

CAPÍTULO SÉPTIMO	
EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PATENTES EN EL ADPIC	167
I. Las reglas generales de las patentes: el artículo 27	167
1. Los requisitos de patentabilidad para las invenciones	168
2. Los principios relativos a la materia patentable	172
3. Exclusiones admitidas	174
4. La protección de las variedades vegetales	178
5. El mandato de revisión del artículo 27	182
II. El contenido del derecho de patente	182
1. Los derechos conferidos a su titular	182
2. Los límites al derecho de patente	184

CAPÍTULO SÉPTIMO

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PATENTES EN EL ADPIC

Es muy posible que las disposiciones más importantes del ADPIC sean aquellas que establecen las reglas internacionales en materia de patentes.¹ Son también, sin duda, las que mayor impacto tienen en relación con el régimen de la biodiversidad. Por ello hemos decidido estudiar, de manera separada en este capítulo, el especial régimen jurídico de las patentes, que armoniza los criterios de protección en materia de patentes que deben observar todas las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la OMC.

I. LAS REGLAS GENERALES DE LAS PATENTES: EL ARTÍCULO 27

Las disposiciones sobre patentes se desarrollan dentro del ADPIC en la parte II, sección 5, que abarca del artículo 27 al 34; además, hay que tener en cuenta las disposiciones transitorias y finales en las secciones 6 y 7 del Acuerdo (cláusula *black box* y protección de la materia existente) y recordar que, en virtud del artículo 2.1, se incorporan por referencia normas del Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual.²

¹ Una patente es un documento, emitido por una autoridad administrativa bajo solicitud, que describe una invención —ya sea un producto o un proceso— y crea una situación legal en virtud de la cual la invención puede ser explotada (producida, utilizada, importada y/o vendida) exclusivamente por su titular. Véase, en general, sobre el derecho de patente, Ladas, S-P., *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, Cambridge Harvard University Press, 1975, vol. I, especialmente pp. 281-454; Cornish, W. R., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 4a. ed., Londres, Sweet and Maxwell, 1999, pp. 107-298; Guix Castellví, V., “Patentes de invención”, en *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, pp. 3-80; Grubb, Ph., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy*, Oxford, Oxford University Press, 1999.

² En particular sobre la regulación de las patentes en el ADPIC, véase Correa, C., “Patent Rights”, en Yusuf, A. A. y Correa, C. (eds.), *Intellectual Property and Inter-*

1. *Los requisitos de patentabilidad para las invenciones*

El ADPIC retoma los tres requisitos clásicos que debe tener toda invención que pretenda ser patentada: ser nueva, ser el resultado de una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial (artículo 27.1).³ De acuerdo con este criterio general, las invenciones —ya sean productos o procesos— que cumplan estos requisitos serán, salvo si aplica alguna exclusión, patentables, por lo que el artículo 27.1 establece un auténtico principio general de condiciones de patentabilidad de aplicación universal.⁴

A. *La novedad*

La mayoría de las legislaciones reconocen el principio de “novedad absoluta”, que considera dentro del estado de la técnica la información que ha sido hecha pública, de forma oral o escrita (incluyendo la publicación de invenciones contenidas en solicitudes de patente o en patentes), en cualquier país del mundo. Antes no era extraño, como ocurría en

national Trade: the TRIPS Agreement, The Hague/Londres/Boston, Kluwer Law International, 1998, pp. 189-221; *idem*, “The GATT Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: New Standards for Patent Protection”, *EIPR*, vol. 16, núm. 8, 1994, pp. 327-335; *idem*, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: the TRIPS Agreement and Policy Options*, Malaysia, Zed Books Ltd., Third World Network, 2000, especialmente pp. 49-100; Remiche, B. y Desterbecq, H., “Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT: l’enjeu?”, *Revue Internationale de Droit Economique*, vol. 1, 1996, pp. 7-68; Lobato García-Miján, M., “Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC”, en Iglesias Prada, J. L. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, tomo 1, Madrid, Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, pp. 239-314; Dhar, B. y Rao, C. N., “La vinculación de los derechos de propiedad intelectual con el comercio”, en *Temas de derecho industrial y de la competencia*, vol. 1 (Propiedad intelectual en el GATT), Buenos Aires/Madrid, 1997, pp. 131-162, y Kresalja, B., “El sistema de patentes después del ADPIC: comentarios y reflexiones sobre su futura eficacia”, en *Temas de derecho industrial y de la competencia*, vol. 5 (Propiedad intelectual en Iberoamérica), Buenos Aires/Madrid, 2001, pp. 191-284.

³ Una nota al artículo 27.1 permite a los miembros asimilar las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de aplicación industrial” con las de “no evidentes” y “útiles”, que son las utilizadas por la legislación estadounidense.

⁴ Cfr. Gervais, D., *The TRIPS Agreement: Drafting, History and Analysis*, Londres, Sweet and Maxwell, 1998, p. 147.

el Reino Unido, que se considerara únicamente el estado de la técnica en el territorio nacional, lo que permitía atraer industrias no establecidas, pero provocaba conflictos con los derechos de patente otorgados en otras jurisdicciones. En los Estados Unidos, sin embargo, opera todavía un sistema de “novedad mixto”, en el que se incluye en el estado de la técnica: en el territorio nacional, el conocimiento y uso de la invención, y en el exterior, la constancia de su existencia previa, ya sea en patentes otorgadas o en publicaciones de fecha anterior.⁵

El sistema de novedad mixto facilita la práctica de la “biopiratería”; es decir, la apropiación mediante patentes de conocimientos tradicionales sin el consentimiento de sus legítimos titulares (comunidades indígenas y locales, campesinos, médicos tradicionales, etcétera).⁶ Por ello, debe considerarse la libertad que el Acuerdo deja a los miembros, al no determinar el contenido del término novedad (ser nuevo), para determinar el alcance de lo que puede considerarse parte del estado de la técnica. En este sentido, sería viable incluir como parte de ésta los conocimientos tradicionales transmitidos por la vía oral en las comunidades indígenas, aunque no consten en medios fijos, para así proteger a sus titulares legítimos de una apropiación indebida.⁷

⁵ Cfr. Grubb, Ph., *op. cit.*, pp. 54 y ss.

⁶ Véase el capítulo décimo, *infra*, que trata sobre la protección de los conocimientos tradicionales.

⁷ La normativa europea, el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, Munich, ofrece una guía en este sentido, al considerar como estado de la técnica “todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público *por una descripción escrita u oral*, por una utilización o por cualquier otro medio” (artículo 54.2). Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, Munich, 5 de octubre de 1973 (BOE, núm. 234, del 30 de septiembre de 1986). El Convenio es un acuerdo regional, según los términos del artículo 19 del Convenio de París, y es independiente de la UE, aunque de sus 24 Estados parte, 15 son miembros de la UE. Por su parte, la Ley de Propiedad Industrial de México adopta una definición similar, pues considera como estado de la técnica “al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero” (artículo 12.II). Véase, al respecto, Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO..., cit.*, pp. 233-234, y Cantauária Marin, P. L., *Providing Protection for Plant Genetic Resources. Patents, sui generis Systems, and Biopartnerships*, Nueva York/The Hague/Londres, Kluwer Law International, 2002, p. 20.

B. El entrañar una actividad inventiva

El requisito de que la invención entrañe una actividad inventiva supone graves dificultades para su determinación, ya que se trata de una valoración no exenta de subjetividad. Normalmente el criterio establecido es valorar si la invención sería evidente para una persona capacitada en la técnica. El análisis de este requisito supone la novedad de la invención, pues lo que se exige es un cierto grado de creatividad y avance sobre el estado previo de la técnica. Los elementos a tener en cuenta para determinar la existencia de la actividad inventiva pueden incluir la identificación de una cuestión que requiera solución, la eficacia de la medida visualizada e incluso los intentos previos que hayan fallado en atender el problema.⁸

C. El ser susceptible de aplicación industrial

La necesidad de una aplicación industrial o utilidad se justifica en que no tiene sentido ofrecer protección a conocimientos que no serán explotados. Se requiere así la posibilidad técnica de aplicar la invención a la fabricación de un producto o el desarrollo de un determinado proceso. Sin embargo, lo que cada país entiende por aplicación industrial o utilidad suele diferir, de manera que la práctica está lejos de ser uniforme. En Estados Unidos, bajo la noción de utilidad, basta con que la invención sea capaz de realizar alguna función útil a la humanidad, una noción bastante amplia; mientras que en otras legislaciones, que adoptan el criterio de aplicabilidad industrial, el ámbito de lo patentable queda más limitado.

D. La divulgación

Un requisito de procedimiento para la obtención de una patente se contiene en el artículo 29 del ADPIC, en virtud del cual se permite a los

⁸ Un inconveniente que puede presentarse en países menos desarrollados es que, dado el bajo conocimiento científico, se otorguen patentes sobre invenciones que en otra jurisdicción serían obvias, por lo que en este sentido resulta importante que las oficinas nacionales de patentes cuenten con examinadores bien capacitados y mantengan una buena coordinación y flujo de información constante.

miembros exigir a los solicitantes de una patente divulgar la invención “de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a mejor efecto la invención” (artículo 29.1).⁹ Asimismo, el Acuerdo permite a los miembros exigir facultativamente a los solicitantes: 1) la divulgación de “la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor” en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad reivindicada, y 2) que faciliten información relativa sobre las solicitudes y concesiones de patentes en el extranjero (artículo 29.2). El primer requisito facultativo busca no sólo que la invención pueda ser reproducida por una persona capacitada, sino también evitar que el solicitante guarde información que le signifique ciertas ventajas sobre el público, lo que sería contrario a la libre competencia.¹⁰ El segundo requisito puede ser de gran utilidad a los países en desarrollo con dificultad para acceder a información tecnológica, y no afecta el principio de independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en distintos países establecido en el Convenio de París (artículo 4 bis).

A raíz del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en distintos foros se ha propuesto que los miembros exijan a los solicitantes de patentes la divulgación de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales utilizados en el desarrollo de la invención, así como el país de origen y fuente de los mismos. Ello, como manera de garantizar que los recursos y conocimientos utilizados han sido obtenidos con el consentimiento fundamentado previo del país de origen y, en su caso, de la comunidad indígena y bajo condiciones mutuamente acordadas.

⁹ La institución de la patente está basada en el principio de que el solicitante debe, a cambio de la protección buscada, comunicar a la sociedad la invención para que, una vez expirado el término de duración, pueda ser utilizada libremente por cualquiera. Este intercambio entre protección y comunicación facilita teóricamente el continuo desarrollo tecnológico de la sociedad. Véase Cornish, W. R., *op. cit.*, pp. 129-138, quien plantea los términos del debate en torno a la justificación del sistema de patentes.

¹⁰ Sin embargo, la prueba de que cierta información ha sido retenida puede ser “una prueba diabólica”, ya que entonces esta información puede calificar como no divulgada, y gozar entonces de la protección correspondiente (según el artículo 39 del mismo Acuerdo). Lobato García-Miján, M., *op. cit.*, p. 260.

2. Los principios relativos a la materia patentable

A. La patentabilidad absoluta

El principio general de patentabilidad absoluta lo establece el artículo 27.1 al ordenar que: “las patentes podrán obtenerse *por todas las invenciones*, sean de productos o de procedimientos, *en todos los campos de la tecnología...*”.¹¹

Esta disposición puede ser la mayor concesión hecha por los países en desarrollo durante las negociaciones, pues en el momento en que se lanzaron las negociaciones de la Ronda Uruguay, más de cincuenta países excluían algún campo de la tecnología de la patentabilidad.¹²

Ahora bien, a pesar de establecer el criterio de patentabilidad absoluta, el artículo 27 no define el término “invención”. Esta omisión autoriza a los miembros a definir, ya sea en sus legislaciones o en la práctica administrativa o judicial, tanto lo que sí es una invención, como lo que no lo es.¹³ En esta línea, C. Correa sugiere que los miembros, especialmente aquellos que están en contra de la utilización de recursos genéticos y de la biotecnología, podrían excluir del término invención: los seres vivos y la materia biológica encontrados en la naturaleza, en su totalidad o en parte, incluso en forma aislada o purificada, incluyendo el genoma y el germoplasma de cualquier ser vivo, y los nuevos usos de un producto o proceso conocido, incluyendo medicamentos (*second use*).¹⁴

¹¹ Las cursivas son nuestras.

¹² Cfr. Correa, C., “Patent Rights...”, *cit.*, p. 191. Varios países en desarrollo excluían de la patentabilidad los medicamentos como productos, aunque no como procesos.

¹³ En el primer sentido, la Ley de Propiedad Industrial de México (DOF, 17 de mayo de 1999) define: “Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas” (artículo 15). En cambio, el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas expresamente determina que *no se considerarán invenciones*:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las creaciones estéticas.

c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones (artículo 52.2).

¹⁴ Cfr. Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO..., cit.*, pp. 227-229.

B. *El principio de no discriminación*

Un segundo principio general de patentabilidad que establece el ADPIC es el de no discriminación, según el cual “las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país” (artículo 27.1).

La eliminación de la discriminación por el lugar de la invención, que está reforzada por el principio de trato nacional (artículo 3o.), tiene consecuencias importantes para el sistema estadounidense —basado en el principio de proteger al primer inventor (sistema *first to invent* vs. *first to file*)— ya que ahora podrán presentarse evidencias de la existencia de una invención fuera del territorio estadounidense.¹⁵

La mención al campo de la tecnología refuerza el criterio de patentabilidad absoluta recién comentado. Por otra parte, la referencia al origen del producto elimina la obligación de explotar la patente en territorio nacional, lo que afecta la práctica de someter las patentes a licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación industrial.¹⁶ Ello podría tener graves consecuencias en los países en desarrollo, ya que se refuerzan las barreras de entrada al mercado de productos farmacéuticos para las empresas locales aptas para fabricar y comercializar medicamentos, así como para aquellas que deseen innovar en el sector. En este sentido, es válido preguntarse: ¿cuál es la contrapartida que obtiene la sociedad a cambio de conceder al inventor el conjunto de derechos exclusivos derivados de la patente, si no existe la obligación de explotación en territorio nacional?¹⁷

¹⁵ El sistema *first to invent* de la Ley de Patentes estadounidense protege a quien demuestre haber sido el primero en desarrollar una invención, incluso aunque no sea el primero en haber presentado la solicitud de patente; sin embargo, sólo se aceptaban evidencias del acto inventivo en territorio estadounidense, ya que los solicitantes extranjeros no podían presentar evidencias anteriores a la fecha de solicitud extranjera. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) extendió la posibilidad de presentar evidencias producidas en México y Canadá, y ahora el ADPIC la extiende al resto de los miembros de la OMC. *Cfr.* Gervais, D., *op. cit.*, pp. 147 y 148.

¹⁶ Sobre las implicaciones de esta prohibición para el derecho español véase Lobato García-Miján, M., “Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC” *cit.*, pp. 244-250.

¹⁷ Remiche, B. y Desterbecq, H., *op. cit.*, pp. 16 y ss.

3. *Exclusiones admitidas*

Los criterios generales de patentabilidad absoluta y no discriminación (por campo de la tecnología) están matizados por el derecho que los miembros se reservan para aplicar algunas excepciones a la materia patentable. Se trata, en todo caso, de excepciones facultativas y sometidas a condiciones determinadas, aunque la indeterminación general de los conceptos previstos permite a los miembros aplicarlas con cierta flexibilidad.¹⁸

A. Para la protección del orden público y la moralidad (artículo 27.2)

El artículo 27.2 permite —pero no obliga— a los miembros excluir de la patentabilidad.

Las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

El Acuerdo no define el contenido de ninguno de estos conceptos; por tanto, los miembros quedan en libertad de establecer las hipótesis que caen dentro de estos supuestos, que en todo caso tendrán que referirse a invenciones particulares y no —en atención a los principios de patentabilidad

¹⁸ Las excepciones previstas en el ADPIC (artículo 27, incisos 2 y 3) tienen su antecedente directo en el TLCAN, cuyo artículo 1709 establece, además de los principios de patentabilidad absoluta (inciso 1) y de no discriminación por campo de la tecnología o lugar de la invención (inciso 7), la posibilidad de excluir invenciones cuya explotación sea necesario impedir en salvaguarda del orden público, la moral o para proteger la vida, la salud humana, animal y vegetal o para evitar graves daños al medio ambiente (inciso 2). El TLCAN establece también la obligación de ofrecer protección mediante patentes para los microorganismos y los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales (inciso 3.b y 3.c), así como la obligación de ofrecer protección a las variedades de plantas mediante patentes, mediante un esquema sui géneris o ambos (inciso 3, último párrafo). Véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en México, Ottawa y Washington el 17 de diciembre de 1992 (*DOF* del 12 de diciembre de 1993).

absoluta y no discriminación— a categorías completas.¹⁹ A pesar de no contener una definición, el texto del Acuerdo proporciona ejemplos de materias que pueden protegerse por caer dentro del ámbito del orden público: la salud y la vida de las personas y los animales, la preservación de los vegetales y el evitar daños graves al medio ambiente.

Esta es la única disposición del ADPIC que expresamente hace referencia a la protección del medio ambiente y de sus componentes, pues ni el artículo 7o. (Objetivos) ni el artículo 8o. (Principios) lo toman en consideración. Por otro lado, podemos asumir que la redacción del artículo 27.2 admite una interpretación extensiva del concepto de orden público, de manera que nada obliga a los Estados a ajustarse a una concepción estrecha del término; por ejemplo, una limitada a motivos de seguridad. De igual manera, la noción de moralidad es relativa a cada sociedad y a cada momento histórico, por lo que tampoco sería aceptable una interpretación absoluta del concepto. Para la valoración de la moralidad, la Oficina de Patentes Europea, en casos de invenciones biotecnológicas, ha considerado tanto la opinión mayoritaria del público como la balanza de los intereses afectados y las ventajas asociadas a la explotación de la invención. Los debates con relación a la moralidad de las invenciones biotecnológicas seguirán poniendo a prueba el alcance que deben tener estos dos conceptos.²⁰

La exclusión prevista en el inciso 2 está sujeta a dos condiciones. En primer lugar, sólo podrá excluirse la patentabilidad de aquellas invenciones cuya explotación comercial en el territorio del Estado deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad. Esta condición pone de relieve la relación entre la patente y la autorización de introducir el producto en el mercado. Ciertamente, el derecho de patente no implica esa posibilidad, ni viceversa; lo que queda claro es que no se-

¹⁹ Cfr. Gervais, D., *op. cit.*, pp. 148 y 149.

²⁰ Cfr. Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO..., cit.*, pp. 64 y 65. Por su parte, M. Lobato aborda la cuestión de la adecuación o no al orden público del desarrollo de invenciones basadas en información genética obtenida de una persona sin su consentimiento. Este autor se manifiesta en contra de la opinión negativa, pues, sostiene: “el hecho de que el paciente preste su consentimiento a la extracción es irrelevante a la hora de determinar la concurrencia de los requisitos de patentabilidad”. Lobato García-Miján, M., *op. cit.*, pp. 250-252. Sin embargo, como se verá más adelante, la Directiva de la CE sobre protección de las invenciones biotecnológicas va en sentido contrario; es decir, en favor del derecho del paciente a prestar su consentimiento, lo que parece más correcto.

ría consecuente excluir la patentabilidad de la invención por contrariedad al orden público, si la explotación de la invención está permitida.²¹

Finalmente, el inciso 2 se asegura, en la línea ya establecida por la Convención de París, de que la exclusión de la patentabilidad se base en el criterio de necesidad, y no en una mera prohibición legislativa de la explotación de la invención.²²

B. Los métodos medicinales, los animales, plantas y procedimientos esencialmente biológicos (artículo 27.3)

Después de permitir la exclusión de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales,²³ el artículo 27.3 del ADPIC permite una excepción, aunque al mismo tiempo reafirma un principio general. Según esta disposición,

Los miembros podrán excluir de la patentabilidad:

... b) Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste...

La disposición recién citada afecta directamente a la diversidad biológica, tanto por la excepción que admite como por la obligación general que establece. Sistematizando su contenido, encontramos que los miembros están autorizados para excluir de la patentabilidad: 1) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y 2) los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

²¹ Cfr. Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO...*, cit., p. 193, y Lobato García-Miján, M., *op. cit.*, p. 243.

²² Según la Convención de París: “La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional” (artículo 4 *quater*).

²³ ADPIC, artículo 27.3(a). Sin embargo, esta exclusión no abarca los aparatos o instrumentos de diagnóstico. Cfr. Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO...*, cit., p. 194. La Convención Europea de Patentes excluye los métodos medicinales por carecer de aplicación industrial (artículo 52.4).

Así, de la disposición se deriva que no podrán excluirse de la patentabilidad los microorganismos ni los procedimientos no biológicos o microbiológicos para la producción de plantas o animales. La complejidad de esta disposición radica —además de su tortuosa redacción— en que no existe un acuerdo generalizado sobre lo que es un microorganismo o un procedimiento microbiológico.²⁴ C. Correa indica que los miembros pueden adoptar una definición de microorganismo que incluya sólo los microorganismos modificados, y no los que se encuentren en la naturaleza como tales.²⁵

Al referirse a plantas y animales en forma genérica, el ADPIC permite que los miembros asuman una interpretación extensiva que abarque tanto a las plantas como tales, a las razas animales y a las especies animales y vegetales; o bien una interpretación más restringida, como hace la Convención Europea, que solamente excluye las variedades de animales y plantas.²⁶ Por otro lado, si bien se contempla la posibilidad de excluir los “procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales”, esta opción es limitada, ya que no incluye los procedimientos para tratamientos terapéuticos de plantas y animales, ni los procedimientos que involucran un nivel de intervención técnica elevado (que ya no es sólo biológico), como es el caso de las invenciones biotecnológicas y la ingeniería genética, que se basan en la manipulación de células y la transferencia de genes. Por otra parte, sí está permitida la exclusión de los procedimientos tradicionales de cultivo.²⁷

²⁴ Un autor ha destacado que en las pocas líneas del artículo 27.3 se cuentan nueve términos cuya definición está pendiente: plantas, animales, microorganismos, procesos esencialmente biológicos, microbiológicos, variedades vegetales, efectivo, y sistema sui generis. Tansey, G., *Trade, Intellectual Property, Food and Biodiversity: Key issues and options for the 1999 review of Article 27.3(b) of the TRIPS Agreement*, 1999 (A Discussion Paper commissioned by Quaker Peace & Serv., Londres in association with Quaker United Nations Office, Geneva), p. 8.

²⁵ Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO...*, cit., p. 230. Sin embargo, no está del todo claro que una definición de invención —como la que sugiere Correa— que excluya a los seres vivos sin excepción (es decir, que incluya a los microorganismos y/o a las obtenciones vegetales), sea compatible con el artículo 27.3.

²⁶ Según la Convención Europea de Patentes, no se concederán patentes europeas sobre: ... b) Las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos” (artículo 53).

²⁷ Cfr. Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO...*, cit., pp. 195 y 196.

4. *La protección de las variedades vegetales*

La obtención de nuevas variedades vegetales es determinante para el desarrollo de la industria agrícola. Al igual que les sucede a los inventores, los obtentores de nuevas variedades vegetales, que pueden ser más resistentes a plagas u ofrecer cosechas más abundantes, enfrentan el problema de la apropiación, ya que nuevas semillas que han sido producto de costosas inversiones se reproducen fácilmente.

Ante las presiones de la industria agrícola, se incluyó en el ADPIC la obligación de ofrecer protección a las obtenciones vegetales. Así, a pesar de que se permite la exclusión de la patentabilidad de las plantas, las mejoras a las plantas sí deben ser objeto de protección. En el mismo artículo 27 se dispone que... los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui géneris o mediante una combinación de aquéllas y éste” (artículo 27.3.b *in fine*).

La redacción permite toda la gama de posibilidades, pero no deja lugar a dudas sobre la obligación de ofrecer protección en el campo de las obtenciones vegetales.

A. *El Convenio UPOV, Acta 1978*

El sistema sui géneris que los redactores del ADPIC tenían en mente (aunque no el único posible) es el establecido por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV).²⁸ Efectivamente, este tratado internacional crea una clase especial de derecho inmaterial para la protección de los obtentores de varie-

²⁸ Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978 (Acta 1978) y el 19 de marzo de 1991 (Acta 1991). Los textos pueden obtenerse de la página de la UPOV, <http://www.upov.int>.

El Convenio UPOV crea una Unión de Estados, la UPOV, que jurídicamente es una OI con personalidad jurídica propia, cuya sede permanente está en Ginebra, Suiza. El Convenio UPOV ha sido revisado en 1972, 1978 y 1991, con lo que existen versiones distintas, de las cuales las más aceptadas son las dos últimas, contenidas en las Actas de 1978 (comentada ahora) y de 1991 (examinada en el siguiente epígrafe). Al 6 de agosto de 2001, el Acta de 1972 tenía dos Estados miembros; la de 1978, veintinueve; y la de 1991, dieciocho, con lo que el número total de miembros se acerca a los cincuenta.

dades vegetales —el derecho de obtentor— que, al igual que los derechos contemplados por el ADPIC, debe ser desarrollado por la legislación nacional de los Estados miembros.

El Convenio UPOV marca —al igual que hace el ADPIC— un nivel de protección que los miembros están en libertad de ampliar, pero que no pueden disminuir (artículo 5.5). Por otro lado, al igual que en el Convenio de París, los miembros están obligados a observar los principios de trato nacional (artículo 3o.) y de prioridad, aunque este último está sujeto a una condición de reciprocidad (artículo 12).

De acuerdo con el Convenio UPOV (Acta 1978), el contenido básico del derecho de obtentor consiste en la potestad de su titular para autorizar previamente: a) la producción con fines comerciales, b) la puesta en venta y c) la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad (artículo 5o.). El derecho de obtentor está limitado de dos maneras: en primer lugar, porque el derecho abarca sólo la variedad como tal, y no el proceso para su obtención; y en segundo lugar, por la excepción conocida como privilegio o derecho del agricultor, en virtud del cual la autorización del obtentor no es necesaria para emplear la variedad como origen inicial de variación con vistas a la creación de otras variedades ni para la comercialización de éstas, salvo cuando sea necesaria su utilización repetida para la producción comercial de otra variedad (artículo 5o.).²⁹

Las variedades protegidas pueden pertenecer a “todos los géneros y especies botánicos”, y los miembros se comprometen a aplicar progresivamente las disposiciones del Convenio al mayor número posible de ellos (artículo 4o.). Para poder ser protegida, una variedad debe reunir los siguientes requisitos: a) ser distinguible de otras variedades notoriamente conocidas; b) ser nueva, en el sentido de no haber sido ofrecida o comercializada por el obtentor durante un periodo determinado de tiempo; c) ser uniforme u homogénea, de acuerdo con las particularidades que presente su reproducción sexuada o su multiplicación vegetativa, lo que implica que ciertas variaciones de la descripción son aceptadas, y d)

²⁹ Esta excepción tiene el fin de permitir el uso de variedades protegidas para el desarrollo de nuevas variedades y evitar así la “monopolización” del desarrollo de variedades. *Cfr.* Cantauaría Marin, P. L., *op. cit.*, p. 33. Sobre el derecho del agricultor en relación con los recursos fitogenéticos, véase el Tratado Internacional para los Recursos Fitogenéticos (artículo 9o.), así como el apartado sobre el mismo en el capítulo tercero, *supra*.

ser estable, es decir, permanecer conforme a su definición después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas (artículo 6o.). Por último, se requiere que la variedad reciba una denominación, que a fin de su identificación no deberá inducir a error o prestarse a confusiones sobre las características, valor o identidad de la variedad o del obtentor (artículos 6 y 13).

B. *El Convenio UPOV, Acta 1991*

A partir de la entrada en vigor del Acta 1991, los Estados que en el futuro quieran formar parte de la Unión tendrán que hacerlo bajo los términos de esta nueva, más exigente, versión del Convenio UPOV.³⁰

A diferencia de lo previsto en el Acta 1978, en la que el derecho del obtentor debía reconocerse mediante un título especial (un derecho de obtentor) o una patente (artículo 2o.), el Acta 1991 no se pronuncia al respecto, por lo que, como admite el ADPIC, los Estados miembros están autorizados a ofrecer ambas formas de protección a la vez (como se admite en los Estados Unidos), en cuyo caso será la legislación nacional la que se ocupe de resolver las contradicciones que se presenten.

Aunque el Acta 1991 no altera los requisitos necesarios para que una variedad sea protegida, amplía el ámbito de protección al extender la lista de actos que requieren la autorización previa del obtentor a los siguientes; a) la producción o la reproducción (multiplicación); b) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación; c) la oferta en venta; d) la venta o cualquier otra forma de comercialización, e) la exportación, f) la importación, y g) la posesión (almacenamiento) para cualquiera de los fines antes mencionados (artículo 14.1). En cuanto a la materia protegida, ésta también es extendida, a: las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida;³¹ las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, y las variedades cu-

³⁰ El Acta 1991 entró en vigor en 1998. Véase Greengrass, B., "The 1991 Act of the UPOV Convention", *EIPR*, vol. 12, 1991, pp. 466-472, y Correa, C., "El Convenio UPOV 1991. Una perspectiva latinoamericana", en *Temas de derecho industrial y de la competencia*, vol. 5 (Propiedad intelectual en Iberoamérica), Buenos Aires/Madrid, 2001, pp. 141-167.

³¹ El Acta de 1991 define el término "variedad" como:

Un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:

ya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida (artículo 14.5).

La extensión de la protección a las variedades esencialmente derivadas tiene el propósito de evitar una “asimetría” con las patentes sobre genes que, insertados en una variedad protegida, pueden dar lugar a variedades distinguibles (pero esencialmente derivadas) que no merecen protección independiente.³² Por otra parte, la extensión de la protección al material de reproducción o multiplicación de la variedad da al obtentor el control sobre la comercialización del material de reproducción de su cultivo y cancela la posibilidad que bajo el Acta 1978 tiene el agricultor para almacenar y volver a cosechar los productos de la cosecha original (el privilegio del agricultor).³³

El Acta 1991 establece tres excepciones obligatorias, en virtud de las cuales no se extenderá la protección a los actos realizados en el marco privado con fines no comerciales; los actos realizados a título experimental y, al igual que se prevé en el Acta 1978, los actos de otros obtentores con el fin de crear nuevas variedades, salvo cuando la variedad protegida sea necesaria para la producción repetida de la nueva (artículo 15.1).

— Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;

— Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos;

— Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración (artículo 1.vi).

³² *Cfr.* Correa, C., “El Convenio UPOV 1991...”, *cit.*, pp. 145 y ss., quien explica el alcance de esta extensión: “A diferencia de lo que se prevé generalmente en el derecho de patentes bajo el concepto de ‘patentes dependientes’, el creador de una variedad derivada no adquiere derechos al uso de la variedad inicial... El obtentor de una variedad esencialmente derivada tampoco puede explotar comercialmente la variedad sin autorización del obtentor de la variedad inicial, de modo que está obligado a llegar a un acuerdo con este último para explotarla”.

³³ *Cfr.* Verma, S. K., “TRIPS and Plant Variety Protection in Developing Countries”, *EIPR*, vol. 17, issue 6, 1995, p. 285. Las consecuencias de la cancelación del privilegio del agricultor, dados los efectos que puede tener sobre la economía agrícola —particularmente en los países en desarrollo, donde los agricultores dependen en mayor medida de los productos de sus cosechas para seguir produciendo— justifica la inclusión de una excepción facultativa, en virtud de la cual cada Estado parte del Acta 1991 puede limitar el derecho del obtentor con el fin de salvaguardar dicho privilegio (artículo 15.2).

5. *El mandato de revisión del artículo 27*

Para quienes se oponen a la biotecnología en general, y en particular a la introducción de organismos modificados (protegidos mediante patentes) en el medio ambiente, el contenido del artículo 27.3 representa un atentado en contra de la conservación de la biodiversidad en el mundo. Consideran la mera posibilidad de la obtención de patentes sobre cualquier materia viviente como la legalización de la apropiación de la naturaleza, expresada en la información genética contenida en las distintas especies, producto de siglos de evolución natural y de la intervención humana de campesinos y agricultores a lo largo de la historia; la patentabilidad de la materia viviente es vista así como un paso hacia la privatización de la vida y su transformación en un producto más de mercado.³⁴

Quizá por la controversia que le rodea, los miembros del ADPIC decidieron incluir al final del artículo 27.3 la obligación de someter la disposición a un proceso de revisión, en principio cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC. A la fecha, el proceso de revisión del artículo 27 no ha concluido en el Consejo del ADPIC. Las negociaciones y propuestas de revisión, en particular las que interesan al régimen de la biodiversidad, serán examinadas más adelante.³⁵

II. EL CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE

1. *Los derechos conferidos a su titular*

El principal derecho asociado a una patente es el *ius prohibendi*, que permite al titular de la patente impedir que terceros exploten, sin su autorización, la invención protegida, que puede ser un producto o un proceso.³⁶

³⁴ Por ejemplo, para V. Shiva: “There is no justification for treating some germplasm as valueless and common heritage and another germplasm as a valuable commodity and private property. The creation of markets and corporate profits through patents and intellectual property is simultaneously the creation of poverty, debt and dependence for the poor. The injustice of this process is double since the biodiversity which is patented first came from Third World countries”. Shiva, V., *Tomorrow's Biodiversity*, Londres, Thames and Hudson, 2000, p. 39.

³⁵ Véase el capítulo decimoprimer, *infra*.

³⁶ Por proceso podemos entender una forma específica de *hacer* algo. Es posible obtener una patente sobre un proceso (siempre que cumpla los requisitos de patentabilidad ya

Así, de acuerdo con el artículo 28 del ADPIC, el titular de una patente tendrá los siguientes derechos exclusivos:

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente.

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento (artículo 28.1.b).

Estos derechos, que tendrán una duración mínima de veinte años desde la presentación de la solicitud (artículo 33),³⁷ pueden ser cedidos y transferidos, por sucesión o por vía contractual (artículo 28.2).

Con respecto a la prohibición de actos de importación de los productos protegidos, o bien de los productos realizados utilizando los procesos patentados, cabe matizar que este derecho debe leerse junto a una nota al pie del artículo, que sujeta dicho derecho a lo dispuesto en el artículo 6o. del ADPIC, que a su vez establece que ninguna disposición del Acuerdo se usará en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.³⁸ En virtud de esto, ningún miembro podrá reclamarle a otro el prever en su legislación el agotamiento internacional del derecho de patente (como por ejemplo han hecho Argentina y los miembros del Pacto Andino), lo que abre la posibilidad a los Estados de permitir las importaciones paralelas, es decir, importaciones de productos similares a los protegidos en el territorio nacional, adquiridos lícitamente en el extranjero a un precio inferior.³⁹ Por ello, ante la opción del agotamiento internacio-

mencionados), aunque éste sirva para producir un producto patentado previamente. Adicionalmente, también pueden obtenerse patentes sobre la forma de *utilizar* algo, de manera que aunque el producto utilizado se encuentre patentado, si la forma de utilización propuesta es novedosa y no forma parte del estado de la técnica, puede ser objeto de protección.

³⁷ El Convenio de París omittía establecer un plazo mínimo.

³⁸ “Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual” (ADPIC, artículo 6o.).

³⁹ El agotamiento de la patente implica el fin del derecho de su titular de prohibir la explotación por terceros de su invención en el momento en que ésta se explota comer-

nal de la patente, el titular de ésta no necesariamente gozará del derecho exclusivo de importación del producto que ha protegido.

Por otra parte, resulta de gran importancia, sobre todo para la industria química y farmacéutica, que se extienda la protección sobre el proceso al producto obtenido directamente por éste.⁴⁰ Sin embargo, las patentes sobre procesos no deben otorgarse cuando el proceso sirva para la realización de un producto excluido de la patentabilidad, como pueden ser las plantas y los animales, ya que dicha posibilidad implicaría la violación de tal exclusión.⁴¹

2. *Los límites al derecho de patente*

Los derechos conferidos por la patente no son absolutos, y encuentran sus límites en el propio texto del Acuerdo, particularmente en los artículos 30 (excepciones) y 31 (licencias obligatorias). Estos límites deben interpretarse a la luz del alcance y sentido del Preámbulo y de los objetivos y principios del Acuerdo. Bajo esta perspectiva, los miembros deben evitar que los derechos de propiedad intelectual se conviertan en obstáculos al comercio y al desarrollo tecnológico (Préambulo) y garantizar que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones (artículo 7o.). Igualmente, están autorizados para tomar medidas necesarias en la protección de la salud pública, la nutrición de la población y la promoción de los sectores de interés vital (artículo 8.1), así como para evitar el abuso de los derechos, las prácticas anticompetitivas y las que impiden la transferencia de tecnología (artículo 8.2). Cabe

cialmente. Se puede establecer un criterio nacional, regional o internacional sobre el lugar en que ocurre la explotación y termina la protección. Los países en desarrollo propusieron el criterio del agotamiento internacional, a lo que se opusieron los países industrializados. El artículo 6o. es una solución de compromiso, que deja a los miembros en libertad de seguir el criterio que deseen. *Cfr.* Correa, C., "Patent Rights...", *cit.*, p. 204. Sobre el agotamiento internacional de las patentes, véase Massaguer, J., *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, Bosch, 1989, pp. especialmente 197-227; Bronckers, M., "The Exhaustion of Patent Rights under WTO Law", *JWT*, vol. 32, núm. 5, 1998, pp. 137-159; y Lobato García-Miján, M., *op. cit.*, pp. 287-296.

⁴⁰ Hasta hace poco, muchos países excluían de la patentabilidad los compuestos químicos y/o los medicamentos como procesos (entre ellos Brasil, Turquía, Argentina o India, pero también Austria, España, Grecia, Italia, Canadá, Noruega y Finlandia.). *Cfr.* Grubb, Ph., *op. cit.*, pp. 57 y ss.

⁴¹ Correa, C., "Patent Rights...", *cit.*, p. 205.

advertir, asimismo, que el Acuerdo permite a los miembros elegir libremente el método que consideren más adecuado para aplicar las disposiciones del acuerdo, según su propio sistema y prácticas jurídicas (artículo 1o.), y, en el caso de los países menos adelantados con “la máxima flexibilidad requerida” (Preámbulo).

A. Las excepciones generales

El Acuerdo permite, de forma bastante general e imprecisa, que los miembros establezcan:

... excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros (artículo 30).

Las excepciones que pueden implementarse están por tanto sujetas a tres condiciones: ser limitadas, no impedir injustificadamente la explotación normal de la patente y no causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular, pero deben asimismo tener en cuenta los intereses de terceros.

Dentro de las excepciones que las legislaciones nacionales pueden establecer, C. Correa destaca las siguientes: actos privados que no tengan un fin comercial, uso de la invención para la investigación y la docencia, experimentación para mejorar la invención, preparación de medicinas “case-ras”, preuso de buena fe por quien antes de la fecha de prioridad haya comenzado a explotarla de modo independiente, importación del producto patentado que haya sido comercializado en otro país con autorización del titular.⁴² La presencia de este tipo de excepciones resulta de importancia para evitar que el régimen de patentes termine por convertirse más que en un vehículo, en un obstáculo para el avance científico, tecnológico y social.

B. Las licencias obligatorias

El ADPIC aborda la difícil cuestión de las licencias obligatorias bajo el rubro “Otros usos sin autorización del titular de los derechos” siendo

⁴² Correa, C., *op. cit.*, p. 75 y ss.; *cf.* también Lobato García-Miján, *op. cit.*, pp. 262-264.

los otros usos aquellos no contemplados por el artículo 30. Las licencias obligatorias operan ante situaciones que justifican, por razones de interés público, el uso de la invención por el gobierno o por terceras personas autorizadas por éste, pero sin el consentimiento voluntario del titular de la patente.⁴³

El artículo 31 del ADPIC delimita de forma detallada, en doce incisos, las situaciones y condiciones bajo las cuales deben operar las licencias obligatorias. El tipo de licencias previstas puede agruparse, según su objeto, en tres categorías: 1) para proteger un interés público, independientemente del comportamiento del titular; 2) para remediar un comportamiento abusivo o desleal del titular, y 3) para permitir la explotación de una patente que no pueda ser explotada sin infringir otra patente.⁴⁴

No se limita el derecho de los miembros a establecer licencias obligatorias en circunstancias no contempladas por el Acuerdo, por lo que las legislaciones pueden prever supuestos distintos, siempre y cuando se respeten las condiciones establecidas. Podrían practicarse licencias obligatorias con base en los siguientes criterios: interés público, incluyendo la salud pública y la nutrición; protección ambiental, según la recomendación del Programa de Acción Agenda 21⁴⁵ y explotación insuficiente de la in-

⁴³ A pesar de que los gobiernos utilizan poco las licencias obligatorias en la práctica, la simple posibilidad de su uso puede ser una herramienta importante al negociar con las grandes empresas. Brasil ha obtenido de laboratorios como Merck y Roche descuentos importantes en el precio de medicamentos para el tratamiento del sida, y Canadá, meses después de los ataques terroristas a Estados Unidos en septiembre de 2001, tras encargar a un laboratorio local un millón de dosis para el tratamiento del ántrax, negoció con el laboratorio alemán Bayer, titular de la patente del compuesto, *ciprofloxacina*, un donativo de cientos de miles de dosis a cambio de no conceder al laboratorio local una licencia obligatoria. Véase “Patent Problems Pending”, *The Economist*, 27 de octubre de 2001.

⁴⁴ Véase Remiche, B. y Desterbecq, H., *op. cit.*, pp. 38-49.

⁴⁵ El Programa Agenda 21 dice: “Los gobiernos y las organizaciones internacionales deberían fomentar, y alentar al sector privado a hacer lo propio, modalidades efectivas para el acceso a tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, en particular a los países en desarrollo, mediante, entre otras, las siguientes actividades: ... e) ... iv) En cumplimiento de las convenciones internacionales pertinentes a que se hayan adherido los Estados, y con arreglo a las circunstancias específicas reconocidas por ellas, tomar medidas para impedir el abuso de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las normas relativas a su adquisición mediante un régimen vinculante de concepción de licencias, con sujeción al pago de una indemnización equitativa y suficiente (capítulo 34.18)”.

vención.⁴⁶ Con relación a esta última posibilidad, el ADPIC ofrece pocas pistas.

En caso de aparecer como elemento en una controversia ante el OSD, la contradicción entre el principio de no discriminación a productos importados y la concesión de licencias obligatorias por falta de explotación, según lo permite el Convenio de París, debe ser resuelta interpretando el Acuerdo en su conjunto (en particular considerando el Preámbulo y los artículos 7o., 8o. y 40), tomando en cuenta las condiciones particulares del país que adopte la medida (especialmente si se trata de un país en desarrollo) y considerando los intereses de terceros, especialmente de los consumidores beneficiados por una producción local del producto patentado.⁴⁷

C. El control de las prácticas anticompetitivas

Las prácticas anticompetitivas de los concurrentes en la actividad económica tienen efectos perjudiciales no sólo para el comercio, sino también para la transferencia y la divulgación de la tecnología.⁴⁸ En el capítulo decimoprimer, *infra*, propondremos que los Estados de origen consideren como abusivo el ejercicio de patentes sobre invenciones que utilizan recursos genéticos (o conocimientos tradicionales asociados) obtenidos sin observar las condiciones en materia de acceso y distribución de beneficios establecidos por la legislación nacional.

⁴⁶ Correa, C., “Patent Rights...”, *cit.*, pp. 212 y ss.

⁴⁷ Véase, en este sentido, Correa, C., *Intellectual Property Rights, the WTO..., cit.*, pp. 90 y ss.; y Remiche, B. y Desterbecq, H., *op. cit.*, pp. 43-46.

⁴⁸ Véase Roffe, P., “Control of Anti-competitive Practices in Contractual Licenses under the TRIPs Agreement”, en Yusuf, A. A. y Correa, C. (eds.), *op. cit.*, pp. 278-296, y Fernández López, J. M., “Control de las prácticas anticompetitivas”, en Iglesias Prada, J. L. (coord.), *op. cit.*, tomo 1, pp. 375-377.