

Uso de la propiedad intelectual en la promoción de productos de la biodiversidad

12 y 13 de septiembre de 2018

Octavio Espinosa
Consultor en Propiedad Intelectual

¿Es relevante la propiedad intelectual para el biocomercio?

- No toda actividad de acceso o uso de la biodiversidad (recursos biológicos o recurso genéticos) implicará la posibilidad de obtener un título de propiedad intelectual (PI)
- La PI no ofrece las respuestas a todas las necesidades respecto del control y explotación comercial de sus recursos biológicos o genéticos (RG): muchas actividades se realizan con fines no comerciales o de manera informal sin llegar a concretar un título de PI
- La PI no siempre permite a los poseedores de conocimientos tradicionales asociados (CTA) a recursos genéticos controlar el uso de esos conocimientos. Hay necesidad de sistemas especiales de protección
- Sin embargo, la PI puede ayudar a vertebrar una política de gestión pública y privada de los RG y CTA, y sirve de referencia para diseñar políticas y mecanismos de implementación

¿Qué resultados de la biotecnología y del biocomercio pueden ser relevantes para la propiedad intelectual ?

OBJETO

FORMA DE PROTECCIÓN

- invención → patente de invención
- obtención vegetal → certificado de obtención vegetal
- marca comercial, colectiva o de certificación → registro de marca
- denominación de origen (DO) e indicación geográfica (IG) → reconocimiento de DO / IG y autorización de uso
- información no divulgada (secretos comerciales, CT secretos) → represión de la competencia desleal

Patentes para invenciones biotecnológicas

- Invención: *solución técnica* a un problema técnico
 - *carácter técnico* - utilización de los elementos de la naturaleza (materia y energía)
- Intervención de un ser humano: el inventor
 - Productos y procedimientos que ya se dan en la naturaleza no son invenciones pues no son generadas por un ser humano
- ¿Cuánta modificación de la naturaleza se requiere?
La solución técnica debe distanciarse del “producto natural”
 - No son invenciones los seres vivos o el material biológico existente en la naturaleza o que pueda ser aislado de él, los procesos biológicos naturales, incluso el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural (Decisión 486, art. 15.b))
 - Separación, purificación, concentración de un microorganismo o un metabolito:
¿Basta que un producto natural (bacteria, hongo, metabolito) no se encuentre en la naturaleza en una forma purificada o concentrada?
 - ¿Basta el secuenciamiento de ADN y la determinación de su función? Necesario acreditar un efecto técnico no obvio, imprevisible o inesperado

Patentes de invenciones biotecnológicas (2)

- Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial
- Condiciones para patentar una invención:
 - aplicación industrial - útil en alguna actividad productiva, ej. agricultura
 - *carácter técnico* - intervención del hombre sobre la naturaleza (utilización de materia y energía)
 - novedad mundial - es nuevo lo que no está en el estado de la técnica: todo lo conocido y divulgado en el mundo antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud
 - nivel inventivo - no debe ser *obvio* para una persona versada en la materia técnica. La invención (solución técnica) debe ser algo inesperado, sorprendente

Patentes de invenciones biotecnológicas (3)

- **Divulgación** de la invención – requisito indispensable
 - **Descripción** escrita de la invención:
 - suficiente para comprender el problema técnico y la solución técnica
 - Indicar el estado de la técnica anterior – puede incluir el material o recurso genético utilizado. ¿Indicar el origen o fuente del material genético o biológico?
 - **Depósito** del material biológico cuando la invención se refiere a un producto o procedimiento relativo a ese material, o éste es necesario para su repetición y no estuviese accesible libremente
 - Depósito en una *autoridad internacional de depósito* reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre Depósito de Microorganismos (1977)
- ¿Invenciones excluidas de patente?
 - Plantas, animales (salvo productos microbiológicos)
 - procesos esencialmente naturales (salvo procedimientos microbiológicos)

Derecho exclusivo conferido por una patente

- Con respecto a un **producto** patentado, derecho de **impedir** :
 - i) fabricar el producto
 - ii) utilizar, ofrecer en venta o vender el producto
 - iii) importar el producto con los fines indicados en ii)

- Con respecto a un **procedimiento** patentado, derecho de **impedir** :
 - i) usar el procedimiento,
 - ii) **si** se trata de un procedimiento para producir un un producto: realizar los actos reservados a la patente de producto respecto de productos producidos con infracción de la patente de procedimiento

Límites al derecho exclusivo conferido por una patente

- *Agotamiento*: nacional (o regional), internacional
 - doctrina de ‘la primera venta’
 - ‘importaciones paralelas’
 - Inventiones biotecnológicas: reproducción para los fines de la adquisición del producto, sin producir para vender
- *Uso privado, no comercial*: uso en el ámbito privado y sin fines de lucro
- *Uso experimental*: sólo respecto a la invención misma para probar la invención, determinar si la divulgación (descripción) es suficiente.
- *Aprobación de comercialización*: uso en un procedimiento para obtener autorización sanitaria o fitosanitaria de comercialización (“excepción Bolar”)
- *Uso con fines académicos, de enseñanza o de investigación*: escuelas técnicas, universidades, institutos de investigación científica, etc.
- *Usuario anterior*: invención utilizada de buena fe por una tercera persona antes de la fecha de prioridad de la solicitud de patente

Ejemplo de patente biotecnológica

Nº DE EXPEDIENTE 1301-2009/DIN

Fecha de Presentac. Original	2005-03-04	Lugar Presentación	INDECOPI-LIMA
Fecha de Inicio:	2009-12-10		
Ver Gráfico	Ver Anualidades		
Datos del Registro		Patente de Invención	
Título :	MICROORGANISMO PRODUCTOR DEL ACIDO L-GLUTAMICO Y METODO PARA PRODUCIR ACIDO L-GLUTAMICO		
Fecha de Concesión :	2014-06-10	Fecha de Vencimiento :	2025-03-04
Clasificación :	C12N 1/20; C12P 13/14; C07K 14/34; C07K 14/245		
Nº Título :	7168	Fecha Publicación :	2010-02-16
Prioridades :	Número: 2004-060542, Fecha: 2004-03-04, País: JP		
Resumen :	<p>SE REFIERE A UN METODO PARA PRODUCIR ACIDO L-GLUTAMICO QUE COMPRENDE: A) CULTIVAR MICROORGANISMOS EN UN MEDIO PARA PRODUCIR Y ACUMULAR ACIDO L-GLUTAMICO, DONDE EL MICROORGANISMO PERTENECE A LOS GENEROS ESCHERICHIA Y PANTOEA, Y TIENE LA CAPACIDAD PARA PRODUCIR ACIDO L-GLUTAMICO SIENDO MODIFICADO DE MODO QUE AUMENTA LA EXPRESION DEL GEN yhfK POR i) EL INCREMENTO DEL NUMERO DE COPIAS DEL GEN yhfK O ii) LA MODIFICACION DE LA SECUENCIA REGULADORA DE LA EXPRESION DEL GEN yhfK; Y B) COLECTAR EL ACIDO L-GLUTAMICO DEL MEDIO. DICHO GEN yhfK CODIFICA UNA PROTEINA QUE TIENE UNA SECUENCIA DE AMINOACIDOS DE SEQ ID Nº 2 O SEQ ID Nº 4, INCLUYENDO SUSTITUCIONES, DELECCIONES, INSERCCIONES O ADICCIONES DE 1 A 5 AMINOACIDOS, Y QUE TIENE LA CAPACIDAD DE EXPORTAR ACIDO L-GLUTAMICO</p>		
Personas Jurídicas / Naturales			
TITULAR :	AJINOMOTO CO., INC.		
SOLICITANTE :	AJINOMOTO CO., INC.		

Ejemplo de patente biotecnológica (2)

N° DE EXPEDIENTE 451-2011/DIN

Fecha de Presentac. Original	2009-09-04	Lugar Presentación	INDECOPI-LIMA
Fecha de Inicio:	2011-03-04		
Ver Gráfico	Ver Anualidades		

Datos del Registro		Patente de Invención	
Título :	UN MICROORGANISMO QUE PRODUCE L-AMINOACIDO Y UN METODO PARA PRODUCIR UN L-AMINOACIDO		
Fecha de Concesión :	2015-02-27	Fecha de Vencimiento :	2029-09-04
Clasificación :	C12P 13/04; C12N 9/04; C12N 15/09		
N° Título :	7388	Fecha Publicación :	2011-06-24
Prioridades :	Número: 2009-032839, Fecha: 2009-02-16, País: JP Número: 2008-229736, Fecha: 2008-09-08, País: JP		
N° de Solicitud Internac. PCT :	PCT/JP2009/065475	Fecha Solicitud Internac.:	2009-09-04
N° de Publicación Internac. PCT :	WO 2010/027045	Fecha Publicación Internac.:	2010-03-11
Resumen :	<p>REFERIDA A UN METODO PARA PRODUCIR UN L-AMINOACIDO QUE COMPRENDE CULTIVAR UNA BACTERIA DE LA FAMILIA ENTEROBACTERIACEAE EN UN MEDIO PARA PRODUCIR Y ACUMULAR L-AMINOACIDO, DONDE DICHA BACTERIA TIENE UNA ENZIMA DESHIDROGENASA DE GLUCOSA QUE USA COMO COENZIMA LA PIRROLOQUINOLINA QUINONA Y QUE HA SIDO MODIFICADA INACTIVANDO UN GEN gcd DE TAL MANERA QUE LA ACTIVIDAD DE LA DESHIDROGENASA DE GLUCOSA SE REDUCE. EL L-AMINOACIDO DE PREFERENCIA ES ACIDO L-GLUTAMICO O L-CISTEINA Y LA BACTERIA PERTENECE AL GENERO DE PANTOEA, ENTEROBACTER, ERWINIA, KLEBSIELLA, PROVIDENCIA, SALMONELLA, SERRATIA, MORGANELLA O YERSINIA</p>		

Personas Jurídicas / Naturales	
TITULAR :	AJINOMOTO CO., INC.
SOLICITANTE :	AJINOMOTO CO., INC.

Protección de variedades (obtencciones) vegetales

- **Convenio UPOV – Acta de 1991**
- **Decisión 345** - Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales
- **Obtentor**: la persona que haya creado o descubierto y *puesto a punto* una variedad, o su empleador o causahabiente
- **Variedad**: conjunto de plantas de un solo taxón botánico del *rango más bajo* conocido que pueda:
 - definirse por la expresión de sus caracteres genotípicos,
 - distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de al menos uno de dichos caracteres, y
 - considerarse como una unidad, por poder propagarse sin alteración

Condiciones para obtener un certificado de obtentor

- **Géneros** y especies que deben protegerse: inicialmente se aplica a por lo menos 15 géneros o especies vegetales. El Perú, a partir de 2021 se aplicará variedades de todos los géneros y especies
- **Condiciones** de protección: La variedad debe ser:
 - ✓ Nueva
 - ✓ Distinta
 - ✓ Homogénea
 - ✓ Estable

Alcance del derecho exclusivo de un COV

- **Alcance del derecho exclusivo** (UPOV, Art. 14.1): Se requiere la autorización del titular de un DOV para realizar los siguientes actos respecto del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:
 - i) la producción o la reproducción (multiplicación) [L] [SEP]
 - ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación [L] [SEP]
 - iii) la oferta en venta [L] [SEP]
 - iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización
 - v) la exportación [L] [SEP]
 - vi) la importación [L] [SEP]
 - vii) la posesión para cualquiera de los fines antes mencionados

Alcance del derecho exclusivo de un COV (2)

- **Alcance del derecho exclusivo** (UPOV, Art. 14.2): Se requiere la autorización del titular del DOV para realizar actos de explotación respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya tenido oportunidad razonable para ejercer su derecho respecto de ese material
- **Alcance opcional del derecho exclusivo** (UPOV, Art. 14.3): Una Parte Contratante podrá prever que se requerirá la autorización del titular del DOV para realizar los actos antes referidos respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida, obtenido por utilización no autorizada del producto de cosecha, a menos que el obtentor haya tenido oportunidad razonable para ejercer su derecho respecto de ese producto de cosecha

Extensión de exclusividad a variedades derivadas

- **Variedades esencialmente derivadas** (Art. 14.5.a): El derecho exclusivo de una DOV también se aplica a las variedades
 - *derivadas esencialmente* de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada (VED),
 - que *no se distingan* claramente de la variedad protegida, y
 - cuya producción necesite el *empleo repetido* de la variedad protegida.

Extensión de exclusividad a variedades derivadas (2)

- **Variedades esencialmente derivadas** (UPOV, Art. 14.5.b) y c): Una variedad se considera esencialmente derivada (VED) de otra variedad si
 - se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que se deriva principalmente de ella, conservando la expresión de los caracteres esenciales del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,
 - se distingue claramente de la variedad inicial, y L
SEP
 - salvo por las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial
- Una VED puede obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de una variante somaclonal, selección de un individuo variante de la variedad inicial, retrocruzamiento o ingeniería genética

Límites al derecho de obtentor vegetal

- **Limitaciones y excepciones al derecho exclusivo** (UPOV, Art. 15.1) (Decisión 345, Art. 26): Un DOV no permite impedir
 - i) actos realizados en un marco privado con fines no comerciales, [SEP]
 - ii) actos realizados a título experimental, y [SEP]
 - iii) actos realizados a fin de crear nuevas variedades (**excepción del obtentor**) así como los actos de explotación de las variedades así creadas (salvo que fuesen VED)

Límites al derecho de obtentor vegetal (2)

- **Excepción del agricultor** (UPOV, Art. 15.2): Una Parte Contratante puede restringir los DOV, dentro de límites razonables y salvaguardando los intereses legítimos del obtentor, para permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha obtenido por el cultivo en su propia explotación, de la variedad protegida o de una VED de ella o que no sea distinta
- **Excepción del agricultor** (Decisión 345, Art. 26). No lesiona un DOV quien reserve y siembre para su propio uso, o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida

Límites al derecho de obtentor vegetal (3)

- **Agotamiento del derecho exclusivo** (UPOV, Art. 16) (Decisión 345, Art. 27): Un DOV no se extiende a los actos relativos al material de la variedad, o de una VED de ella, que se haya comercializado en el territorio de la Parte Contratante por el obtentor o con su consentimiento, o al material derivado de dicho material, a menos que esos actos
 - impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión,
 - impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo
- A efectos del agotamiento se entiende por “material” de una variedad
 - el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma, [L]
[SEP]
 - el producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, y
 - todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha [L]
[SEP]

Marcas colectivas

- **Marca colectiva:** una marca cuyo titular es una entidad colectiva que controla el uso de la marca por los miembros de esa entidad
- La entidad titular de una marca colectiva puede agrupar o estar constituida por productores o empresas diferentes que han decidido usar una marca en común. Las empresas agrupadas pueden acordar usarsus propias marcas comerciales junto con la marca colectiva
- Pueden ser titulares de marcas colectivas, entre otros, las asociaciones o cooperativas de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos
- Reglamento de uso de la marca colectiva

Ejemplos de marcas colectivas



Titular: AGRO ASOCIACION Y SERVICIOS TINKUY

Certificado N°: C00000202

Fecha de vencimiento: 9 marzo 2027

Productos: Cacao, productos de pastelería y confitería hechos de cacao.

Ejemplos de marcas colectivas (2)



Titular: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ZANAHORIA DE LA PEQUEÑA RUSIA

Certificado N°: C00000213

Fecha de vencimiento: 23 junio 2027

Productos: Productos agrícolas (zanahorias sin procesar).

Ejemplos de marcas colectivas (3)



Titular: COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCION AGRICOLA SUMAQ SUNQU Ltda.
Certificado N° : C00000142
Fecha de vencimiento: 17 abril 2023
Productos: Producto agrícola: papa nativa fresca en todas sus variedades nativas,
principalmente de pulpas coloradas.

Marcas de certificación

- **Marca de certificación:** una marca cuyo titular es una entidad certificadora. El titular puede ser una entidad del sector público o una empresa del sector privado
- El titular de una marca de certificación puede certificar la calidad u otras características de productos, servicios, procesos productivos, etc. de terceras personas. Si una persona cumple con los requisitos para obtener la certificación puede usar la marca de certificación en relación con los productos, servicios o procesos aprobados por ese titular (licencia)
- Reglamento de uso de la marca de certificación

Ejemplos de marcas de certificación



Titular: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP)

Certificado N° : M00000120

Fecha de vencimiento: 6 marzo 2028

Productos: Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

Ejemplos de marcas de certificación (2)



Titular: PROMOCIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE PIURA - PRO AGROINDUSTRIA

Certificado N° : M00000079

Fecha de vencimiento: 5 diciembre 2026

Productos: Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

Ejemplos de marcas de certificación (3)



Titular: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Certificado N° : M00000073

Fecha de vencimiento: 4 mayo 2026

Productos: Quinoa procesada

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas

- **Denominación de origen (DO):** el *nombre* de una zona geográfica u otra *denominación* que hace referencia a dicha zona, que sirva para designar un producto como originario de esa zona, cuando la calidad o características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación
- **Indicación geográfica (IG):** una *indicación* que se refiere a una zona geográfica e identifica un producto como originario de esa zona, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico
- **Denominaciones tradicionales:** se asimilan a las DO si cumplen las mismas características

Ejemplos de denominaciones de origen peruanas

- **Pallar de Ica** : Distingue un pallar cuya dulzura distintiva del Pallar de Ica se debe a su menor contenido de ácido cianhídrico. La zona geográfica delimitada comprende las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca de Ica
- **Café Villa Rica**: Distingue al café en grano verde de la especie *Coffea arabica*. La zona delimitada de producción es el distrito de Villa Rica en Oxapampa, Pasco, situado en la zona central del territorio peruano
- **Maca Junín-Pasco** : Designa la maca que se produce en las regiones Junín y Pasco, caracterizada porque sus valores promedio de contenido de azúcares reductores determinan rasgos organolépticas como la dulzura, sabor, aroma y color. Esta maca crece entre los 3950 y los 4500 msnm, sobre la cordillera andina
- **Aceituna de Tacna** : Designa a una aceituna con características resultantes del origen geográfico del producto y el aporte humano (técnicas de cultivo de los olivicultores) con el factor natural (la Corriente de Humboldt y condiciones térmicas particulares)
- **Cacao Amazonas Perú** : Designa un tipo de cacao cuyas características resultan de la interacción del aporte humano y variables meteorológicas que favorecen el desarrollo del árbol del cacao, además de prácticas y creencias ancestrales en su cultivo

Información no divulgada

- **Secretos comerciales:** Se protege la información no divulgada que :
 - sea secreta, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes normalmente manejan la información respectiva;
 - tenga un valor comercial por ser secreta; y
 - haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta
- La protección contra el acceso, uso o divulgación es por vía de la represión de la ***competencia desleal***. Los secretos empresariales no son derechos de propiedad intelectual
- **Conocimientos tradicionales y ancestrales**
 - Pueden beneficiar de la protección como información no divulgada cuando fuese el caso
 - Los conocimientos ancestrales que se han divulgado requerirían una normativa especial para sustraerlos del dominio público

Comentarios finales

octavioespinosa1@gmail.com