



Nº4 Diciembre 2010

LA PATENTABILIDAD DE LA MATERIA VIVA EN EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO

**Dr Carlos Ernesto Arcudia Hernández
Mtro Alejandro Gutiérrez Hernández
Mtro Hector Omar Turrubiates Flores**

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Romualdo del Campo No 501 Ciudad Valles, S.L.P.

RESUMEN

A través de la historia de la humanidad el hombre ha manipulado a los seres vivos de una manera consciente o inconsciente buscando un beneficio propio. Los ejemplos múltiples. La domesticación de los animales, su cruce en busca de nuevas variedades, la producción de vino, cerveza, queso y yogur son producto de la biotecnología, aunque el hombre no haya reconocido este término sino hasta hace poco tiempo. Esta alteración de la vida, producida tradicionalmente por el hombre, se ha hecho sin tocar la esencia de la conformación de los seres vivos, su parte genética, es decir sin manipulación genética, ha sido una transformación de carácter sexual.

Sin embargo, en lo que la ciencia ha denominado como “nueva genética” o bien “biotecnología genética”, el hombre se sirve de las técnicas de ADN recombinante para realizar la mejora de los seres vivos, con miras a su utilización. Actualmente, mediante la biotecnología se obtienen importantes beneficios como, por ejemplo, el desarrollo de nuevas medicinas que combaten el cáncer, el SIDA, y se desarrolla la ganadería y la agricultura¹.

¹ BECERRA RAMÍREZ, M “La propiedad intelectual en transformación”, Editorial Porrúa UNAM, México, 2009 pp 61-62

En Europa ni el Convenio de Estrasburgo, sobre la unificación de determinados elementos del Derecho Sustantivo de Patentes, ni el Convenio de la Patente Europea(=CPE), contienen alguna prohibición expresa que impida la patentabilidad de la materia biológica. Ante este escenario la Oficina Europea de Patentes (=OEP) ha emitido una serie de resoluciones que conforman un importante cuerpo de jurisprudencia que va dar una respuesta a los problemas planteados por la ausencia de normas a nivel nacional e internacional, lo cual no es una debilidad, al contrario, es una medida racional ante el dinamismo de la biotecnología.

1.- El Convenio de la Patente Europea

La base del sistema europeo de patentes, y de todas las legislaciones nacionales sobre la materia, es el Convenio de la Patente Europea² (=CPE) del cual toma los requisitos de patentabilidad y las excepciones a la patentabilidad.

El CPE tiene como finalidad hacer posible la concesión de varias patentes en diversos Estados, mediante un único procedimiento de concesión. Así la patente europea se transforma en un haz de patentes nacionales pero no por ello nace un derecho de patente en todos los Estados que integran el CPE, sino en aquellos que haya designado el solicitante. De acuerdo con GÓMEZ SEGADE³ aunque se hable de patente europea lo que crea el CPE es un procedimiento europeo de concesión de la patente y la llamada patente europea es una patente nacional a todos los efectos, concedida por la OEP y tramitada por un procedimiento único. Esta afirmación debe ser matizada ya que como sostiene FERNÁNDEZ NOVOA⁴ en el preámbulo del CPE se afirma que se establecerán reglas uniformes que rijan las patentes concedidas, y en el artículo 2.2 CPE se establece la aplicabilidad de las normas nacionales de derecho en tanto no contravengan lo dispuesto en el CPE.

El CPE se ocupa de aquellas reglas de las que depende la concesión de la patente como requisitos de patentabilidad, además de otros puntos importantes de derecho material como la duración, la nulidad, entre otras.

A los efectos del presente trabajo nos centraremos en las exclusiones a la patentabilidad del artículo 53 del CPE. Este precepto excluye de la patentabilidad auténticas invenciones, por contravenir al orden público o las buenas costumbres o bien por su materia⁵. Estas excepciones o prohibiciones de patentabilidad tienen su fundamento en diversas circunstancias y se contraen a establecer la falta de

² De acuerdo con GÓMEZ SEGADE prácticamente todas las cuestiones de Derecho material reguladas en el CPE han sido incorporadas a las legislaciones de los Estados miembros de este acuerdo; de no haberlo hecho así, se produciría la anomalía de que en un Estado podrían existir patentes nacionales, unas concedidas por la vía nacional y otras por la vía europea del CPE, que tendrían distintas características y efectos. GÓMEZ SEGADE "Derecho Europeo de Patentes", en *Tecnología y Derecho* ob cit p 558

³ GÓMEZ SEGADE, J "Derecho Europeo de Patentes", en *Tecnología y Derecho* ob.cit. p 558

⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, C "La patente europea" en *Hacia un nuevo sistema de patentes*, ob. cit. p 78

⁵ *Ibidem* p 18

patentabilidad de las siguientes categorías de invenciones: a) Invenciones contrarias al orden público y a las buenas costumbres; b) Invenciones que reivindiquen variedades vegetales y razas animales; c) Invenciones sobre los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales y animales. Por el contrario, se establece de manera positiva la patentabilidad de los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos por tales procedimientos⁶.

Se dispuso expresamente la patentabilidad de los procesos microbiológicos con el propósito de evitar que, mediante una interpretación demasiado amplia de la expresión “procedimientos esencialmente biológicos”, se excluyeran de la patente las invenciones microbiológicas. Cabe afirmar que al mismo propósito responde la declaración del artículo 53 b) CPE sobre estas invenciones⁷.

El CPE no facilita una definición de variedades vegetales o razas animales, procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales; o procesos microbiológicos y sus productos. Las decisiones más importantes en este sentido han sido T 49/83 (*Ciba Geigy*), T 320/87 (*Lubrizon*), T 356/93 (PGS) y G 1/98 (*Novartis*).

Es este respecto, en el caso *Ciba Geigy*, la OEP estableció que la definición de variedad vegetal del artículo 53 b) CPE es la del CUPOV de 1961, llegando a estimar que las excepciones legales a dicho artículo deben interpretarse restrictivamente. Por tanto, serán patentables en el campo de la botánica los siguientes elementos: partes de plantas, los cultivos de tejidos, las líneas celulares de plantas; y en general, todo lo no comprendido en la definición de variedad vegetal en el sentido del CUPOV⁸.

En el caso PGS, la Cámara de Recursos Técnica, la OEP dio un giro de 180 grados en la doctrina adoptada en el caso *Ciba Geigy* y confirmada en los casos *Lubrizon*⁹ y *Onco-Ratón*¹⁰, para negar la patentabilidad de invenciones biotecnológicas en cuya realización estuviera involucrada una variedad vegetal.

Por último, en el caso *Novartis*, la Alta Cámara de Recursos Técnica de la OEP,

⁶ LEMA DEVESA, C “El Convenio Europeo de Munich ante la protección de nuevas tecnologías” en *Reflexiones sobre la Protección de la Investigación en el umbral del 2000*, CEFI, 1994 pp 59-60

⁷ BOTANA AGRA “La patentabilidad de invenciones microbiológicas” *ob. cit.* p 33

⁸ IGLESIAS PRADA, J *La protección jurídica de los descubrimientos genéticos y el proyecto genoma humano*” Editorial Civitas, Madrid, 1995 p 38. *Vid.* LEMA DEVESA, C “Las patentes sobre biotecnología en el Derecho Español y en el Derecho Comunitario Europeo” en *ADI* Tomo XX, (1999) pp 225 y 226.

⁹ *Vid* LEMA DEVESA, C “Las patentes sobre biotecnología...” *ob. cit.* p 226, CERRO PRADA, B y URQUÍA FERNÁNDEZ, N “En torno a la patentabilidad de los híbridos vegetales: el caso *Lubrizon*” en *RGD* No 570 (1992) pp 1855-1863; GÓMEZ SEGADE, J “La falta de patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos” en *Tecnología y Derecho ob. cit.* pp 679-680 y NOTT, R “Patent protection for plants and animals” en *EIPR* Vol 14 No. 3 (1992) p 81

¹⁰ *Vid* LEMA DEVESA, C “El Convenio de Munich...” *ob. cit.* pp 68-77, NOTT, R “Patent protection...” *ob. cit.* pp 82-83; GÓMEZ SEGADE, J “La patentabilidad de los animales: El Ratón Transgénico” en *Tecnología y Derecho ob. cit.* p 230

establece el criterio para distinguir entre una invención patentable y no patentable, cuando se refiera a una variedad vegetal. Este criterio ha pasado a la legislación comunitaria, a través de la Directiva 98/44 de Invenciones Biotecnológicas.

En este caso, la Alta Cámara establece la conclusión de que una reivindicación, en la que no se reivindica individualmente una variedad vegetal específica, no está excluida de la patentabilidad en virtud del artículo 53 b) CPE, incluso cuando la misma puede comprender Variedades Vegetales. En el razonamiento se explica que a la hora de determinar el objeto de una reivindicación importa definir en qué medida la invención reivindicada es una invención genérica o una invención concreta. Si es genérica puede ser patentable ya que se realizaría tanto en variedades vegetales, como en cualquier tipo de vegetales, el hecho de que la misma se pueda aplicar a variedades vegetales no quiere decir que se excluya de la patentabilidad¹¹.

En estas decisiones, coincidimos con LEMA DEVESA¹², en que se han establecido interpretaciones progresistas de los diversos preceptos del CPE para – evitando cualquier intento de revisión- acomodarse a las nuevas circunstancias y extraordinarios desarrollos que en esta materia se han producido, siempre intentado llegar a conclusiones afirmativas para la protección de estas invenciones. En términos generales se han interpretado de forma restrictiva las prohibiciones o exclusiones a la patentabilidad, utilizando un criterio aperturista; interpretando de manera liberal los términos de variedad vegetal, de raza animal o de procedimiento esencialmente biológico. Tal postura obedece a que, en el momento de promulgarse el CPE, apenas se vislumbraba el reciente impulso de la Biotecnología y por ello no suscitaba mayor preocupación¹³.

CONCLUSIÓN

De esta apretada síntesis podemos fácilmente inferir que la patentabilidad de la materia viva en el Derecho Europeo es hoy una realidad. No obstante la apertura del sistema de patentes a la materia viva fue producto de una serie de resoluciones que hemos mencionado de pasada. La evolución de la legislación patentaría por la vía jurisprudencial no es nada nuevo. El Derecho de Patentes se encarga de fomentar la innovación y la actividad inventiva. Éstas siempre van por delante de la legislación. En este sentido el legislador no es un visionario que pueda prever el avance tecnológico al momento de promulgar la legislación de patentes.

¹¹ BOTANA AGRA, M "Precisiones de la Alta Cámara de Recursos de la OEP sobre la prohibición de patentar vegetales" en *AD*/tomo XXI (2000) p 195

¹²LEMA DEVESA, C "El Convenio Europeo de Munich ..." *ob. cit.* pp 59 y 60

¹³Vid IGLESIAS PRADA, J *La protección jurídica de los descubrimientos genéticos y el proyecto genoma humano* Editorial Civitas, Madrid, 1995 pp 36-38