



UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Derecho
Departamento de Derecho Público

**ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y COMPARADO DEL DERECHO
DEL OBTENTOR SOBRE LAS NUEVAS VARIEDADES
VEGETALES.**

Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas
y Sociales

Autora: Lorena Catalina Torres Chacón
Profesor Guía: Sr. Paulino Varas Alfonso
Profesor Titular de Derecho Constitucional

Santiago, Chile.

2013

Dedicada a Diego.

TABLA DE CONTENIDOS

	Página	
INTRODUCCIÓN.....	1	
 CAPÍTULO I		
 ASPECTOS GENERALES.....		7
 SECCIÓN 1. Principales conceptos.....		7
1.1 ¿Qué es la Biotecnología?.....	7	
1.2 La Biotecnología y la Agricultura.....	10	
1.3 El Fitomejoramiento.....	14	
1.4 Variedades vegetales. ¿Qué es una Variedad Vegetal?.....	17	
1.5 Obtención Vegetal. Concepto.....	21	
 SECCIÓN 2. Marco teórico.....		22
2.1 Naturaleza jurídica de las obtenciones vegetales.....	22	
2.2 Los Derechos Intelectuales.....	24	
2.3 Naturaleza Jurídica de los Derechos Intelectuales.....	30	
2.4 Enfoque filosófico de los derechos intelectuales.....	35	
2.5 Aproximación de los derechos intelectuales a la biotecnología.....	39	

CAPÍTULO II

LA UNIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NUEVAS VARIEDADES DE PLANTAS (UPOV). EL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO UPOV.

SECCIÓN 1. Los Derechos de Obtención Vegetal (DOV´s).

La Unión para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas (UPOV)..... 46

1.1 ¿Qué son los Derechos de Obtención Vegetal (DOV´s)?..... 46

1.2 La Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas 47

1.2 a) ¿En qué consiste la UPOV?..... 47

1.2 b) Nacimiento y evolución de la UPOV..... 48

1.2 c) Naturaleza sui generis del Convenio UPOV..... 53

1.2 d) El Convenio UPOV y sus implicancias con el Acuerdo ADPIC..... 55

SECCIÓN 2. El Acta de 1991 del Convenio UPOV..... 61

2.1 Objeto material de la protección según el Acta de 1991 del Convenio UPOV..... 61

2.1 a) Concepto de Variedad Vegetal según el Acta de 1991 del Convenio UPOV..... 61

2.1 b) Concepto de Obtención Vegetal según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	65
2.1 c) Sujeto del Derecho de Obtención Vegetal: Concepto de obtentor vegetal según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	66
2.2 Requisitos de la Variedad Protegible según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	71
2.2 a) La novedad y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	72
2.2 a) i. Material de la variedad.....	75
2.2 a) ii Venta o entrega a terceros.....	76
2.2 a) iii Períodos de gracia.....	79
2.2 b) La Distinción según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	84
2.2 c) La Homogeneidad según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	91
2.2 d) La Estabilidad según el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.....	94
2.2 e) La Denominación según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	96
2.3 Duración del Derecho del Obtentor según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	98
2.4 El Derecho de Prioridad según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	100
2.5 Protección Provisional según el Acta de 1991	

del Convenio UPOV.....	103
2.6 Alcances de los Derechos de Obtención Vegetal según	
el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	106
2.6 a) Alcances de los DOV´s según el Acta de 1991.....	106
2.6 b) Actos respecto del producto de la cosecha.....	111
2.6 c) Actos que un tercero puede realizar sobre los	
productos fabricados a partir del producto de	
la cosecha.....	114
2.6 d) Actos suplementarios eventuales.....	115
2.6 e) Variedades esencialmente derivadas y otras	
Variedades.....	116
2.6 e) i. Variedades esencialmente derivadas.....	116
2.6 e) ii. Variedades que no se distinguen	
claramente de la variedad protegida.....	122
2.6 e) iii. Empleo repetido de la variedad	
Protegida.....	124
2.7 Límites a los Derechos de Obtención Vegetal según el Acta	
de 1991 del Convenio UPOV.....	125
2.7 a) Actos realizados en un marco privado	
con fines no comerciales.....	127
2.7 b) Actos realizados a título experimental.....	129
2.7 c) Privilegio del Obtentor.....	131
2.7 d) Privilegio del Agricultor.....	134
2.7 d) i Origen del Privilegio del	
Agricultor en el Derecho de	

Propiedad Intelectual.....	142
2.7 d) ii El Privilegio del Agricultor y el Convenio UPOV.....	145
2.7 d) iii Problemática del Privilegio del Agricultor.....	157
2.7 e) Limitaciones por Interés Público.....	159
2.7 f) El Agotamiento del Derecho.....	162
SECCIÓN 3. Revisión comparada del Sistema de Patentes de Invención y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	166
3.1 Concepto de Patente de invención.....	167
3.2 Fundamento del derecho de patentes de invención.....	168
3.2 a) La necesidad de comunicar la invención a la sociedad.....	169
3.2 b) Los conocimientos y experiencias que aporta la invención constituirían la base para el desarrollo de nuevas invenciones.....	169
3.2 c) La utilidad que reporta la invención para la sociedad.....	169
3.2 d) El premio por los trabajos y gastos del inventor.....	170
3.2 e) La compensación por los riesgos que supone la explotación del invento.....	170
3.3 Características de las patentes de invención.....	171
3.3 a) Objeto de protección.....	171

3.3 b) Requisitos exigibles por las patentes de invención.....	172
3.3 c) Características generales del Sistema de Patentes.....	174
3.3 c) i Temporalidad.....	174
3.3 c) ii Periodos de gracia.....	175
3.3 c) iii Territorialidad.....	175
3.3 c) iv Descripción suficiente.....	175
3.3 c) v Prioridad.....	176
3.4 Algunas precisiones acerca de las Patentes de Invención y el Sistema UPOV.....	177
3.4 a) Objeto de Protección.....	177
3.4 b) Alcance de la protección. Sistema UPOV y Patente de Invención.....	178
3.4 c) Requisitos Sistema UPOV y Patentes de Invención.....	179
3.4 d) Temporalidad.....	181
3.4 e) Períodos de gracia.....	181
3.4 f) Descripción suficiente.....	182
3.4 g) Extensión del Derecho.....	182
3.5 Cuadro comparativo entre el derecho de patentes y el Sistema UPOV.....	183
3.6 Concurrencia del Sistema UPOV con el régimen de patentes. La doble protección.....	184

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES EN EL DERECHO COMPARADO. APLICACIÓN DEL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO UPOV.

1 Estados Unidos.....	188
1.1 Plant Patent Act.....	188
1.1 a) Cobertura de variedades.....	189
1.1 b) Condiciones impuestas a los solicitantes.....	190
1.1 c) Alcances del derecho.....	190
1.1 d) Límites al derecho.....	191
1.1 e) Duración de la Protección.....	191
1.2 Plant Variety Protection Act.....	191
1.2 a) Cobertura de las variedades.....	192
1.2 b) Condiciones impuestas a los solicitantes....	192
1.2 c) Derechos del obtentor.....	193
1.2 d) Limitaciones al derecho del obtentor.....	194
1.2 e) Duración de la protección.....	194
1.3 Patentes de utilidad. Patent Act.....	195
1.3 a) Cobertura.....	195
1.3 b) Condiciones impuestas a los solicitantes....	197
1.3 c) Derechos del titular de la patente.....	197
1.3 d) Limitaciones al titular de la patente.....	198
1.3 e) Duración del derecho a la patente.....	198

1.4	Coexistencia de los distintos sistemas de protección en Estados Unidos. La protección dual.....	198
2	Comunidad Europea.....	200
2 a)	Cobertura de variedades.....	203
2 b)	Condiciones impuestas a los solicitantes.....	203
2 c)	Derechos del obtentor.....	204
2 d)	Limitaciones al derecho del obtentor.....	204
2 e)	Duración de la protección.....	205
3	India.....	206
3 a)	Cobertura de variedades.....	207
3 b)	Condiciones impuestas a los solicitantes.....	208
3 c)	Derechos del obtentor.....	208
3 d)	Derechos del Agricultor.....	209
3 e)	Duración de la protección.....	210
3 f)	Distribución de beneficios.....	211
4	Sistemas de protección en Latinoamérica.....	213
4.1	Argentina.....	213
4.1 a)	Cobertura de variedades.....	214
4.1 b)	Condiciones impuestas a los solicitantes.....	214
4.1 c)	Derechos del Obtentor.....	214
4.1 d)	Limitación al Derecho del Obtentor.....	215
4.1 e)	Duración de la protección.....	216
4.2	México.....	216
4.2 a)	Cobertura de variedades.....	217
4.2 b)	Condiciones impuestas a los solicitantes.....	217

4.2 c) Derechos del obtentor.....	217
4.2 d) Limitación al Derecho del Obtentor.....	218
4.2 e) Duración de la protección.....	219
4.3 Costa Rica.....	219
4.3 a) Cobertura de variedades.....	220
4.3 b) Condiciones impuestas a los solicitantes.....	220
4.3 c) Derechos del Obtentor.....	221
4.3 d) Limitaciones al Derecho del Obtentor.....	222
4.3 e) Duración de la protección.....	223

CAPÍTULO IV

LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO UPOV

1 Los Conocimientos Tradicionales y la Agricultura.....	226
2 La apropiación de los conocimientos tradicionales o biopiratería. De la obligación de compensar a las comunidades campesinas y agrícolas por su conocimiento tradicional.....	228
3 Principales modelos de protección de los Conocimientos Tradicionales. Breve sistematización.....	229
3.1 Sistema de inventarios o registro de conocimientos.....	231
3.2 Sistema de dominio público de conocimientos	

Tradicional	232
3.3 Sistemas de licenciamiento abierto para conocimientos tradicionales	233
3.4 Autorregulación mediante códigos de buena conducta	233
3.5 Sistema de compartición de beneficios con consentimiento previo e informado	234
3.6 Sistema de derechos colectivos sui generis	237
4 Tratados internacionales que resguardan los Conocimientos Tradicionales	238
5 Los Conocimientos Tradicionales y el Acta de 1991 del Convenio UPOV	241

CAPÍTULO V

EL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO UPOV Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE.

SECCIÓN 1. El Acta de 1991 del Convenio UPOV en el ordenamiento jurídico chileno

1.1 El Convenio UPOV: El Sistema de Propiedad Intelectual sui generis adoptado por nuestro país	243
1.1.1 ¿Por qué Chile adhirió al Acta de 1991 del	

Convenio UPOV?.....	245
1.2 Jerarquía del Acta de 1991 del Convenio UPOV en el ordenamiento jurídico chileno.....	249
1.2.1 ¿Es el Convenio UPOV un Tratado de Derechos Fundamentales?.....	251
1.3 Carácter autoejecutable de las normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	256
1.3.1 ¿Qué es la autoejecutabilidad? Origen, concepto y criterios.....	256
1.3.2 ¿Se reconoce en Chile la distinción entre tratados autoejecutables y no autoejecutables?.....	260
1.3.3 ¿Son autoejecutables las normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV?.....	263
SECCIÓN 2. Conflictos Eventuales entre el Acta de 1991 del Convenio UPOV y algunos Derechos Fundamentales.....	267
2.1 Algunas consideraciones previas.....	267
2.1.1 La protección Constitucional de los DOV's.....	267
2.1.2 La Función Social y los DOV's.....	272
2.2 Conflictos Eventuales entre el Acta de 1991 del Convenio UPOV y algunos Derechos Fundamentales.....	274
2.2.1 Requerimiento Constitucional.....	275

2.2.2	El Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	277
2.2.2.1	Pronunciamiento del Tribunal Constitucional relativo a las normas del Convenio UPOV y a la posible vulneración al Derecho a Vivir en un Medio ambiente Libre de Contaminación.....	277
a)	Las normas del Convenio no dicen relación con la circulación o comercialización de las variedades.....	279
b)	Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.....	280
c)	Proyecto de Ley que pretende dar concreción al Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	281
d)	Actual normativa de obtenciones vegetales, Ley 19.342.....	282
e)	Otros Tratados Internacionales. Convenio de Diversidad Biológica.....	283
2.2.2.2	Nuestra posición.....	284
a)	La Conservación de la Biodiversidad y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	290
b)	El Deber del Estado de velar para que el Derecho a Vivir en un Medio ambiente	

adecuado no sea afectado y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	293
c) El Deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	296
2.2.3 El Derecho de Propiedad y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.....	305
2.2.3.1 El Registro de Variedades Protegidas. La apropiación por parte del obtentor, de aquellas variedades vegetales originarias del país y/o tradicionales y el Convenio UPOV.....	306
a) Pronunciamiento del Tribunal Constitucional.....	306
b) Nuestra Posición.....	310
i. Las variedades originarias y tradicionales no podrán ser apropiadas por la vía reseñada El requisito de la distinción.....	310
ii. Las Variedades tradicionales y las compensaciones económicas.....	324
2.2.3.2 El Privilegio del Agricultor.....	329
a) Pronunciamiento del Tribunal Constitucional.....	347
b) Nuestra posición.....	331
2.2.4- El tratamiento de los conocimientos en	

el ámbito nacional.....	347
2.2.4.1 Los Conocimientos Tradicionales, el Pronunciamiento del Tribunal Constitucional y el Proyecto de Ley.....	351

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES	357
---------------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA	371
---------------------------	-----

RESUMEN

La presente memoria tiene por finalidad describir las principales disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV. Para lograr este objetivo, se asume como punto de referencia a su antecesora versión: El Acta de 1978. Asimismo, se efectúa una revisión comparada de los distintos sistemas de protección (esto es, el Acta de 1991 del Convenio UPOV y el régimen general de patentes) y se examina la pertinencia del uso del Acta de 1991 del Convenio UPOV en los países en vías de desarrollo. A nivel nacional, se revisa la sentencia, emitida por nuestro Tribunal Constitucional, que desestima el requerimiento que alega la inconstitucionalidad de algunas disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV, enfocándose en la posible vulneración de los Art. 19 N° 8 y 19 N° 24 de la Carta Fundamental. Por último, se estudia el acceso a los recursos fitogenéticos y conocimientos tradicionales y su relación con las disposiciones contenidas en el Acta de 1991 del mismo Convenio.

INTRODUCCIÓN

Desde hace miles de años, los agricultores se han ocupado de seleccionar distintos tipos de semillas, con la finalidad de alterar la estructura genética de los cultivos que siembran. Tal selección, efectuada por el hombre para obtener características tales como el crecimiento más rápido, semillas más grandes o frutos más dulces; ha modificado notablemente a las especies vegetales, en comparación con sus parientes silvestres, dando origen a las nuevas variedades vegetales.

Las nuevas variedades vegetales se caracterizan por poseer una mejor calidad de grano, mayor resistencia a plagas o enfermedades, tolerancia a factores ambientales adversos (sequía, inundación, salinidad), entre otros.

Los países han desarrollado diversos sistemas de protección de la propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales. Entre los principales sistemas de protección identificamos el sistema general de patentes y el Convenio UPOV.

El Convenio UPOV es el único acuerdo internacional que tiene por finalidad tutelar la propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales. Tal acuerdo ha sido revisado en tres ocasiones, generando las Actas de 1961, 1978 y 1991.

Los objetivos generales de esta memoria son tres: En primer lugar, describir y evaluar críticamente el Acta de 1991 del Convenio UPOV. En segundo lugar, revisar los diversos estándares internacionales de protección de los conocimientos tradicionales. Y por último y a nivel nacional, determinar los posibles conflictos entre las normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV y nuestra Carta Fundamental.

Como objetivos específicos pretendemos describir genéricamente las disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV y a su vez, compararlas con su antecesora versión, el Acta de 1978; revisar comparativamente el Acta de 1991 del Convenio UPOV y el régimen general de patentes. Por último, examinar la aplicación del Acta de 1991 del Convenio UPOV en el Derecho Comparado.

Asimismo, definir los conocimientos tradicionales; detallar los diversos modelos de protección de conocimientos tradicionales existentes; revisar los Tratados Internacionales que aluden a los mismos; y, finalmente, estudiar la relación existente entre el Convenio UPOV y los conocimientos tradicionales.

A nivel nacional, determinar por qué Chile adhirió a Acta de 1991 del Convenio UPOV; la jerarquía del Acta de 1991 en el ordenamiento jurídico nacional y la calidad de autoejecutable del Acta de 1991 del Convenio UPOV. Además, resolver los conflictos de constitucionalidad existentes entre las normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV y los Arts. 19 N° 8

y 19 n° 24 de la Carta Fundamental. Por último, desarrollar la relación existente entre el acceso a los recursos fitogenéticos y conocimientos tradicionales y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

A través de los presentes objetivos ansiamos dar respuesta a las siguientes interrogantes que se hallan en plena deliberación pública: ¿cuáles son las principales diferencias entre el Acta de 1991 del Convenio UPOV y su antecesora versión, el Acta de 1978?; ¿es el Acta de 1991 un régimen de propiedad intelectual sui generis o, por el contrario, no se distinguiría de manera significativa del régimen general de patentes?; ¿es el Acta de 1991 un tratado adecuado para tutelar la propiedad intelectual de las obtenciones vegetales en los países en vías de desarrollo? Y en el ámbito nacional: ¿vulneran las disposiciones del Acta de 1991 el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación?; ¿el Acta de 1991 favorece la constitución de derechos de obtención vegetal sobre las variedades originarias y tradicionales?; ¿vulnera el Acta de 1991 el derecho de propiedad que ostenta el agricultor sobre su privilegio?; ¿cuáles son las implicancias del Acta de 1991 en lo relativo al acceso a los recursos fitogenéticos y los conocimientos tradicionales? Y por último, ¿el Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 y dar concreción al Acta de 1991 ofrece una normativa adecuada en relación a estos temas, esto es, el Privilegio del Agricultor y el acceso a los recursos fitogenéticos y conocimientos tradicionales?

La metodología utilizada en la presente memoria será el método expositivo y el análisis dogmático de la doctrina, ley y jurisprudencia. Tocante a esta última, revisaremos la sentencia emitida por nuestro Tribunal Constitucional, relativa a la constitucionalidad de algunas disposiciones del Acta de 1991 de Convenio UPOV, enfocándonos en la posible transgresión a los Art. 19 N° 8 y 19 N° 24 de nuestra Ley Fundamental.

El enfoque utilizado a lo largo de este trabajo atenderá la teoría del derecho de propiedad intelectual. Asimismo, recogeremos la doctrina del derecho internacional de los tratados y el derecho constitucional.

El primer capítulo de esta memoria está dividido en dos secciones. En primera sección nos ocupamos de esclarecer algunos conceptos generales, esto es, la biotecnología, el fitomejoramiento, el concepto de variedad vegetal y el de obtención vegetal o nueva variedad vegetal. La segunda sección da cuenta de la naturaleza jurídica de las nuevas variedades vegetales y su tutela jurídica, a través de los derechos intelectuales.

El segundo capítulo se divide en tres secciones. En la primera sección advertimos que el Convenio UPOV es el único Tratado Internacional de carácter sui generis que tutela la propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales. En la segunda sección, describimos las principales disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV. En la tercera sección del mismo capítulo, nos ocupamos de describir el sistema general de patentes de invención, pues en algunos países es el sistema de protección de

las obtenciones vegetales. Acto seguido, comparamos el sistema UPOV con el régimen general de patentes. Todo ello con la finalidad de determinar si realmente el Acta de 1991 del Convenio UPOV es un tratado de carácter sui generis, especialmente adaptado para resguardar las obtenciones vegetales, o que por el contrario, no dista demasiado del régimen general de patentes.

En el tercer capítulo, efectuamos un análisis comparado de la tutela jurídica de las nuevas variedades vegetales. Tal examen tiene por finalidad determinar la conveniencia de aplicar el Acta de 1991 del Convenio UPOV en los países en vías de desarrollo.

En el cuarto capítulo, describimos la especial situación de los conocimientos tradicionales y su relación con las variedades vegetales. Asimismo, exponemos los principales sistemas de protección de conocimientos tradicionales existentes en el derecho internacional. Por último, nos referimos a la relación existente entre el Acta de 1991 del Convenio UPOV y tales conocimientos.

En el quinto apartado nos referimos a la aprobación del Acta de 1991 del Convenio UPOV y revisamos, a su vez, algunos aspectos de la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional, que desestima el requerimiento que alega la inconstitucionalidad de algunas disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV, enfocándonos exclusivamente en la revisión de la posible vulneración de dos derechos fundamentales: el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación y el

Derecho de Propiedad. Por último, examinamos la relación entre las normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV y el acceso a los recursos fitogenéticos y los conocimientos tradicionales.

Finalmente, un sexto capítulo para, a modo de inventario, reunir las conclusiones más importantes a que podemos arribar.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

SECCIÓN 1. Principales conceptos

1.1 ¿Qué es la Biotecnología?

Es conveniente, para efectos de la revisión de los principales sistemas de propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales, aproximarnos a la actividad técnico-científica encargada de su estudio, esto es, la Biotecnología.

La Biotecnología ha acompañado al hombre desde, al menos, el año 6000 AC, cuando los babilonios elaboraban cerveza utilizando microorganismos fermentadores, hoy conocidos como levaduras. Del mismo modo, muchas otras culturas antiguas recurrieron a la biotecnología; ejemplo de ello son los quesos en Europa, la chicha en América, el pan, el vino y el yogurt. En términos generales, entendemos por Biotecnología el “conjunto de técnicas que usan sustancias vivas para fabricar o modificar un producto o un servicio”.¹

La Biotecnología no es en sí misma una ciencia, es un enfoque multidisciplinario que involucra varias disciplinas y ciencias, tales como la

¹ BOTTI G, Claudia. 1992. Aplicaciones de la Biotecnología en la micropropagación y en el mejoramiento genético de especies vegetales. Revista Simiente. Órgano oficial de la Sociedad Agroeconómica de Chile. Vol. 62. N° 1. P. 25.

biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, química, medicina, entre otras; resultando, en consecuencia, más apropiado hablar de *biotecnologías*. Conformemente, la Biotecnología abarca una multitud de disciplinas, que van desde las más controvertidas, como la clonación y los alimentos transgénicos, pasando por otras que no causan especial conmoción, como los procedimientos terapéuticos, de diagnóstico y la investigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales.

Así las cosas, son biotecnologías tanto aquellas técnicas de manipulación genética actualmente aplicadas en algún laboratorio de alta seguridad, como los procesos de fermentación utilizados desde los inicios de la historia en la fabricación de vino o en la producción de pan.

Por su parte, el Art. 2 del Convenio de Diversidad Biológica entiende por Biotecnología “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”. Según la Declaración de la FAO sobre Biotecnología, esta definición, interpretada en sentido amplio, comprende muchas de las técnicas utilizadas normalmente en la agricultura y en la producción de alimentos. Interpretada en un sentido restringido, la definición involucra una gama de tecnologías diferentes, como la manipulación y transferencia de genes, la tipificación del ADN y la clonación de plantas y animales.²

² La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre Biotecnología fue publicada en [marzo del año 2000](#) en ocasión de la reunión del “Grupo de Acción de la Comisión del Codex Alimentarius para Elaborar Normas y Directrices de los Alimentos Derivados de la Biotecnología” que tuvo lugar en Japón. Información disponible en www.fao.org

Al tenor de lo expuesto, es apropiado entender a la Biotecnología como un concepto amplio, comprensivo de una amplia gama de tecnologías industriales, agrícolas y médicas que utilizan organismos vivos o sus componentes para la obtención o mejoramiento de productos de uso en la industria humana.

La Biotecnología ha generado numerosos beneficios para la salud humana, agricultura y otras industrias. En el área de la medicina, las aplicaciones de la Biotecnología son amplísimas, destacándose cuatro áreas de investigación: las relativas al diagnóstico molecular y pronóstico de enfermedades; el desarrollo de fármacos; la terapia celular e ingeniería de tejidos y, por último, la terapia génica y vacunas génicas.

Ejemplos clásicos de las aplicaciones de la biotecnología son la fertilización *in vitro*, la elaboración de insulina idéntica a la producida por individuos sanos y la fabricación de la hormona del crecimiento, que en el pasado era extraída de los cadáveres.³ Por otra parte, la manipulación de plantas y el aislamiento de ciertos componentes de las mismas han permitido el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades.

No obstante, y pese a los beneficios de la Biotecnología, la FAO también reconoce la preocupación por los riesgos potenciales que plantean algunos aspectos de la misma. Tales riesgos pueden clasificarse en dos categorías fundamentales: los efectos en la salud humana y animal y las

³ FERNÁNDEZ, Carlos. 2000. "Biotecnología agraria. Beneficios, controversias y normativas". Revista Agroeconómico. Fundación Chile. N° 54. P. 16-19.-

consecuencias ambientales. A juicio de la FAO, es necesario actuar con precaución para reducir los riesgos de transferir toxinas, de crear nuevas toxinas o de transferir compuestos alergénicos de una especie a otra, hecho que podría dar lugar a reacciones alérgicas imprevistas en la salud humana.

1.2 La Biotecnología y la Agricultura

Aumentar el potencial productivo y alimenticio dentro de cada especie agrícola e incrementar, además, la variabilidad vegetal es una tarea que el hombre viene abordando desde siempre, obteniéndose notables progresos, particularmente en las últimas décadas.

Desde el principio de la historia de la agricultura el proceso de selección vegetal fue simple, lento y eficaz. Consistía en ir dejando sin aprovechar para su consumo las mejores plantas de cada cultivo, cuyas semillas se recogían para futuras siembras. En este proceso, la selección natural ayudaba al instinto del hombre para escoger las plantas más adaptadas de cada medio y por tanto, las mejores para cada tipo de utilización. Este proceso fue realizado durante siglos, transmitiéndose de generación en generación un material genético que progresivamente se iba seleccionando y adaptando a cada hábitat.

Hacia fines del siglo XVIII, las plantas cultivadas por los agricultores todavía eran el resultado de varios miles de años de selección, en parte

consciente, en parte inconsciente. Con la clarificación de Gregorio Mendel de los principios básicos de la transmisión genética se lograron avances sustanciales en la selección y crianza de organismos vivos. Mendel estableció conceptos fundamentales que describen las particularidades de la herencia genética, proveyendo una distinción clara entre genotipo y fenotipo, así como una base para pruebas de progenie. A partir de los aportes de Mendel, se sientan las bases para la aplicación de procesos más rigurosos en los trabajos de selección de plantas.

A comienzos del SXX, de Cannon, Sutton y Morgan estudian el aspecto de los cromosomas y de los genes como factores de la herencia. En 1953, Crick y Watson dan a conocer sus estudios respecto a la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico o ADN, auténtica base de información genética transmisible en la herencia de los seres vivos, estableciéndose con ello el conocimiento de la actual genética molecular. La molécula de ADN constituye la piedra angular del crecimiento y desarrollo de toda la especie viva, puesto que almacena información genética que se transmite de generación en generación. Contiene “mensajes” escritos en palabras denominadas genes, que se escriben con un alfabeto de sólo cuatro letras (A, C, G, T). El conjunto de los genes que caracterizan a un organismo, se designa “genoma”. En el hombre, el número de genes asciende a 65 mil, mientras que en las plantas su número varía entre 20 mil y 40 mil⁴.

⁴MUÑOZ, Carlos. CAMPOS, Hugo. 1998. ¿Qué es la Biotecnología? Revista Tierra Adentro. N° 23. P.24.

Actualmente, la biotecnología moderna permite a los investigadores seleccionar genes específicos para incorporarlos en plantas que ya han sido modificadas por los sistemas convencionales. Con la biotecnología moderna se pueden introducir genes de especies vegetales no relacionadas. Incluso puede introducirse un gen de una especie animal a una vegetal y viceversa. Estas fronteras permiten desarrollar plantas resistentes a las sequías, salinidad y otros factores ambientales en plazos impensados a diferencia de las técnicas tradicionales.⁵ El conjunto de estas metodologías se denomina “ingeniería genética” o técnicas de ADN recombinante.

La ingeniería genética puede definirse entonces como el *conjunto de metodologías que permite transferir genes de un organismo a otro y expresarlos (producir las proteínas para las cuales estos genes codifican) en un organismo diferente al de origen*. A los organismos producidos mediante ingeniería genética se les denomina “transgénicos”.

En consecuencia, tecnologías como la fusión de protoplastos, el cultivo in-vitro de granos de polen, la transformación génica de plantas (incorporando resistencia a patógenos mediante genes antisentido y otros tipos de construcciones basadas en la estructura del ADN), la localización de genes por medio de marcadores moleculares, el establecimiento de

⁵ Ibíd. P.25.

mapas genéticos, así como otras más no enumeradas están hoy por hoy al servicio de la mejora genética de plantas.⁶

Actualmente, con la aparición de nuevas técnicas de ingeniería genética y su aplicación al mejoramiento de cultivos, se distingue un nuevo período en la historia de la agricultura, conocido como la Tercera Gran Revolución Verde.

Ahora bien, el principal aporte de la biotecnología a la actividad agrícola consiste en la modificación de las diversas variedades vegetales con el propósito de mejorar sus características para la producción y el consumo humano. Entre sus objetivos se cuentan incrementar la resistencia de los cultivos frente a ciertas enfermedades, plagas, herbicidas y condiciones ambientales adversas;⁷ mejorar la calidad del fruto o el volumen de la cosecha y aumentar el valor alimenticio de los cultivos y sus productos derivados. Según sus defensores, la biotecnología en el campo agroalimentario constituye una efectiva herramienta para enfrentar la demanda creciente de alimentos, por su rapidez y precisión.

No obstante, el concepto de biotecnología no se reduce exclusivamente la transgenia o transferencia de genes modificados a través de ingeniería genética. También comprende las empresas de breeding o

⁶ DÍAZ, Gerardo. 1998. "El punto de vista del sector empresarial". En: NUEZ, Fernando. LLÁCER, Gerardo. CUARTETO, Jesús. (Eds.) Los Derechos de Propiedad de las Obtenciones Vegetales. Madrid. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pp. 157-158.

⁷ FERNÁNDEZ, Carlos. 2000. Op. Cit. P. 16-19.-

sistemas tradicionales de selección genética, los cuáles implican el uso de marcadores y cruzamientos de genes para, por ejemplo, crear nuevas variedades vegetales.⁸ A continuación, nos referiremos al fitomejoramiento, actividad biotecnológica que tiene por finalidad la modificación de organismos vegetales con finalidades productivas.

1.3 El Fitomejoramiento

En el comienzo de la historia, cuando empezó a realizar actividades agrícolas, el hombre seleccionó y retuvo semillas provenientes de aquellas especies vegetales que ofrecían una fuente segura de alimentos.

El arte del fitomejoramiento surgió cuando los agricultores comprendieron, en el siglo XVIII, que era posible realizar considerables avances mediante la selección sistemática de semillas. En el siglo XX el redescubrimiento de las leyes de Mendel sobre transmisión hereditaria confirió al fitomejoramiento una base científica.

La esencia del fitomejoramiento es el descubrimiento o la creación de una variación genética en una especie vegetal y la selección, dentro de esa variación, de plantas con características deseables que pueden heredarse de manera estable. Mediante la selección final de plantas superiores, los obtentores dan origen a una o más variedades vegetales. Los obtentores

⁸ REVISTA AGROECONÓMICO. 2002. Chile. Número 70. P. 16.

utilizan toda la tecnología disponible, tanto para crear variaciones genéticas, como para efectuar una selección dentro de esa variación.⁹

Se han desarrollado distintos tipos de variedades vegetales, según la fisiología de las plantas de cada especie y la forma de reproducción de las plantas de la especie. Por ejemplo, las variedades de rosal y papa pueden reproducirse vegetativamente, es decir, utilizando parte de una planta como base para producir otra planta completa. Las variedades de rosal pueden reproducirse propagando una yema o un esqueje de un individuo de la variedad. Normalmente, las variedades de papa se reproducen propagando un tubero de la variedad.¹⁰

Las variedades de hierba y de la mayoría de hortalizas y cereales se reproducen sexualmente, es decir mediante polinización de la parte femenina de una flor (el estigma) con polen de la parte masculina de una flor (la antera). Sin embargo, cabe aquí trazar una distinción: las plantas de algunas especies, por ejemplo el trigo, tolerarán mediante generaciones sucesivas la fertilización del estigma por el polen de las anteras de la misma flor o de otra flor de la misma planta sin perder el vigor. Las variedades vegetales de esas especies pueden basarse en una única planta o en un número pequeño de plantas que se reproducirán precisamente por generaciones sucesivas. Todas las plantas de una variedad de este tipo, denominada variedad "autógama", serán genéticamente iguales o muy similares.

⁹ Información disponible en línea. Página oficial de la Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV). www.upov.org.

¹⁰ *Ibíd.*

Las plantas de muchas especies no se adaptan a la autofecundación o no pueden tolerarla en generaciones sucesivas, perdiendo el vigor si se las obliga a autofecundarse (sufrirán de "depresión endógama"). En esas plantas, la parte femenina de la flor debe ser fertilizada con el polen de otra flor, o de una flor de otra planta. Las variedades de esas especies, denominadas variedades "alógamas", son poblaciones de plantas basadas en la fecundación cruzada controlada de un número de plantas superiores distintas seleccionadas, suficiente para asegurar un mejor rendimiento sin sufrir depresión endógama.¹¹

Sin embargo, otra categoría de variedades se basa en la fecundación cruzada controlada de líneas parentales, de manera que la semilla resultante de la fecundación cruzada hereda su conformación genética de las líneas parentales. Esas variedades, denominadas "híbridos", serán típicamente más vigorosas que las líneas parentales en las que se basan, dando origen, por ejemplo, a plantas de mayor rendimiento, mayor resistencia al estrés, etc. La misma fecundación cruzada controlada deberá repetirse cada vez que se produzca la semilla de esa variedad.

Como puede apreciarse, numerosos son las fórmulas de fitomejoramiento existentes en la actualidad. Pese a que la ingeniería genética y la biología molecular ofrecen nuevas posibilidades de

¹¹ *Ibíd.*

mejoramiento de las variedades vegetales, a la fecha no han logrado reemplazar las técnicas tradicionales de fitomejoramiento vegetal.¹²

A continuación, nos referiremos a aquellas variedades vegetales que han sido desarrolladas a través de actividades de fitomejoramiento vegetal y posteriormente, a su tutela jurídica.

1.4 Variedades vegetales. ¿Qué es una Variedad Vegetal?

El reino vegetal es vasto y ha sido organizado en un régimen comprensivo de múltiples subdivisiones. Los rangos más utilizados en la clasificación de las plantas son, por orden descendente, reino, división, clase, orden, familia, género y por último, especie. Así las cosas, cada especie pertenece a un género, cada género a una familia, cada familia a un orden y así sucesivamente. Estos rangos se denominan *grupos taxonómicos* o "*taxones*", en su forma abreviada.

El rango de las especies, por el que se conoce a la mayoría de las plantas, es el más importante. Constituye la base sobre la cual se construye la clasificación. Indica un grupo de organismos que comparten un gran número de caracteres heredables y, sin embargo, se hallan aislados en lo

¹² DUTFIELD, Graham. 2011. "El papel de la UPOV (Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales)". Publicación sobre asuntos económicos globales. Documento temático sobre propiedad intelectual #9. Quaker United Nations Office. **P.4.**

que atañe a la reproducción. De esta manera, plantas de distintas especies tales como el rosal, la papa, el trigo y el manzano no pueden entrecruzarse naturalmente.

Si bien el rango de las especies es una clasificación botánica importante, resulta claro que las plantas dentro de una especie pueden ser muy diferentes. Los agricultores y los cultivadores necesitan plantas que se adapten al entorno en que se cultivan y que además se adecúen a las prácticas de cultivo utilizadas. Por lo tanto, agricultores y cultivadores suelen optar por un grupo de plantas definido con mayor precisión y seleccionado dentro de una especie. A este grupo se le ha denominado como "variedad vegetal".

Pese a que las variedades vegetales son conocidas desde hace siglos y el término *variedad* se emplea constantemente, no existe de él una definición única. Una variedad vegetal comprende "un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido..."¹³. Ello confirma que una variedad vegetal resulta de la subdivisión más baja de la especie. Asimismo, Fernández de Gorostiza sostiene que una variedad vegetal "es un conjunto de plantas que debe estar claramente definido sobre la base de numerosos caracteres específicos y de muy buena índole, que debe poder

¹³ Art 1 vi) Convenio UPOV. A los fines de la presente Acta. vi) se entenderá por "variedad" 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

- 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;

distinguirse de cualquier otra por alguno de estos caracteres, que debe mantener sus características definitorias invariables, al menos entre ciertos límites, en sucesivos procesos de reproducción y que debe poseer una suficiente homogeneidad entre sus individuos, para que pueda definirse como un conjunto concreto y singular”.^{14 15}

Según la Decisión 345 de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI de 21 de Octubre de 1993, se considera como variedad vegetal “el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.”¹⁶

Es evidente que las definiciones anteriormente expresadas resultan coincidentes en varios elementos que determinarían la naturaleza de una variedad vegetal. De esta manera, podemos concluir que una variedad vegetal consiste en un conjunto de plantas, de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, definido por una serie de caracteres específicos, homogéneos y estables que la distinguen de cualquier otra variedad vegetal.

¹⁴ Fernández de Goroistía. Citado por AMAT LLOMBART, Pablo. 2007. Concepto, Contenido y Límites del Derecho de Obtentor de Variedades Vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y Real Decreto 1261/2005 de 21 de Octubre. En: La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Editorial. Tirant Lo Blanch. P. 179.

¹⁵ Otros autores también han propuesto conceptos de variedad vegetal. Bergmans la define como “la unidad básica de la materia viva integrada por un conjunto de elementos biológicos que presentan un máximo de caracteres comunes”. *Ibíd.* P 179.

¹⁶ RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca. 2007. Tratamiento de la Ley 3/2000 y el Real Decreto 1261/2005, de protección de obtenciones vegetales, del derecho de obtentor como derecho de propiedad privada. Transmisibilidad, Nulidad y Extinción del Derecho. En: AMAT LLOMBART, Pablo. La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Editorial Tirant Le Blanch. Pp. 261-262

Para entender con claridad el concepto de variedad vegetal, nos ubicaremos en el siguiente contexto. La especie vegetal papa para consumo fresco en Chile debe reunir una serie de características especiales. La variedad vegetal favorita es la *Pukará Inia*, de piel roja-morada con pulpa amarilla y de un calibre medio.¹⁷ Las variedades de piel amarilla o de pulpa blanca son preferidas en otros mercados como Brasil.¹⁸ Otras variedades de papas comercializadas en nuestro país son *Desiree*, *Cardinal*, *Yagana* y *Rosara*¹⁹. Así las cosas, pese a las diferentes características que puedan revelar las distintas variedades vegetales existentes, es indudable que siempre estamos hablando de la misma especie vegetal: las papas.

De esta suerte, una variedad vegetal se distingue de otra atendiendo a diversas cualidades, tales como el color de la piel, la calidad culinaria, su potencial de rendimiento y adaptación agronómica, su resistencia o tolerancia a las plagas, entre otras. En conclusión, una variedad vegetal debe lograr ser reconocible por sus caracteres, los que deben distinguirse de cualquier otra variedad y mantenerse inalterados en el proceso de propagación.

¹⁷ La variedad de papa denominada Pukará Inia es resistente a la cocción, de agradable sabor y mediana harinosidad. Tubérculo oval alargado, ojos medianamente profundos, Piel de color rojo intenso, pulpa amarilla. REVISTA AGROECONÓMICO. 2002. Número 67. P 39-42.

¹⁸ La variedad de papa denominada Yagana Inia es adecuada para la elaboración de puré, papa frita y prefrita congelada tipo bastón. Tubérculo ovalado, ojos superficiales, piel color amarillo intenso, pulpa amarilla. Papas. Variedades y su importancia productiva. Ibíd. P 39-42.

¹⁹ Otras variedades de papas comercializadas en Chile: Akira, Forta, Ranger Ausset, Altena, Frisia, Reina Morada, Amadeus, Fueguina India, Romano, Aranka, Granola, Florissant, Puren Inia, Yvonne, Yagana Inia, Vivaldi, Victoria, Pepo, Dorado, Dura, Donella, Cornada, Cardinal, Caesar, Bintje, Berber, Azur, Atlantic, Óscar, Ona Inia, Óbelix, Monalisa, Marijke, Lido, Krantz, Kennebec, Secura, Shepody, Satina, Symfonia, Rubin, Jaerla, Cleopatra, Corahila La Pampa Inia, Ultimius, Urgenta, Van Gogh, entre otras.

1.5 Obtención Vegetal. Concepto

Una obtención vegetal es aquella variedad sobre la cual ha mediado una labor de desarrollo o manipulación o que ha sido descubierta y adecuada para fines productivos y que está en capacidad de cumplir con todos aquellos requisitos establecidos como básicos por el sistema legal de protección. Bajo esta perspectiva, una obtención vegetal (o “nueva variedad vegetal”) excluiría a toda variedad vegetal que no haya sido modificada o desarrollada por el ser humano con el objeto de proporcionar una utilidad a la industria, o aquella que no cumpliera con los requisitos establecidos en la ley.

Una vez delimitado el concepto de obtención vegetal, forzoso es contrastarlo frente a la noción de variedad vegetal. Esta última ostenta una naturaleza más bien científica o biológica. La obtención vegetal en cambio posee una idiosincrasia eminentemente jurídica, pues aquella labor de creación, aquel trabajo intelectual que da lugar a la obtención vegetal la inscribe dentro de los bienes inmateriales, cuestión que desarrollaremos más adelante.

“La distinción entre variedad vegetal y obtención vegetal estriba en la circunstancia de que esta última comprende únicamente aquellas variedades que por cumplir con las condiciones legalmente establecidas, son merecedoras del acceso a la protección jurídica especial.”²⁰ En virtud de

²⁰ AMAT LLOMBART, Pablo. Ob. Cit. Pp 179-180.

lo señalado, si una variedad vegetal es sometida a labores de fitomejoramiento, y además cumple con los requisitos establecidos en la ley, dará lugar a una obtención vegetal y podrá ampararse bajo el sistema de protección legal.

SECCIÓN 2. Marco teórico

2.1 Naturaleza jurídica de las obtenciones vegetales.

Antes de examinar la naturaleza jurídica de las obtenciones vegetales, necesario resulta desvelar el significado de los llamados bienes inmateriales (también denominados *bienes intelectuales* o *bienes ideales*).

A juicio de Alessandri, los bienes inmateriales son aquellos que tienen una existencia puramente espiritual y cognoscible por el intelecto. Entre tales bienes podemos identificar: obras científicas, artísticas y literarias, inventos industriales, modelos de esta misma especie, modelos ornamentales, nombre comercial de una empresa, nombre de un establecimiento de comercio, marcas comerciales o de fábrica. Se entiende que todas estas cosas son las ideas forjadas por las mentes y no los objetos materiales en que se vacían o plasman; por ejemplo, una novela es una cosa

incorporal constituida por la trama ideada por el autor y no los pliegos de papel en que está escrita.²¹

Así las cosas, los *bienes inmateriales* no constituyen una entidad concreta ni perceptible por los sentidos. Son creaciones intelectuales susceptibles de reproducción a través de soportes perceptibles sensorialmente que el Derecho tutela mediante atribución de derechos de uso o explotación exclusiva.

Nuestro Código Civil consagra los bienes inmateriales en el Art. 584. Según la disposición, *las producciones del talento o de ingenio son una propiedad de sus autores.*

Dentro de los bienes inmateriales podemos reconocer a las obtenciones vegetales.²² La obtención vegetal es, entonces, un producto del talento o del ingenio del obtentor²³. En este caso, lo que la ley ampara no es la variedad misma, sino aquel bien intangible que es la mejora introducida en ella. Quien haya consumado tal labor intelectual reclamará la consecuente recompensa, esto es, la facultad de explotar en exclusiva la obtención vegetal con la finalidad de conquistar beneficios económicos.

²¹ ALESSANDRI, Arturo. SOMARRIVA, Manuel. VODÁNOVIC H, Antonio. 1998 Tratado de Derecho Civil. Parte Preliminar y General. Primera edición. Editorial Jurídica. Volumen I. P. 190.

²² ALONSO E, Francisco. LÁZARO S, Emilio. 2002. “El nuevo derecho de marcas. (Ley 17/2001 de 7 de diciembre)”. Anales de Derecho. Universidad de Murcia. N° 20. Pp. 165-166.

²³ SIMUNOVIC, Yerko. MESSINA, Rosa. 1998. Manual de Semillas y Obtenciones Vegetales. Chile. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero. SAG. P.30.

Ahora bien, sobre los bienes inmateriales se ejercen los denominados derechos intelectuales.

2.2 Los Derechos Intelectuales

Según el profesor Baylos Corroza “utilizamos la expresión derechos intelectuales para designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa”²⁴ Por su parte, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que los derechos intelectuales “son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado”. Los derechos intelectuales comprenden la protección jurídica de bienes inmateriales de diversa índole: industrial, comercial, técnica, artística, científica y literaria.

Los derechos intelectuales otorgan a su titular la facultad exclusiva y monopólica de explotar económicamente los bienes inmateriales durante un

²⁴ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. 1993. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Madrid. Editorial Civitas, S.A. P. 45.

periodo definido. Además, son de carácter absoluto, pues atribuyen a quien los detenta un poder que puede hacer valer contra todos²⁵.

Tanto la doctrina nacional como la extranjera dispensan a los Derechos Intelectuales la denominación de **Derechos de Propiedad Intelectual**. La Propiedad Intelectual es un término genérico del siglo XX que en su acepción amplia abraza la totalidad de los derechos que recaen sobre bienes inmateriales, tales como la propiedad industrial y el derecho de propiedad intelectual que resguarda las creaciones artísticas y literarias.²⁶ Asimismo, la Propiedad Intelectual circunscribe el ámbito de las marcas registradas, indicaciones geográficas tales como el queso Stilton y el Champagne y secretos comerciales como la fórmula de la Coca-Cola o las líneas parentales de las plantas híbridas.²⁷ No obstante, en su acepción más restringida la Propiedad Intelectual se reduce al derecho de autor que ampara las obras literarias, artísticas y científicas.²⁸ Con la finalidad de evitar confusiones terminológicas, en esta memoria recurriremos a la clasificación del profesor Baylos Corroza y concederemos a los Derechos de Propiedad Intelectual el nombre de Derechos Intelectuales.

²⁵ ALESSANDRI, Arturo. SOMARRIVA, Manuel. VODÁNOVIC, Antonio. 2005. Tratado de los Derechos Reales. Bienes. Sexta edición. Editorial Jurídica de Chile. Tomo I. P. 29.

²⁶ *Ibíd.* P.325.

²⁷ TANSEY, Geoff. 2009. "Agricultura, Alimentación y Reglas Globales". *En:* TANSEY, GEOFF. RAJOTTE, TASMIN. (Eds.) El Control Futuro de los Alimentos. Guía de las negociaciones y reglas internacionales sobre la propiedad intelectual, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Ediciones Mundi Prensa/IDRC. Disponible en http://web.idrc.ca/es/ev-118094-201-1-DO_TOPIC.html

²⁸ ALESSANDRI, Arturo. SOMARRIVA, Manuel. VODÁNOVIC, Antonio. 2005. Tratado de los Derechos Reales. Bienes. Op. Cit. P.325.

Recapitulando, los derechos intelectuales garantizan al titular derechos exclusivos sobre su obra o invención por un tiempo determinado. Durante este período el titular podrá explotarla monopólicamente con la finalidad de obtener beneficios económicos. Ahora bien, una vez que el término ha transcurrido, cesarán las facultades exclusivas del titular sobre su creación. Con ello, será la sociedad la nueva beneficiaria de la obra o invención y podrá acceder a ella por un bajo coste o de manera gratuita.

Según el profesor Baylos Corroza, los Derechos Intelectuales comparten características comunes:

a) La protección de los Derechos Intelectuales no se dirige a las ideas o concepciones sino al autor que las ha alumbrado o las realiza. Específicamente, se protegen los intereses espirituales y patrimoniales del autor con respecto a su creación.

b) Los Derechos Intelectuales no tutelan simples pensamientos ni contenidos mentales puros sino “las [ideas] que resultan de combinaciones o disposiciones determinadas de elementos materiales que, al ser cumplimentadas por una determinada materia o energía, hacen nacer una entidad objetiva, independiente de su creador, dotada de valores artísticos, técnicos, industriales o mercantiles, que pueden ser gozados o utilizados por todos”²⁹.

²⁹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Op. Cit. P. 46.

Tales creaciones se caracterizan por su aptitud para ser multiplicadas en nuevas realidades materiales idénticas a si mismas, según lo prescriba la concepción creadora.

c) Por último, la protección de las creaciones espirituales responde al principio de tipicidad, en virtud del cual únicamente aquellas combinaciones ideales que, además de plasmarse en realidades físicas individualizadas, pertenezcan a algunos de los tipos que enumera la ley, pueden ser amparadas por los Derechos Intelectuales.

Ahora bien, el derecho exclusivo que posee el titular sobre su obra o invención constituye un incentivo tanto para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías como para la creación de obras literarias, artísticas o científicas. “Desde un punto de vista netamente económico, el inventor o creador puede considerarse un inversionista que asume riesgos e invierte dinero, tiempo y trabajo en un proyecto cuyo resultado es una creación novedosa u original.”³⁰ En consecuencia, antes de emprender un proyecto, este inversionista evaluará los costos y beneficios, de manera que la inversión inicial en una invención logre ser superada por los retornos económicos que origine la misma.

En referencia a la pluralidad de ámbitos que cubren los Derechos Intelectuales se ha dado origen a concepciones monistas, bipartitas y

³⁰SCHMITZ VACCARO, Christian. 2009. “Propiedad intelectual, dominio público y equilibrio de intereses”. Revista Chilena de Derecho. Vol. 36. N° 2. P. 345.-

tripartitas. La mayoría de los autores se inclinan por la concepción bipartita, según la cual los Derechos Intelectuales abrazan dos grandes ramas, a saber:

i. La Propiedad Industrial: Es el derecho de propiedad exclusivo que se confiere sobre las creaciones de la mente humana que posean un valor comercial.³¹ Tiene por finalidad amparar las aportaciones técnicas que enriquezcan las posibilidades del hombre en el dominio de las fuerzas naturales, para la satisfacción de sus necesidades sociales. El derecho de propiedad industrial comprende la protección de las creaciones innovadoras que posean un valor comercial, sin perjuicio de abarcar otras áreas, tales como las marcas de fábrica y los lemas o denominaciones comerciales³²; y

ii. La Propiedad Intelectual: Ha sido definida como el “conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y demás creadores la protección de sus creaciones literarias y artísticas, llamadas obras”^{33 34}. Su propósito es, entonces, resguardar las creaciones espirituales que forman parte del mundo de la cultura, el arte y la belleza. Tal protección se extiende también a los llamados *derechos conexos*³⁵.

³¹ ACERCANDO LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2010. Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Universidad de Chile. P.6.

³² Este ámbito es tan amplio que algunos instrumentos llegan a comprender en esta categoría a la represión de la competencia desleal, aunque con la advertencia de que en este último caso no se trata de derechos exclusivos, sino de sanciones a los actos contrarios a los “*usos honrados*” en materia industrial y comercial. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos. OMPI-SGAE/DA/COS/00/3. P.7.

³³ ACERCANDO LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Op. Cit. P.5.

³⁴ “Las *obras* son creaciones intelectuales humanas de carácter original y único, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio o procedimiento, u otra forma similar”. *Ibíd.* P.5.

³⁵ “Con posterioridad al reconocimiento universal del derecho de autor, se han incorporado a numerosas legislaciones un conjunto de derechos que, reunidos bajo la denominación de “*vecinos*”, “*conexos*” o “*afines*” al derecho de autor, tienen como objeto de protección ciertas manifestaciones personales o

Nuestra Constitución Política ampara los derechos intelectuales y los incluye en el catálogo de derechos fundamentales del Art. 19. Al derecho de propiedad intelectual se refiere el Art. 19, numeral N° 25, incisos 1 y 2. Al derecho de propiedad industrial se aboca exclusivamente el inciso 3.³⁶ La Carta Fundamental, en el Art 19 N° 25 asegura a todas las personas:

“la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

técnico-empresariales que no constituyen una “creación” literaria, artística o científica, pero sí una vinculación con la difusión de las obras del ingenio.” Dentro de los llamados *derechos conexos* podemos distinguir el derecho del artista intérprete o ejecutante, el derecho de los organismos de radiodifusión y el derecho del productor fonográfico. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Op. Cit. Pp 19-21.-

³⁶ Para justificar el distinto tratamiento que el constituyente le da a uno u otro tipo de propiedad, el comisionado Jorge Ovalle Quiroz expresó: “La protección del derecho de autor tiene características distintas de la del inventor, porque el aprovechamiento de los inventos en el orden científico precisa con mayor fuerza la comunidad que del disfrute espiritual o intelectual de un cuadro o de un libro, sobre los que puede reconocerse la propiedad por toda la vida del autor y más allá de la vida. Cosa que no ocurre con el inventor, que a veces debiera ser obligado a aportar a la comunidad el producto de su invento. También debe distinguirse la propiedad de las marcas industriales y comerciales que tienen una naturaleza diferente y son entidades distintas e inferiores a aquellos”. VERDUGO MARINKOVIC, Mario. PFEFFER URQUIAGA, Emilio. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. 2005. Derecho Constitucional. Segunda Edición. Editorial Jurídica de Chile. Tomo I. P. 323.-

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior”.

La Propiedad Intelectual se encuentra sistematizada en la Ley N° 17.336 del 20 de Octubre del año 1970. Ésta fue modificada por la Ley N° 18.443, del 17 de Octubre del año 1985 y posteriormente, por la Ley N° 18.957 del 5 de marzo de 1990.- Igualmente, nuestro ordenamiento jurídico tutela la Propiedad Industrial en los Decretos Leyes N° 958, del 27 de julio de 1931 y el Decreto Ley N° 65, del 27 de julio de 1932.-

2.3 Naturaleza Jurídica de los Derechos Intelectuales.

Los derechos intelectuales han sido considerados por nuestra doctrina civil como *propiedades especiales* en atención a la naturaleza inmaterial de su objeto de protección. El Código Civil consagra estas últimas en el Art. 584, que dispone:

“Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.

Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”

Se discute si estas propiedades especiales constituyen una verdadera propiedad civil. Según Alessandri, los derechos intelectuales se erigen

como un tipo semejante de propiedad, parecida pero distinta. Para justificar el aserto, Alessandri examina el inciso 2° del Art. 584, según el cual *esta especie de propiedad* (la de los autores sobre las producciones de su talento o ingenio) *se regirá por leyes especiales*. A su juicio, si Bello interpretó la palabra *especie* como una división de una categoría más amplia, el género, habría considerado estos derechos como una especie de propiedad. Pero si estimó la palabra en su sentido etimológico, esto es, significativo de semejanza o apariencia, ha de concluirse que consideró los derechos sobre los bienes inmateriales sólo como una apariencia de propiedad o un tipo semejante a esta. Parecido pero distinto. El profesor se decanta por esta última postura, argumentando que en ninguna parte el Código Civil dispone un concepto genérico de propiedad que de margen para pensar que una de sus especies es la que recae sobre los bienes corporales y otra de sus especies, sobre los bienes inmateriales.³⁷

Otro sector de la doctrina identifica a estas propiedades especiales como una categoría más, inserta dentro del amplio género denominado propiedad. Para explicar esta postura el profesor Guzmán Brito se remite a las normas del Código Civil. El Art. 582 consagra el derecho de dominio como el *derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente*. Luego, el Art. 583 *alude a una especie de propiedad que recae sobre las cosas incorporales*. Finalmente, el Art. 584 dispone que *las producciones del talento y del ingenio son una propiedad de sus autores y*

³⁷ ALESSANDRI, Arturo. SOMARRIVA, Manuel. VODÁNOVIC, Antonio. 2005. Tratado de los Derechos Reales. Bienes. Op. Cit. P. 32.

que esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales. A juicio de Guzmán Brito, en dos ocasiones el cuerpo legal se refiere a una *especie* de propiedad, lo que hace pensar en un *género* de propiedad, del cual las mencionadas son especies. En tal sentido, la propiedad asentada en el Art. 582 no sería el género, sino otra de las especies del género propiedad: aquella que recae sobre las cosas corporales. Por lo tanto, el Código Civil establecería un género propiedad que comprendería las tres especies mencionadas: propiedad sobre las cosas corporales, propiedad sobre las cosas incorpóreas y propiedad sobre las producciones del talento o del ingenio. En definitiva, existiría un concepto genérico de propiedad, no definido en el Código Civil, consistente en un “atributo abstracto de ser algo propio de alguien”. El factor común a todas estas especies de propiedad sería la noción de ajenidad.³⁸

Fuera de las diversas posturas doctrinarias, los derechos intelectuales se diferencian de la propiedad civil dado que constituyen una excepción a la regla de la perpetuidad. Los derechos intelectuales se caracterizan por su carácter temporal: una vez que transcurre un lapso de tiempo determinado los bienes que resguardan pasan a ser comunes. Por otra parte, existen dos características que los derechos intelectuales comparten con la propiedad civil: 1.- La mayoría son libremente disponibles. 2.- Otorgan a su titular usualmente un derecho exclusivo de explotación económica oponible a todos.³⁹

³⁸ GUZMÁN BRITO, Alejandro. 2006. Las cosas incorpóreas en la doctrina y en el derecho positivo. Segunda Edición. Editorial Jurídica de Chile. P. 136-139.

³⁹ TAPIA, Mauricio. 2005. Código Civil 1855 – 2005. Evolución y perspectivas. P. 169.

La doctrina internacional ha elaborado diferentes teorías cuya finalidad es explicar la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales. A grandes rasgos, podemos clasificarlas en teorías dualistas y teorías monistas.⁴⁰

Denominamos posiciones dualistas aquellas que escinden los derechos intelectuales en dos tipos de derechos diferentes: El derecho moral y el derecho patrimonial del autor. Ambos derechos no tendrían nada en común: El derecho moral es personal, inalienable y perpetuo. El derecho patrimonial es transmisible y temporalmente limitado. El derecho moral tutela la paternidad, la reputación del autor y su libertad creadora manifestada en el interés de que su obra sea conocida como él mismo quiere ofrecerla a la posteridad y no de otro modo. El derecho patrimonial, en cambio, resguarda el interés del autor de extraer de su creación el beneficio económico que representa. El derecho moral alude a los valores espirituales y estéticos de la obra. El derecho patrimonial se refiere solamente a sus valores económicos. Por último, el derecho moral permite disponer de la divulgación de la obra, el derecho a que se reconozca su paternidad, velar por la integridad de la obra, introducir modificaciones en ella y el llamado derecho de arrepentimiento. En cambio, el derecho patrimonial se traduce en la facultad de explotar económicamente la obra, que a su vez comprende su copia, reproducción y ejecución en cualquier modalidad que proporcione una ganancia económica.

⁴⁰BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Op. Cit. P.381-518.-

Las doctrinas dualistas suelen despreocuparse del estudio de la naturaleza jurídica del derecho moral y reducen sus consideraciones al examen del derecho patrimonial.

Dentro de la concepción dualista se distinguen dos grupos de doctrinas:

1.- El primer sector estima que el derecho de los creadores (en su contenido económico) consiste en un señorío inmediato sobre la obra con la que se establece una relación dominical o análoga al dominio. El derecho recae directamente sobre un bien que posee la entidad y exterioridad propia de un objeto jurídico autónomo. En otras palabras, la creación es un verdadero objeto jurídico y el poder que se confiere al titular sobre ella implica un señorío erga omnes que brinda al autor la posibilidad de explotar la obra o invención con exclusión de todo tercero. Este grupo comprende la *Teoría del derecho de propiedad*, la *Teoría del derecho sobre los bienes inmateriales de Kohler* y la *Teoría de los derechos intelectuales*.

2.- El segundo grupo entiende que las facultades que se atribuyen al autor y al inventor no pueden estimarse como un derecho que recae sobre un objeto exterior, sino más bien como una simple posibilidad de hacer, como una facultad de realizar una actividad con exclusión de terceros. No hay ningún poder que recaiga sobre una cosa, sino un ius excludendi alios en cuya virtud un hacer que estaría permitido a todos se les prohíbe por

excepción quedando reservado a uno solo. Según esta doctrina, las ideas, los pensamientos y las concepciones no pueden juzgarse como objetos jurídicos. En este grupo podemos identificar la *Teoría del derecho a la no imitación*, la *Teoría de los derechos de clientela* de Roubier y la *doctrina de los derechos del monopolio*.

Frente a las concepciones dualistas figuran una serie de posiciones doctrinales que sustentan la necesidad de construir como manifestaciones de un derecho unitario todas las facultades que corresponden al autor, tanto en el orden moral como en el patrimonial. Estas son las *doctrinas monistas*. Según éstas, la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales se caracteriza por su carácter unitario, pese a su dualidad de sectores. No se trata de dos derechos diversos (uno moral y uno patrimonial) sino de un derecho único, con dos vertientes separables. La concepción monista comprende la *Teoría del derecho de la personalidad* y la *Teoría del derecho del trabajo*.

2.4 Enfoque filosófico de los derechos intelectuales.

Dos grandes enfoques filosóficos subyacen en la decisión de conferir Derechos Intelectuales sobre las invenciones del ingenio humano. La primera orientación afirma que los productos de la mente humana están marcados con la personalidad de su creador, dotando a éste del derecho moral y económico de explotarlos excluyendo a terceros. Tal protección

legal procede del compromiso de los Estados de proteger los Derechos Humanos. El Art. 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza a toda persona, “el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. “El derecho moral, como derecho de la personalidad, es por su naturaleza inalienable y de duración indefinida, imprescriptible”⁴¹.

La facultad de explotar económicamente una obra o innovación es cardinal en los derechos intelectuales y en definitiva, tiene por finalidad compensar a los creadores, inventores y autores por el ingenio, el tiempo y el dinero invertidos. El derecho patrimonial de disfrutar económicamente de la obra o invención es exclusivo y monopólico, y autores e inventores lo pueden utilizar, ya sea ejercitándolo directamente, cediéndolo o dándolo en licencia a un tercero.⁴² Quienes se hallan a favor de conceder mayores prerrogativas al autor, creador o inventor, se inclinan por un sistema de protección que confiera a éstos una amplia y expansiva gama de derechos exclusivos, límites a las licencias obligatorias y largos períodos de resguardo.⁴³

El segundo enfoque para la protección de los derechos intelectuales adopta como punto de partida una visión puramente instrumental. La

⁴¹ ALESSANDRI, Arturo. SOMARRIVA, Manuel. VODÁNOVIC, Antonio. 2005. Tratado de los Derechos Reales. Bienes. Op. Cit. P. 326.

⁴² *Ibíd.* P. 326.

⁴³ HELFER, LAURENCE. 2005. “Derechos de Propiedad Intelectual sobre Variedades Vegetales. Regímenes jurídicos internacionales y opciones políticas para los gobiernos”. Estudio Legislativo. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. P. 1-2.

protección legal de los productos del esfuerzo intelectual y del ingenio humano no se concedería sólo con la finalidad de compensar a los creadores o innovadores, sino además porque los productos que éstos crean enriquecen la cultura y el conocimiento de la sociedad. Probablemente, la más conocida manifestación de esta visión se halla en la cláusula sobre Propiedad Intelectual de la Constitución de los Estados Unidos, que autoriza al Congreso de ese país a “fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”.⁴⁴

La concesión de los derechos intelectuales en países que siguen bajo esta orientación busca conferir los incentivos adecuados a los creadores, inventores o autores para que inviertan tiempo, recursos y el capital intelectual necesarios en la elaboración de sus invenciones. Si no se otorgasen derechos exclusivos sobre las creaciones, terceras personas -más oportunistas- podrían utilizar tecnologías de bajo coste para su reproducción y distribución. Y luego, comercializarlas a un precio menor.⁴⁵

La visión instrumental de los derechos intelectuales pretende mejorar el bienestar social al facilitar el acceso a las ideas y a la información contenida en las invenciones. En la medida que el Estado concede

⁴⁴ *Ibíd.* Pp. 1-2.

⁴⁵ *Ibíd.* P 2.

prerrogativas adecuadas al inventor, se enriquece el acervo cultural de la sociedad.⁴⁶

Por último, no podemos ignorar el conflicto existente entre la finalidad económica de los Derechos Intelectuales y el bienestar social. La finalidad económica se sustenta en la recompensa a la innovación, la creatividad y la inversión efectuadas en una invención a través de facultades exclusivas de explotación concedidas al autor o inventor durante un lapso de tiempo determinado. El interés de la sociedad en cambio, implica el libre acceso a las innovaciones y a la tecnología a través de su divulgación pública.

La solución a este conflicto estriba en hallar el punto de equilibrio entre ambas posiciones. Inclinar la balanza a favor de uno u otro lado implica poner en peligro la consecución de dicho objetivo. Si por un lado se otorgan amplísimos plazos de protección del derecho intelectual sin contemplar exclusiones, limitaciones ni excepciones, actuamos en desmedro de la sociedad y de los nuevos investigadores. Por otro lado, si optamos por la desprotección legal de la propiedad intelectual, estamos negando toda recompensa al esfuerzo creativo-inventivo.⁴⁷

⁴⁶ La necesidad de tutelar jurídicamente las invenciones con el objeto de resguardar, por una parte, los intereses del creador, y por otra, los intereses de la sociedad, viene recogida de la Constitución Española que reconoce el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (Art. 20.1.b). La apropiación privada de los resultados de la creación viene dada como una forma de derecho de propiedad (Art. 33). Por otro lado, el Art 44.2 establece que *los poderes públicos promoverán la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.*

⁴⁷ SCHMITZ VACCARO, Christian. Op. Cit. Pp. 361- 362.

2.5 Aproximación de los derechos intelectuales a la biotecnología

Como afirmamos inicialmente, entre los derechos intelectuales podemos reconocer al derecho de propiedad industrial. Este último se erige como un derecho real, cuya finalidad consiste en conceder facultades exclusivas al creador sobre su innovación, con el objeto de explotarla y obtener beneficios económicos durante un lapso de tiempo determinado.

La doctrina tradicional ha distinguido dentro de la propiedad industrial dos grandes categorías: aquella propiedad industrial que protege las invenciones o creaciones intelectuales de aplicación industrial, cuyo prototipo es la patente; y por otra parte, los signos distintivos de la actividad empresarial, tales como marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, entre otros.

Respecto a la primera de las categorías descritas, una patente “es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema”.⁴⁸ ⁴⁹ La patente tiene por finalidad proteger los descubrimientos o invenciones nuevas con el objeto de fomentar la actividad creativa aplicable a los procesos industriales”.⁵⁰ Para que se otorgue una patente, la invención debe cumplir con tres

⁴⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI. <<http://www.wipo.int/patentscope/es/>>

⁴⁹ Una patente “es un derecho exclusivo que concede el Estado, a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), para proteger una invención e impedir que terceros la utilicen sin consentimiento”. Disponible en www.inapi.cl

⁵⁰ Citado por GONZÁLEZ, Castor José. 2003. “Problemática de las invenciones biotecnológicas en Venezuela”. En: Derechos Intelectuales. Buenos Aires. Editorial Astrea. P 163.

requisitos: Ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

En relación a las invenciones biotecnológicas, las patentes han sido el sistema predominante de protección de la propiedad intelectual sobre las primeras. Desde la consolidación y difusión de las primeras patentes en los países industrializados y debido a la evolución de los conocimientos científicos, fueron presentándose solicitudes de patentamiento concernientes a la materia viva. Así, en el año 1873, Louis Pasteur, logró patentar en Estados Unidos una levadura libre de gérmenes orgánicos patógenos.^{51 52} En aquellos días, los sistemas de patentes se abocaban exclusivamente a la protección de las invenciones de aplicación industrial, asociándose los conceptos de patente y técnica. Ante la existencia de solicitudes de patentamiento de organismos vivos, surgieron cuestionamientos basados en las cualidades del objeto cuya protección se deseaba.

Por una parte, se hacía necesario extender la protección de las patentes a los organismos vivos aislados o perfeccionados a través de la biotecnología. Sin embargo, este punto de inflexión motivó nuevos debates acerca del patentamiento de la materia viva, “invenciones” que se caracterizaban por no ser de *naturaleza técnica*.

⁵¹ La U.S Patent N° 141.072

⁵² No fue el único caso: Cutter US Patent 197.612, en 1877, correspondiente a la vacuna preparada mediante la pulverización de pústulas y mezcladas con linfa. Otro ejemplo de patente sobre invenciones biológicas se registró en el año 1883, Protze US. Patent 273.390, atribuida a la vacuna portadora de una mezcla de timol, glicerina y agua.

El sistema de patentes exigía que la naturaleza de las invenciones fuese en exclusivo técnica, es decir, perteneciente a la naturaleza inerte, hecho que excluía el patentamiento de la materia viviente. Así, se diferenciaba entre las innovaciones de naturaleza inanimada o inerte y las de naturaleza animada o biológica. Con el desarrollo de los conocimientos en materia biológica y la habilidad del hombre para manipular la materia viviente, esta cuestión dejó de ser del todo pertinente. Así quedó establecido en el histórico fallo del Palomo Rojo, emitido por la Corte Suprema de Alemania Federal, según el cual “no hay diferencias de fondo entre la materia viviente y la materia inerte, porque los organismos vivientes están compuestos de los mismos elementos base que todo objeto material... No hay razón para la exclusión a priori de la materia viviente del ámbito de aplicación de derecho de patentes”⁵³

Esta aceptación abierta respecto al concepto de técnica en la cual se hizo inclusivo el patentamiento de la materia viva igualmente quedó de manifiesto en el caso Diamond v/s Chakrabarty. En 1972 el microbiólogo Chakrabarty solicitó patentar una invención concerniente a materia viva. Ésta consistió en la creación de una bacteria capaz de degradar el petróleo crudo. El fallo pronunciado por la Suprema Corte de Estados Unidos analiza las disposiciones de la Carta Fundamental Norteamericana y de los estatutos de patentes, remontándose incluso hasta el año 1793. Según la

⁵³ ZAMUDIO, Teodora. 2001. Protección Jurídica de las Innovaciones. Patentes, DOV's, Genoma Humano, biodiversidad. Primera edición. Editorial Ad-hoc. P. 65.

Corte, la intención del Congreso era abrir un amplio campo a los inventores y extender el ámbito de patentabilidad a *cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre*. De esta manera, no sería posible denegar la concesión de una patente al inventor sólo porque su invención estuviese viva.

Hoy por hoy, el debate se ha centrado en determinar la idoneidad del patentamiento de toda innovación en la cual la intervención humana haya sido sólo contributiva y aquella en la cual esta misma sea decisiva. Así, la problemática se ha desplazado hacia la noción de *invención* en oposición al concepto de *descubrimiento*.

Una invención es una “creación que, lograda por la utilización de las fuerzas de la naturaleza, presenta un progreso esencial en relación con el estado actual de la técnica y satisface una necesidad humana”⁵⁴ Podemos apreciar que en esta sencilla definición subyace el concepto de utilidad, esencial en la propiedad industrial.

Ahora bien, un descubrimiento científico es “el reconocimiento de fenómenos, de propiedades o de leyes del universo material todavía no descubiertos y con posibilidades de ser verificados”⁵⁵. Los descubrimientos científicos no son patentables. Por esta razón, se niega el patentamiento de organismos existentes en la naturaleza, en cuya creación no haya acaecido intervención humana. Por otro lado, se admite el patentamiento de aquellos

⁵⁴ Seligsohn. Citado por GONZÁLEZ, Castor José. Op. Cit. P 163.

⁵⁵ Art 1, apartado 1), inciso i) del Tratado de Ginebra. Registro Internacional de Descubrimientos Científicos de 3 de marzo de 1978.

organismos obtenidos artificialmente por la ingeniería genética. Como estableció la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Chakrabarty: “la bacteria no es obra de la naturaleza, pero sí del demandante, y por lo tanto, patentable”.⁵⁶ En el mismo fallo, el juzgador manifestó que las leyes de la naturaleza, los fenómenos físicos y las ideas abstractas quedaban excluidas de la protección a través de un sistema de patentes. Por esta razón, ni Einstein hubiese podido patentar su fórmula de la relatividad, ni tampoco Newton sus leyes del movimiento. Los descubrimientos son manifestaciones de la naturaleza y su acceso es libre a todos los seres humanos.

Aún en estos días, establecer los límites entre un invento y un descubrimiento en base al grado de intervención humana no es un tema pacífico. En biotecnología, incluso aislar microorganismos no conocidos puede considerarse una invención patentable, aunque propiamente tal *nada se ha inventado*. Es el revelamiento de su utilidad lo que transforma al descubrimiento material en una invención.

Así las cosas, pese a que el sistema de patentes prescindió en un principio de la protección de las invenciones de carácter biológico, poco a poco la tendencia fue la contraria. Lo mismo ocurrió en el área de la agricultura, cuando progresivamente los medios técnicos y los productos químicos fueron utilizándose en las diversas actividades de fitomejoramiento. Estos nuevos procedimientos de cultivo posibilitaron el

⁵⁶ ZAMUDIO, Teodora. Op. Cit. P 67.

desarrollo de nuevas especies vegetales, generándose así diferentes variedades susceptibles de ser patentadas y/o protegidas.⁵⁷ Ya en 1934, la Convención de París autorizaba la inclusión de los productos agrícolas y extractivos dentro del campo de propiedad industrial. La Convención de Estrasburgo⁵⁸ de 1963 estableció la obligación para los Estados Miembros de considerar la agricultura como un género de la industria.

Actualmente, los sistemas de patentes de numerosos países comprenden la protección de las plantas, partes de plantas y variedades vegetales. La consecuencia inmediata se traduce en que el fitomejorador se halla facultado para explotar la obtención vegetal de manera exclusiva por un lapso de tiempo determinado. No obstante, muchas veces el sistema de patentes no resulta ser el más idóneo para la protección de las obtenciones vegetales. Por esta razón, desde antiguo, algunos Estados han incluido en sus legislaciones regímenes especiales de protección sobre las obtenciones vegetales.

La protección de las obtenciones vegetales que actualmente se utiliza en diversos países engloba, a grandes rasgos, dos sistemas: i) Una patente

⁵⁷ *Ibíd.* P 63.

⁵⁸ El 27 de Noviembre de 1963 se firmó en Estrasburgo la Convención sobre la Unificación de ciertos puntos del Derecho Sustantivo de Patentes de Invención. En su Art 2b, señala que “los Estados contratantes no están obligados a conceder patentes a variedades de plantas o animales o a procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales”, con la excepción de los procesos microbiológicos y los productos que de estos resulten, a los cuáles no se aplica esta disposición. La norma no obliga a excluir la concesión de patente a los mencionados productos o procesos, sino que deja la decisión a discreción del Estado respectivo; asimismo excluye de la patentabilidad solamente a los procesos biológicos, de manera que son patentables los procesos que puedan calificarse de técnicos, como someter las plantas a radiaciones de isótopos, con el objeto de influir en su crecimiento. SUÁREZ DE CASTRO, FERNANDO. 1993. Agricultura, Biotecnología y Propiedad Intelectual. San José, Costa Rica. Instituto Interamericano para la Alimentación y la Agricultura. Pp. 70 -71.

de invención. ii) Un certificado de obtentor. Este último es la manifestación de los llamados regímenes de protección de Derechos de Obtención Vegetal (Sistemas DOV's). El principal exponente de los Derechos de Obtención Vegetal es el Convenio UPOV, tema que desarrollaremos a continuación.

CAPÍTULO II

LA UNIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NUEVAS VARIEDADES DE PLANTAS (UPOV). EL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO UPOV.

SECCIÓN 1. Los Derechos de Obtención Vegetal (DOV'S). La Unión para la protección de las nuevas variedades de plantas (UPOV)

1.1¿Qué son los Derechos de Obtención Vegetal (DOV's)?

Los Derechos de Obtención Vegetal (DOV's) son derechos intelectuales que ostenta el obtentor de manera exclusiva sobre una obtención vegetal. Entenderemos por derecho de obtentor “aquel integrado por el conjunto de facultades que corresponden a toda persona física (y sus causahabientes) o jurídica, que haya creado o descubierto así como desarrollado una variedad vegetal que reúna las condiciones de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, desde el momento en que le sea concedido el oportuno título de obtención vegetal para dicha variedad”⁵⁹

La Ley 3/2000 que regula los derechos de obtención vegetal en España, en su Art. 3.2 define el derecho de obtentor como el “conjunto de

⁵⁹ AMAT LLOMBART, Pablo. Op. Cit. P 180.

derechos que a su titular confiere el título de obtención vegetal de una variedad, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley”.

La implementación de los DOV´s pretende incentivar la investigación y el desarrollo de las obtenciones vegetales, dado que permite a los obtentores recuperar los costes invertidos en el mejoramiento de los recursos biológicos preexistentes. “De no ser por estos derechos exclusivos, terceras partes podrían utilizar libremente las innovaciones de los obtentores, ya que el material genético vegetal es autorreplicante por naturaleza y, por tanto, fácilmente susceptible de ser explotado sin autorización.”⁶⁰

1.2 La Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV)

1.2 a) ¿En qué consiste la UPOV?

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, cuya sigla es “UPOV”, es una organización intergubernamental con sede en Ginebra. Su misión es “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo

⁶⁰ DUTFIEL, Graham. Op. Cit. P. 5.

de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”⁶¹. Actualmente es el único organismo internacional de protección de la propiedad intelectual de las obtenciones vegetales.

I.2 b) Nacimiento y evolución de la UPOV

A mediados del siglo XX, en la Europa de la post-guerra surgió el anhelo de patentar todas aquellas invenciones relacionadas con la agricultura y en específico, las variedades vegetales. Ya anteriormente, en el año 1883, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁶² señalaba en sus disposiciones que no solo los productos de la industria podrían ser objeto de protección sino también productos

⁶¹ UPOV. 2013. Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Sus actividades, su cometido. [En línea]. Edición del 1 de julio del 2013. Publicación de la UPOV N° 437 (ES). Disponible en <http://www.upov.int/export/sites/upov/about/es/pdf/pub437.pdf>

⁶² La Unión de París para la Propiedad Industrial, mejor conocida como Convenio de París, fue establecida en 1883 con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o diseños industriales, quedaran protegidos con un solo registro en su país y en los pertenecientes a la Unión. Entre estas naciones se pueden establecer vínculos, por estar involucradas en la propiedad intelectual.

El objeto del Convenio de París son las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión por la competencia desleal, a cuyos creadores ofrece una protección adecuada, fácil de obtener y respetada. En este sentido, una invención es una solución práctica a una idea novedosa, que se traduce en una aplicación tecnológica susceptible de emplear en la industria, la cual, además, requiere de una protección intelectual que le otorga el Convenio.

Desde su establecimiento el 20 de marzo de 1883, el Convenio de París ha tenido diversas revisiones: Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; Washington, el 2 de junio de 1911; La Haya, el 6 de noviembre de 1925; Londres, el 2 de junio de 1934; Lisboa, el 31 de octubre de 1958; Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y una corrección el 28 de septiembre de 1979. Actualmente se encuentran asociados 171 países.- LÓPEZ G, Clara. ESTRADA C, Adrián. 2007. Edición y Derecho de Autor en las publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM [En línea] http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html.

agrícolas⁶³. Posteriormente, surgieron intensos debates acerca de la conveniencia de aplicar las normas de la propiedad industrial a los productos agrícolas, debido a la tendencia a considerar que las innovaciones agrícolas carecían del nivel técnico que solía exigir la propiedad industrial a las invenciones.

Por su parte, en Estados Unidos no existía duda alguna acerca de la necesidad de elaborar un marco regulatorio que amparase los derechos privados de invención en la industria agroalimentaria. En 1930 el gobierno de ese país instituyó el *US Plant Patent Act*⁶⁴ con el objeto de legitimar la creación de patentes que protegiesen el material vegetal de reproducción asexual.

Sin embargo, en los Estados europeos existía cierta reticencia en asumir la patente como el sistema de protección de las variedades vegetales. Estos Estados se inclinaban más por desarrollar un sistema especial de protección.

Las asociaciones europeas de obtentores se reunieron con el objeto de impulsar la creación de un sistema especial de protección de obtenciones

⁶³ El Art 1 N° 3 del Convenio de París señala: “La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.”

⁶⁴La Ley de Patentes Vegetales fue creada en 1930, con el objeto de establecer derechos de patente para los desarrolladores de nuevas variedades de plantas reproducidas asexualmente, tales como los manzanos y rosales, los cuales se propagan por el corte de piezas de la madre y no por la germinación de semillas. Los tubérculos, como la papa, quedaron exentos de la cobertura de la US Plant Patent Act. En los años siguientes se sancionaron leyes similares en Europa.

vegetales. Entre ellas, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI)⁶⁵, que reúne fundamentalmente a abogados con una postura a favor de la industria; y la Asociación Internacional de Seleccionadores para la Protección de las obtenciones vegetales (ASSINSEL)⁶⁶. Ambas compartían la visión estratégica de que la carencia de normas de propiedad intelectual específicas para vegetales precisaba de una resolución internacional.⁶⁷

En 1956, los miembros de ASSINSEL solicitaron al gobierno de Francia que organizara una conferencia con el objeto de desarrollar un nuevo instrumento internacional para la protección de las variedades vegetales.⁶⁸

El gobierno francés organizó la referida conferencia. Solamente fueron invitados los gobiernos europeos. En ésta, se establecieron los principios básicos para la creación del nuevo sistema de protección de las obtenciones vegetales.

⁶⁵ La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), es una asociación internacional privada, con domicilio en Suiza. Su objetivo es promover la protección de la propiedad industrial e intelectual a nivel nacional e internacional. Entre sus objetivos principales, esta asociación pretende propagar la idea de la necesidad de la protección internacional de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual, en su sentido más amplio (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de producto y de servicios, nombres comerciales, derecho de autor, topografías de productos semiconductores, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, y otras formas de protección, así como la represión de la competencia desleal), y promover el desarrollo de la protección de la propiedad industrial e intelectual; Fundada en el año 1897. <https://www.aippi.org/>

⁶⁶ Association Internationale des Selectionneurs pour la Protection des Obtentions Végétales (ASSINSEL).

⁶⁷ DUTFIEL, Graham. Op. Cit. P. 8.

⁶⁸ HEITZ, ANDRÉ. "The History of Plant Variety Protection". En: Los 25 primeros años del Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Disponible en www.upov.int/es/publications/index.html

En el mes de noviembre del año 1961 se celebró una conferencia de seguimiento en la que participaron 12 países europeos. Además, asistieron como observadores la organización *Bureaux Internationaux Réunis de la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI)⁶⁹ y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Asimismo, participaron diversas organizaciones del sector, entre ellas: ASSINSEL, la Comunidad Internacional de obtentores de plantas ornamentales y frutales de reproducción asexual (CIOPORA)⁷⁰, y la Federación Internacional de Comercio de Semillas (FIS)⁷¹. Todas estas asociaciones aún se hallan radicadas en Europa.⁷²

A raíz de las conferencias ya efectuadas y en base a los principios adoptados en ellas en diciembre de 1961, en París, el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales -también llamado Convenio UPOV- y la creación de la respectiva *Unión*

⁶⁹ Bureaux Réunis de la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI), posteriormente se convirtió en la actual Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI)

⁷⁰ La Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales de Reproducción Asexual (CIOPORA), es una asociación mundial cuya función es agrupar a los obtentores de variedades de plantas ornamental y frutal de reproducción asexual, con la intención de contribuir en la protección de sus derechos de propiedad intelectual. En la actualidad, CIOPORA representa tanto a obtentores particulares como a empresas de obtención. Fundada en 1961. <http://www.ciopora.org/es/ciopora.html>

⁷¹ Fédération Internationale du Commerce des Semences (FIS). The first International Seed Congress, which led to the establishment of the Fédération Internationale du Commerce des Semences (FIS) was held in London in 1924. It was followed by FIS congresses in Bologna in 1928, Paris in 1929 and Budapest in 1930. "The mission on the ISF is to facilitate the International movement of seed, related know-how and technology; to mobilize and represent the seed industry and a global level; to inform its members; and to promote the interest and the image of the seed industry" <http://www.worldseed.org/isf/home.html>

⁷² DUTFIELD, Graham. Op. Cit. P. 8.

Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

El Convenio UPOV es un acuerdo internacional que reglamenta la propiedad intelectual sobre las obtenciones vegetales. Sus disposiciones sientan Derechos de Obtención Vegetal (DOV's). El Convenio empezó a regir recién en el año 1968, una vez que fue ratificado por Holanda, Reino Unido y Alemania Occidental, los tres países que entonces formaban la Unión. Tardó siete años en entrar en vigor, debido a que eran pocos los países que ya contaban con sistemas de protección de variedades vegetales y la ratificación del Convenio presupone la existencia de un sistema nacional de protección de variedades vegetales en funcionamiento.

El Convenio UPOV fue concebido, en gran parte, con el objeto de satisfacer los intereses comerciales de los obtentores europeos, y al mismo tiempo, equilibrar estos intereses con los de los agricultores europeos. Actualmente, el Convenio UPOV mantiene las mismas directrices que motivaron su creación.⁷³

Después de su entrada en vigor en 1968, el Acta de 1961 del Convenio UPOV ha sido objeto de revisión en tres oportunidades generando las Actas de 1972, 1978 y 1991. Esta última entró en vigencia en 1998.

⁷³ *Ibíd.* P. 8.

En sus primeros años, el Convenio UPOV fue adoptado exclusivamente por países europeos. Actualmente, muchos países en vías de desarrollo forman parte de la UPOV: unas dos docenas se han unido desde 1995, y muchos más han iniciado el proceso de adhesión. En abril de 2006, la Unión contaba con 60 Estados miembros, además de la Comunidad Europea. A la fecha, son 70 los Estados que han asumido el Convenio UPOV.⁷⁴

1.2 c) Naturaleza sui generis del Convenio UPOV.

El Convenio UPOV es un acuerdo internacional para la protección de la propiedad intelectual de las obtenciones vegetales. Sus disposiciones conforman un marco regulatorio de carácter *sui generis*.

Un sistema de protección sui generis (de su propia especie) “es un sistema especial adaptado a una materia particular, al contrario que la protección proporcionada por uno de los principales sistemas de protección de la propiedad intelectual, por ejemplo, el sistema de patentes o de derechos de autor. Una ley especial para la protección de los circuitos integrados es un ejemplo de ley *sui generis*”.⁷⁵

⁷⁴ UPOV. 2011. Miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Situación al 8 de julio del año 2011. [En línea] Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones vegetales. Disponible en http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/members/pdf/423_july_8_2011.pdf

⁷⁵ TANSEY, GEOFF. 1999. “Comercio, propiedad intelectual, alimentación y biodiversidad. Informe sobre Desarrollo Global de 1998/1999”. Documento de debate escrito para Quaker Peace and Service.

En consecuencia, el Convenio UPOV constituye un marco regulatorio especialmente formulado para la protección de las obtenciones vegetales. Su carácter *sui generis* lo distingue de los principales sistemas generales de protección de derechos intelectuales existentes, entre los que destaca el régimen de patentes.

Por ejemplo y a diferencia del régimen de patentes, el Convenio UPOV no exige una descripción exhaustiva de la obtención vegetal, toda vez que en materia de obtenciones vegetales es imposible dar una descripción completa y precisa de una planta. Para acceder a la tutela del Convenio UPOV bastará una descripción general de la obtención vegetal, que indique sus diferencias esenciales en relación a otras variedades vegetales.⁷⁶ Es más, los Derechos de Obtención Vegetal fueron ideados con la finalidad de eludir la descripción exhaustiva de la obtención vegetal, indispensable en el sistema de patentes.⁷⁷

Otro factor que contribuiría al carácter *sui generis* del Convenio UPOV estriba en el requisito de la novedad. El Convenio UPOV sería menos exigente en cuanto a la novedad que su *símil*, el régimen de patentes. El Convenio permite la protección de las variedades vegetales descubiertas, siempre que éstas sean posteriormente acondicionadas o *puestas a punto*. Por el contrario, el sistema de patentes no admitiría, en principio, la

Disponible en <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Discussion/Trade-IP-Food-Biodiversity-Spanish.pdf> P.10

⁷⁶ ZAMUDIO, Teodora. Op. Cit. P. 79-

⁷⁷ TANSEY, Geoff. 1999. Op. Cit. P.11.

patentabilidad de los descubrimientos. Sobre este punto nos ocuparemos más adelante, cuando desarrollemos los requisitos que debe cumplir la obtención vegetal para ser tutelada por el Convenio UPOV.

Por último, el Convenio UPOV implementa algunas franquicias especiales, tales como el Privilegio del Agricultor y el Privilegio del Obtentor, instituciones inexistentes en el régimen de patentes y que revisaremos posteriormente.

Así las cosas, las diferencias que ostenta el Convenio UPOV en relación al régimen de patentes conferirían al primero su naturaleza sui generis, esto es, un régimen jurídico especialmente adaptado para la protección de las obtenciones vegetales. Más adelante examinaremos con mayor detalle las diferencias entre el Convenio UPOV y el régimen de patentes.

I.2 d) El Convenio UPOV y sus implicancias con el Acuerdo ADPIC.

El 15 de abril de 1994 se constituyó en Marrakech la Organización Mundial del Comercio (OMC), fruto de las negociaciones efectuadas en la Ronda Uruguay del G.A.T.T. En aquella oportunidad se incluyó como Anexo el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, también conocido como Acuerdo ADPIC o TRIPs, en lengua inglesa.

El Acuerdo sobre los ADPIC es de obligatorio cumplimiento para todos los Estados Miembros de la OMC. Las normas de protección de variedades vegetales constan en la Sección 5ª del Acuerdo, en el Art. 27.3 b, el cual sienta:

“...Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales, mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC”.

Tal como se desprende de la norma, el Acuerdo ADPIC instituye tres vías de protección de la propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales: 1) Las patentes, 2) Un sistema eficaz *sui generis* de protección, 3) Un sistema mixto, que combine los criterios del derecho de patentes con las normas propias de un sistema eficaz *sui generis*.

Según la Unión, el Convenio UPOV se reconoce como aquel sistema eficaz *sui generis* propuesto por el ADPIC: “El Convenio de la UPOV proporciona un sistema *sui generis* eficaz para la protección de las obtenciones vegetales a escala nacional y, por medio de la armonización internacional, a escala internacional⁷⁸”.

⁷⁸ UPOV. 2002. La armonización internacional es fundamental para la protección eficaz de las obtenciones vegetales y la transferencia de tecnología. [En línea] Postura de la UPOV sobre la armonización internacional de la protección de las obtenciones vegetales basada en una intervención

En la misma línea, las Secretarías de la OMC y de la UPOV estiman que el marco legal establecido por el Convenio se erige como un sistema eficaz *sui generis* de protección.⁷⁹ A juicio de la Secretaría de la UPOV “[el] Convenio UPOV ofrece el único sistema *sui generis* reconocido a nivel internacional para la protección de las variedades vegetales”. Por esta razón y según la Secretaría de la UPOV los países en desarrollo deberían acogerse a este sistema.⁸⁰

No obstante, los países en desarrollo no suelen adherir al Convenio UPOV motivados por las ventajas comparativas de su normativa, sino más bien, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 27.3 b del ADPIC o a ciertos acuerdos comerciales. El Convenio UPOV está siendo activamente promovido en todo el mundo, ya sea por la misma organización, ya sea por

efectuada en el Consejo de los ADPIC, el 19 de septiembre de 2002. Documento 19.585. Disponible en: http://www.upov.int/about/es/pdf/international_harmonization.pdf

⁷⁹Inclusive, antes de que el texto del Acuerdo sobre los ADPIC fuese finalizado, un miembro de la Secretaría del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) dijo que los ADPIC obligaría a las partes a “otorgar protección a las obtenciones vegetales, pero las dejaría en libertad de decidir si otorgan dicha protección mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* como el sistema UPOV, o mediante cualquier combinación de ambos” Esta declaración identifica el UPOV con un sistema eficaz *sui generis*”. BISWAJIT, Dhar. 2002. Sistemas Sui Generis para la protección de Variedades Vegetales. Opciones bajo el Acuerdo sobre los ADPIC. Documento elaborado a solicitud de la Oficina Cuáquera de las Naciones Unidas. (QUNO). Disponible en www.quno.org P.7.

⁸⁰ Principales asociaciones de obtentores, como la ASSINSEL, también han argumentado a favor del marco legal del UPOV. Según ASSINSEL, un sistema *sui generis* para proteger las variedades vegetales sólo puede operar si las variedades se definen en términos de uniformidad, estabilidad y distinción y, sin estas cualidades, cualquier variedad es “imprecisa y efímera, poco apropiada como materia objeto de protección legal”.

El UPOV también ha sido identificado como un sistema eficaz *sui generis* en las propuestas en materia de derechos de propiedad intelectual hechas en el proyecto del Acuerdo sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Según estas propuestas, “los Miembros otorgarán protección a las variedades vegetales, mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis*, tal como el sistema de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales- UPOV, o mediante una combinación de aquéllas y éste”. *Ibíd.* P.7.

Estados Unidos y la Unión Europea, que a través de acuerdos bilaterales de libre comercio exigen a los países en desarrollo su adopción.

Actualmente, muchos Estados han preferido acogerse al esquema determinado en las Actas de 1978 y 1991 del Convenio de la UPOV⁸¹ en desmedro de la clásica patente. Sin embargo, no es forzoso que los Estados suscritos al ADPIC se acojan al Sistema UPOV. Tal como lo señala el Art 27.3 b, los Estados Miembros pueden proteger la propiedad intelectual sobre sus obtenciones vegetales, ya sea a través de un sistema de patentes, ya sea creando sus propios sistemas de protección de obtenciones vegetales, ya sea combinando estos y aquellos. Cuando la norma sienta que los países pueden conferir protección a las obtenciones vegetales a través de un sistema eficaz *sui generis*, no se refiere expresamente al Convenio UPOV. Perfectamente los países miembros del ADPIC podrán adoptar sus propios sistemas de protección, siempre que tales sistemas sean del todo eficaces.

Así las cosas, pese a que el Convenio UPOV es el único acuerdo internacional de protección de obtenciones vegetales, no es el único régimen *sui generis* existente. Hoy por hoy, existen algunos Estados que han optado por crear sus propios sistemas de protección *sui generis*, facultados por el Art. 27.3 b) del Acuerdo de los ADPIC. Todos tienen por finalidad conceder derechos exclusivos al obtentor sobre la variedad vegetal desarrollada. Entre tales fórmulas podemos citar los sistemas *sui generis*

⁸¹ JOSÉ, María Elena. 1998. Situación actual de la normativa legal en Europa y en América. *En*: NUEZ, Fernando LLÁCER, Gerardo. CUARTETO, Jesús. (Eds.) Los derechos de propiedad de las obtenciones vegetales. Madrid. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. P. 80.

adoptados por India, Tailandia y Malasia⁸². Estas últimas, se caracterizan por adaptarse de manera más idónea a las necesidades de los respectivos países, pues a diferencia del Sistema UPOV, estos regímenes especiales tomarían mayor distancia del sistema de patentes.

La India, por ejemplo, ha desarrollado su propio sistema *sui generis*, cuyas normas están orientadas a la protección de variedades en una economía de subsistencia. La Ley de Protección de Variedades Vegetales y Derechos del Agricultor (PPVFR) fue promulgada por el Parlamento de la India en agosto de 2001. Tal legislación otorga protección sobre las variedades desarrolladas por los obtentores en el sector formal así como también por los agricultores. Además, se ocupa de salvaguardar el derecho tradicional del agricultor a guardar la semilla obtenida del producto de una cosecha anual para utilizarla en la siguiente, sin pagar al obtentor por su uso.

Por otra parte, dado que el Convenio UPOV se reconoce como un sistema eficaz *sui generis*, es importante delimitar cuál es el alcance de un sistema *eficaz*. El Acuerdo sobre los ADPIC utiliza el término “eficaz” para aludir a la observancia a nivel nacional de las normas y procedimientos para la prevención y solución multilateral de controversias. Según esta formulación “un sistema *sui generis* debe permitir acciones eficaces contra cualquier acto de infracción, como lo exigen los artículos pertinentes del

⁸² India, Tailandia y Malasia poseen sistemas de protección de variedades vegetales basados en el Acta UPOV de 1978, pero difieren de ella, por ejemplo, en que permiten la venta condicionada de semillas por parte de los agricultores, así como el registro de sus variedades.

Acuerdo sobre los ADPIC. La limitación principal de este enfoque está en que la eficacia de un sistema *sui generis* valorado como tal no depende de los requerimientos o del nivel de protección”⁸³.

No obstante, factible es pensar que la noción de eficacia no sólo debería apuntar a la solución de controversias, sino más bien, a que tal sistema *sui generis* sea capaz de satisfacer las necesidades de todos los interesados. Sólo se puede alcanzar este criterio si se amplía el ámbito de protección, de manera que incluya a todos aquellos que se hallen involucrados en actividades de fitomejoramiento, vale decir, a los obtentores formales- el enfoque del UPOV- y a los agricultores tradicionales. Sobre este tema nos referiremos más adelante.

Por último, es ineludible preguntarse por qué el Sistema UPOV es ofrecido como una alternativa preferible a la adopción de un sistema de patentes. Sabido es que estas últimas proporcionan una protección de la propiedad industrial bastante más amplia que el Sistema UPOV. Para comprender con mayor claridad la naturaleza *sui generis* del Convenio que lo erigiría como una alternativa más idónea que un sistema de patentes, es preciso examinar el alcance de sus normas y compararlas con el régimen de patentes, tarea que esta memoria desarrollará a continuación.

⁸³ BISWAJIT, Dhar. Op. Cit. P.7.

SECCIÓN 2. El Acta de 1991 del Convenio UPOV.

La presente sección tiene por finalidad describir las principales disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV. Al mismo tiempo, dar cuenta brevemente de las normas contenidas en su antecesora versión -el Acta de 1978- y así, comparar las respectivas Actas. Para realizar este ejercicio nos valdremos de las Notas Explicativas del Convenio UPOV, documentos elaborados por la misma Unión y que tienen por finalidad interpretar cada una de las disposiciones contenidas en las Actas. Pese al carácter interpretativo de estos documentos, la Unión advierte que “las únicas obligaciones vinculantes que tienen los miembros de la Unión son las que figuran en el texto del Convenio de la UPOV”.⁸⁴

2.1 Objeto material de la protección del Acta de 1991 del Convenio UPOV

2.1 a) Concepto de Variedad Vegetal según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

Una de las novedades del Acta de 1991 del Convenio UPOV consiste en que, a diferencia de su antecesora, el Acta de 1978, logró introducir un

⁸⁴ Información disponible en página oficial de la Unión para la protección de las Nuevas Variedades vegetales. (UPOV). www.upov.org.

concepto global de variedad vegetal, el que posteriormente ha sido adoptado uniformemente por las demás legislaciones.⁸⁵

Art 1 vi). “Se entenderá por “variedad” 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

-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 para propagarse sin alteración”.

Para una mayor comprensión del término precisaremos los alcances del Art. 1vi del Acta de 1991.

Cuando el Art. 1vi entiende por variedad “un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido”, lo que se pretende es delimitar el concepto de variedad, confirmándose de esta forma que una

⁸⁵ ZAPATER ESPÍ, María José. 2007. Marco Jurídico Internacional y comunitario para la protección de nuevas obtenciones vegetales. En: AMAT LLOMBART, Pablo. La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Edit. Tirant Lo Blanch. P 21.

variedad no podrá estar compuesta, por ejemplo, por plantas de más de una especie.⁸⁶

Luego, la misma norma continúa: “con independencia de sí responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor”. La disposición da a entender que la definición de variedad propiamente tal es más amplia que el concepto de “variedad susceptible de ser protegida por un sistema de derechos de propiedad intelectual”. Una variedad vegetal no siempre reunirá los requisitos para ser merecedora de protección por parte del sistema UPOV.⁸⁷

Posteriormente, el Art. 1 vi afirma que una variedad vegetal debe “definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos”. El Diccionario de la Real Academia Española define el término *genotipo* como el “conjunto de los genes de un individuo, incluida su composición alélica”.⁸⁸ La “combinación de genotipos” da como resultado las variedades sintéticas y los híbridos.

⁸⁶ UPOV. 2010. Notas explicativas sobre la definición de Variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Aprobado por el Consejo de la UPOV en su cuadragésima cuarta sesión ordinaria el 21 de Octubre del año 2010. Documento UPOV/EXN/VAR/1. Disponible en www.upov.cl. P.4.

⁸⁷ Por lo general, las autoridades de la UPOV no examinan si una variedad candidata responde a la definición de variedad del Art. 1 vi. del Acta de 1991. Las autoridades han de examinar si la solicitud de derecho de obtentor cumple con los requisitos para la concesión de un derecho de obtentor, en particular, si la variedad es distinta, homogénea y estable (DHE). Una variedad que cumple con los criterios de DHE se conformará a la definición de variedad. *Ibíd.* P. 5.

⁸⁸ Real Academia Española de la Lengua. Diccionario de la Real Academia Española. www.rae.es

Consecutivamente, la norma señala que una variedad vegetal deberá “distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos”, aserto que va asociado al concepto de distinción. En otras palabras, una variedad vegetal deberá distinguirse claramente de cualquier otra variedad, en sus cualidades o caracteres. No es lo mismo una papa de color amarillo que una de color rojo: aunque ambas pertenecen a la especie vegetal *papa* son variedades vegetales distintas pues difieren en la expresión de sus caracteres. Cabe destacar que la distinción es, además, uno de los requisitos que debe cumplir una variedad vegetal para ser merecedora de protección por el régimen UPOV.⁸⁹ El Art. 7 del Acta de 1991 del Convenio UPOV dispone: “se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida.”

Por último, la norma dispone que una variedad vegetal debe “considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud de propagarse sin alteración”. En el Convenio UPOV no existen disposiciones que limiten los medios para propagar sin alteración una variedad vegetal. En el caso de algunas variedades, por ejemplo, las de multiplicación vegetativa, pueden propagarse sin alteración a partir de plantas de la propia variedad. Otras variedades, tales como los híbridos y las variedades sintéticas, pueden

⁸⁹ Art. 5 Acta de 1991 del Convenio UPOV.

propagarse sin alteración mediante un ciclo de reproducciones en el que intervienen plantas que no corresponden a la variedad.⁹⁰

2.1 b) Concepto de Obtención Vegetal según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

El Acta de 1991 del Convenio UPOV, al igual que su antecesora versión, no se ocupa de definir la noción de obtención vegetal. Sólo se refiere al concepto de variedad protegida en algunos preceptos, tales como el Art. 14.1 y 14.2, sin desarrollar su significado.

Como señalamos anteriormente, el concepto de obtención vegetal es de carácter estrictamente jurídico, pues alude al bien inmaterial, esto es, a la mejora intelectual introducida en la variedad vegetal. Así las cosas, una obtención vegetal es aquella variedad vegetal que, por cumplir con las condiciones establecidas en la ley, es merecedora de protección jurídica especial. Las condiciones legalmente establecidas son aquellas que aparecen recogidas en todas las Actas del Convenio UPOV⁹¹, esto es, novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación. Sobre estos requisitos, la presente memoria se pronunciará más adelante.

⁹⁰ UPOV. 2010. Notas explicativas sobre la definición de Variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Op. Cit. Pp. 5- 6.

⁹¹ El Art 5 del Acta de 1991 del Convenio UPOV establece que se concederá el Derecho de Obtentor cuando una variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable. Además, es necesario asignar a la variedad una denominación, que estará destinada a ser su designación genérica.

2.1 c) Sujeto del Derecho de Obtención Vegetal: Concepto de obtentor vegetal según el Acta de 1991 del Convenio UPOV

Antes de desarrollar el concepto de obtentor según consta en el Acta de 1991, conveniente es revisar su tratamiento en el Acta de 1978. Esta última no se ocupa de precisar la noción de obtentor; más bien hace referencia a los requisitos que éste debe cumplir para gozar de la protección. La disposición alude al origen de la variedad vegetal, el cual puede ser natural o artificial:

Art. 6 1) a) “El obtentor gozará de la protección prevista por el presente Convenio cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) Sea cual sea el origen, *artificial o natural*, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección...”

Cuando señalamos que una persona “ha descubierto... en forma natural, una nueva variedad vegetal”, estamos reconociendo que el mero descubrimiento de nuevas variedades vegetales es merecedor de protección por parte del Convenio UPOV. El Acta UPOV de 1978, así como sus antecesoras versiones avalaban la protección de los descubrimientos en materia vegetal.

“Cabe recalcar que el Acta de 1978 no contiene ninguna definición de *obtentor* o *actividad obtentora*. Asimismo no se hace expresamente referencia a la protección de los “descubrimientos”. La protección de los descubrimientos se deduce del hecho de que las palabras de introducción del Artículo 6.1) a) aceptan la posibilidad de que la variedad puede ser el resultado de una fuente natural de variación inicial, por ejemplo, una mutación.”⁹²

Es significativo hacer hincapié en el lenguaje utilizado al inicio del Artículo 6.1.a) del Acta de 1978: “Sea cual sea el origen, *artificial o natural*, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad...”. Dicho lenguaje implica la necesidad de que se produzca una variación o cambio en el material vegetal, y subsiguientemente una selección dentro de esa variación, a fin de que el material vegetal resultante sea merecedor de protección. Sin embargo, también implica que una variedad vegetal cuyo origen sea sólo natural constituye un descubrimiento, y los descubrimientos serían susceptibles de protección, según el Acta de 1978 del Convenio UPOV.

En conclusión, podemos afirmar que las versiones revisadas del Convenio UPOV, correspondientes a los años 1961, 1972 y 1978, difieren sustancialmente del sistema de patentes en la manera de tratar los descubrimientos. Según el sistema de patentes, los descubrimientos no son

⁹²UPOV. 2002. La noción del obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV. [En línea] Aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril del 2002. Documento C(Extr.)/19/2 Rev. Disponible en www.upov.cl P 4-5.

patentables⁹³. No obstante, de las mencionadas Actas se desprende que el “descubrimiento” de mutaciones o individuos variantes en una población de plantas cultivadas es efectivamente una fuente potencial de variedades de gran importancia. “El Convenio de la UPOV habría fallado en su misión si hubiese excluido a esas variedades de la protección y privado a los descubridores del incentivo de preservar y propagar descubrimientos útiles en beneficio del mundo entero.”^{94 95}

Ahora bien, a diferencia de las versiones predecesoras, el Acta de 1991 es la primera en aportar un concepto de obtentor. El Art 1 del Acta de 1991 dispone lo siguiente:

Art. 1- “Se entenderá por obtentor

iv) -la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,

- la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o

- el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso;”

⁹³ El Art. 37 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial establece: “No se considera invención y quedan excluidos de a protección por patente de esta ley: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.”

⁹⁴ UPOV. 2002. La noción del obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV. Op. Cit. P. 5.

⁹⁵ De hecho, En Estados Unidos se adoptó el mismo enfoque en 1930, cuando las patentes de plantas quedaron a disposición de “quienes inventen o descubran y reproduzcan en forma asexuada cualquier variedad distinta y nueva...” Plant Patent Act. 1930.

Esta sencilla definición contiene algunas informaciones importantes. La frase "*la persona que haya creado...*" Esa persona podrá ser un cultivador, un agricultor, una compañía o un científico; en definitiva, cualquier persona puede ser obtentor. Luego, el obtentor será quien haya creado la variedad vegetal. Para crear una variedad éste deberá emplear técnicas de fitomejoramiento, que van desde una selección básica realizada por un cultivador aficionado, hasta procedimientos técnicos avanzados como los de ingeniería genética.

Ahora bien, la disposición entiende además por obtentor "*la persona que haya... descubierto y puesto a punto una variedad*". Según las Notas Explicativas del Acta de 1991, un "descubrimiento" es aquel que describe la actividad de "selección dentro de la variación natural", mientras que la "puesta a punto" describe el proceso de "reproducción o multiplicación y evaluación".⁹⁶

Así las cosas, la disposición aclara que el simple descubrimiento o hallazgo de una variedad no facultaría a una persona a solicitar la protección. Es necesario el respectivo acondicionamiento de la variedad o, tal como dispone la norma, su *puesta a punto*.

Hay quienes consideran que sólo se cumple con el criterio de "puesta a punto" si la propia planta descubierta es modificada luego en alguna

⁹⁶ UPOV. 2002. La noción del obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV. Op. Cit. Pp. 5-6.

manera. Por ende, la reproducción o multiplicación de la planta sin modificación alguna no constituiría una “puesta a punto”. Este enfoque exige que la planta descubierta se reproduzca en forma sexual⁹⁷ y que se efectúe una selección en la progenie para obtener una prueba de la puesta a punto. No obstante, a juicio de la Convención UPOV esta interpretación es errada, puesto que la mera selección en la progenie constituiría una actividad de “fitomejoramiento”. Según las Notas Explicativas del Acta de 1991, negar la protección a los descubrimientos en materia vegetal equivaldría a denegar la protección a la mayoría de las mutaciones vegetales, dado que la mutación por lo general se reproduce o multiplica sin modificaciones.

En definitiva, podemos concluir que un obtentor “es tanto aquella persona que ha creado una nueva variedad vegetal poniendo en práctica cualquier método de mejora fitotécnica, como aquella que la ha descubierto en el medio natural, y en ambos casos ha conseguido desarrollarla con éxito.”

Más adelante, cuando revisemos las implicancias constitucionales respecto a la posibilidad de constituir derechos de obtención vegetal sobre variedades vegetales originarias y tradicionales, volveremos sobre este punto.

⁹⁷ Reproducción sexual de las plantas: La generación de un nuevo individuo implica un intercambio de material genético. Se caracteriza por la unión de células reproductoras denominadas gametos y la existencia de un desarrollo embrionario que dará lugar al nuevo organismo. Da lugar a la polinización, en la cual los granos de polen producidos en los sacos polínicos de las anteras llegan a los estigmas. Dicho proceso es posible gracias a los diferentes mecanismos de transporte. V. gr., por medio de insectos como las abejas (entomofilia) o a través del viento o el agua.

2.2 Requisitos de la Variedad Protegible según el Acta de 1991 del Convenio UPOV

Los requisitos que debe cumplir una variedad vegetal para ser objeto de protección por parte del Acta de 1991 del Convenio UPOV y constituirse como una obtención vegetal son: novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación.⁹⁸ Así lo dispone el Art. 5, párrafos 1 y 2 del Acta de 1991:

Art. 5. 1) “Se concederá el derecho de obtentor cuando la variedad sea

- i) Nueva,
- ii) Distinta,
- iii) Homogénea y
- iv) Estable.

2) La concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes de las antes mencionadas, a reserva de que la variedad sea designada por una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 20, que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas

⁹⁸ Art. 5. Convenio UPOV. Acta 1991.

1) [Criterios a cumplir] Se concederá el derecho de obtentor cuando la variedad sea

- i) Nueva,
- ii) Distinta,
- iii) Homogénea y
- iv) Estable.

2) [*Otras condiciones*] La concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes de las antes mencionadas, a reserva de que la variedad sea designada por una denominación conforme a lo dispuesto en el [Artículo 20](#), que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas por la legislación de la Parte Contratante ante cuya autoridad se haya presentado la solicitud y que haya pagado las tasas adeudadas.

por la legislación de la Parte Contratante ante cuya autoridad se haya presentado la solicitud y que haya pagado las tasas adeudadas”.

Cabe destacar que el Acta de 1978 del Convenio UPOV sienta en su Art. 6 los mismos requisitos.⁹⁹

2.2 a) La novedad y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

El Diccionario de la Real Academia Española define a la novedad como todo aquello que posea la *calidad de nuevo*.¹⁰⁰ Luego, una variedad

⁹⁹ Art. 6. Condiciones requeridas para beneficiarse de la protección.

1) El obtentor gozará de la protección prevista por el presente Convenio cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección. Esta notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como cultivo o comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro

oficial de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una publicación. Los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con precisión.

b) En la fecha de presentación de la solicitud de protección en un Estado de la Unión, la variedad

i) no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, con el consentimiento del obtentor, en el territorio de dicho Estado — o, si la legislación de ese Estado lo prevé, no haberlo sido desde hace más de un año — y

ii) no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, en el territorio de cualquier otro Estado, con el consentimiento del obtentor, por un período anterior superior a seis años en el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, con inclusión, en cada caso, de sus portainjertos, o por un período anterior superior a cuatro años en el caso de otras plantas.

Todo ensayo de la variedad que no contenga oferta de venta o de comercialización no se opone al derecho a la protección. El hecho de que la variedad se haya hecho notoria por medios distintos a la oferta de venta o a la comercialización tampoco se opone al derecho del obtentor a la protección.

c) La variedad deberá ser suficientemente homogénea, teniendo en cuenta las particularidades que presente su reproducción sexual o su multiplicación vegetativa.

d) La variedad deberá ser estable en sus caracteres esenciales, es decir, deberá permanecer conforme a su definición después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

e) La variedad deberá recibir una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 13.

2) La concesión de protección solamente podrá depender de las condiciones antes mencionadas, siempre que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas por la legislación nacional del Estado de la Unión en el que se presente la solicitud de protección, incluido el pago de las tasas.

vegetal será *nueva* cuando a la fecha de presentación de la solicitud de derecho del obtentor, el material de reproducción (las semillas) o un producto de la cosecha de la variedad no hayan sido vendidos o entregados por el obtentor a terceros que deseen explotarla.

Bajo esta perspectiva, para que la variedad vegetal sea *nueva* no debe haber sido comercializada por el obtentor con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de su derecho de obtención vegetal.

Según el Acta de 1991 del Convenio UPOV, la novedad constituye uno de los requisitos para la protección de las obtenciones vegetales. El Art. 6 del Acta de 1991 entiende por novedad lo siguiente:

Art. 6 “La variedad vegetal será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha”.

¹⁰⁰ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. [En línea]. www.rae.es

Ahora bien, el Art. 6, párrafo 1 letra b del Acta de 1978 del Convenio UPOV entiende por novedad:

Art. 6. “El obtentor gozará de la protección prevista por el presente Convenio cuando se cumplan las siguientes condiciones:

[...]

b) En la fecha de presentación de la solicitud de protección de un Estado de la Unión, la variedad

i) no debe haber sido ofrecida en venta o comercializada, con el consentimiento del obtentor, en el territorio de dicho Estado -o, si la legalización de dicho Estado lo prevé- no haberlo sido desde hace más de un año- y

ii) no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, en el territorio de cualquier otro Estado, con el consentimiento del obtentor, por un período anterior superior a seis años en el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, con inclusión, en cada caso, de sus portainjertos, o por un período anterior superior a cuatro años en el caso de otras plantas.

[...]”

A continuación, revisaremos el requisito de la novedad enfocándonos en tres puntos: el material de la variedad, la venta o entrega a terceros y los períodos de gracia.

2.2 a) i. Material de la variedad.

Tal como se precisa en el Art. 6 del Acta de 1991, las disposiciones sobre la novedad atañen:

- 1.- Al material de reproducción o de multiplicación vegetativa y
- 2.- Al producto de la cosecha de la variedad.

Cuando el Art. 6 del Acta de 1991 alude *al material de reproducción o multiplicación vegetativa*, se está refiriendo a las semillas propiamente tal o a cualquier material que tenga la capacidad de multiplicar la variedad vegetal. Por ejemplo, los esquejes son fragmentos de una planta (tallo u hojas tiernas) que una vez separados de ésta pueden ser replantados con finalidades reproductivas.

Ahora bien, cuando el mismo artículo hace mención al *producto de la cosecha de la variedad*, alude a los frutos naturales obtenidos de la cosecha de la variedad vegetal.

En cambio, el Art. 6, párrafo 1, letra b del Acta de 1978 estatuye lo siguiente:

“En la fecha de presentación de la solicitud de protección en un Estado de la Unión, *la variedad* [...]”

Mientras en el Acta de 1991 del Convenio UPOV las disposiciones sobre la novedad atañen al material de reproducción o de multiplicación vegetativa y al producto de cosecha de la variedad, el Art. 6.1 b) del Acta de 1978 sólo alude a “la variedad”, sin extenderse al material de reproducción o multiplicación vegetativa y al producto de la cosecha.

De esta manera, el Acta de 1991 es más estricta a la hora de establecer condiciones para la destrucción de la novedad, dado que condiciona esta última tanto al material de reproducción de la variedad como al producto de la cosecha.

2.2 a) ii Venta o entrega a terceros.

El Art. 6.1 del Acta de 1991 del Convenio UPOV dispone:

“La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido *vendido o entregado a terceros* de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad”.

Por su parte, el Art. 6, párrafo 1 letra b) del Acta de 1978 establece:

Art. 6. 1 b) “En la fecha de presentación de la solicitud de protección en un Estado de la Unión, la *variedad*

i) no deberá haber sido *ofrecida en venta o comercializada*, con el consentimiento del obtentor...

ii) no deberá haber sido *ofrecida en venta o comercializada*, en el territorio de cualquier otro Estado, con el consentimiento del obtentor...

“Todo ensayo de la variedad que no contenga oferta de venta o de comercialización no se opone al derecho a la protección. El hecho de que la variedad se haya hecho notoria por medios distintos a la oferta de venta o a la comercialización tampoco se opone al derecho del obtentor a la protección”.

El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV especifica que la novedad se verá afectada cuando el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad sea *vendido o entregado a terceros*. En cambio, el Art. 6.1 b) del Acta de 1978 sienta que la novedad se verá afectada cuando la variedad haya sido *ofrecida en venta o comercializada*. Incluso, el Art. 6.1 b) inciso final reafirma el punto, al advertir que la notoriedad de la variedad obtenida por medios distintos a la oferta de venta o la comercialización de ésta tampoco se opone al derecho del obtentor a la protección. Como puede apreciarse, al tenor del Acta de 1991 basta la entrega a terceros del material de reproducción de la variedad o del producto de la cosecha para destruir la novedad de la variedad.

Respecto al Art. 6.1 del Acta de 1991 del Convenio UPOV, cuando la norma alude a *los fines de explotación de la variedad*, apunta a que el tercero que ha comprado o se le ha entregado el material de reproducción de la variedad o el producto de la cosecha, tenga por objeto el aprovechamiento económico de éstos. Diferente es el caso de aquel tercero que recibe el material de reproducción con el objeto de desarrollar otra variedad, o con la finalidad de realizar actividades de investigación. Este último caso se denomina privilegio del obtentor y será revisado por esta memoria más adelante.

Por último, según las Notas Explicativas del Acta de 1991 del Convenio UPOV, los siguientes actos no ocasionarían la pérdida de la novedad: “i) ensayos de la variedad que no supongan la venta o entrega a terceros a los fines de la explotación de la variedad (precisado en el Acta de 1978); ii) venta o entrega a terceros sin el consentimiento del obtentor; iii) venta o entrega a terceros inscritas en el marco de un acuerdo para transferir los derechos al causahabiente; iv) venta o entrega a terceros inscritas en el marco de un acuerdo en virtud del cual una tercera persona haya incrementado, por cuenta del obtentor, las existencias de material de reproducción o de multiplicación de una variedad, cuando el acuerdo estipule que las existencias multiplicadas pasan de nuevo a estar bajo el control del obtentor; v) venta o entrega a terceros inscritas en el marco de un acuerdo en virtud del cual una tercera persona haya efectuado ensayos de campo o en laboratorio, o ensayos de procesamiento a pequeña escala, para evaluar la variedad; vi) venta o entrega a terceros inscritas en el marco del

cumplimiento de una obligación jurídica o reglamentaria, en particular, en lo que atañe a la bioseguridad o a la inscripción de las variedades en un registro oficial de variedades admitidas para la comercialización; vii) venta o entrega a terceros de un producto de cosecha que constituya un producto secundario o excedente obtenido a partir de la creación de la variedad o de las actividades mencionadas en los apartados iv) a vi) anteriores, a condición de que ese producto sea vendido o entregado sin identificación de la variedad a los fines de consumo, y viii) entrega a terceros a los fines de exhibir la variedad en una exposición oficial u oficialmente reconocida”¹⁰¹.

2.2 a) iii. Períodos de gracia

Se entiende por períodos de gracia aquellos plazos que concede la ley al obtentor para vender o entregar a terceros, ya sea el material de reproducción de la variedad, ya sea el producto de la cosecha, con anterioridad a la solicitud de su derecho de obtención, de manera que si el obtentor se halla dentro de este período, la variedad cumplirá igualmente con el requisito de la novedad. Estos plazos se hallan formulados en las letras i y ii del Art. 6.1 del Convenio UPOV, las cuales aseveran que una variedad vegetal se considerará nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no se

¹⁰¹ UPOV. 2009. Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria el 22 de octubre de 2009. Documento UPOV/EXN/NOV/1. Disponible en www.upov.cj P. 8.-

hubiese vendido o entregado a terceros por el obtentor o con su consentimiento:

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.

Con el objeto de comprender el alcance de la disposición reseñada, es necesario dilucidar el significado de algunos conceptos.

El Acta de 1991 del Convenio UPOV entiende por Parte Contratante “un Estado o una organización intergubernamental parte en el presente Convenio”¹⁰². De la normativa citada podemos colegir que cuando el Art. 6.1.i alude al *territorio de la Parte Contratante*, se refiere al territorio correspondiente a un Estado que haya adoptado en su legislación las normas del Convenio UPOV. Esto es, un Estado u organización parte del Convenio o Miembro de la Unión¹⁰³. A su vez, cuando el Art. 6.1 ii afirma que una variedad vegetal será considerada nueva si ésta no ha sido vendida o entregada a terceros por el obtentor o con su consentimiento *en un territorio distinto del de la Parte Contratante*, a lo que en realidad alude es a

¹⁰² Acta de 1991 del Convenio UPOV. Art 1.vii.

¹⁰³ “Se entenderá por “miembro de la Unión” un Estado Parte en el Acta de 1961/1972 o en el Acta de 1978 o una Parte Contratante”. Acta de 1991 del Convenio UPOV. Art. 1.xi.

cualquier territorio distinto de aquel correspondiente al Estado Miembro de la Unión.

Luego, el Art. 6.1 i agrega: *en el que se hubiese presentado la solicitud*. Cuando la norma se refiere al territorio de la Parte Contratante en el que se hubiese presentado la solicitud, en realidad apunta a aquel territorio correspondiente a un Estado Miembro en el que se hubiese presentado la solicitud de un título de obtención vegetal sobre una variedad determinada. Por ende, una variedad vegetal será considerada nueva si a la fecha de la presentación de la solicitud de derecho de obtentor, éste no hubiese vendido o entregado a terceros el material de reproducción o multiplicación vegetativa o un producto de la cosecha de la variedad en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la mencionada solicitud de derecho de obtención vegetal sobre la misma variedad.

Ahora bien, el Art. 6.1 i dispone que una variedad vegetal se considerará nueva si en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no se hubiese vendido o entregado a terceros por el obtentor o con su consentimiento: i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, *más de un año antes de esa fecha*. El año acá señalado es el período de gracia, el cual permite al obtentor vender o entregar el material de reproducción vegetal o el producto de la cosecha a un tercero sin que la variedad deje de cumplir

con el requisito de la novedad. Este año se empieza a contar desde la fecha de la solicitud del título de obtención vegetal hacia atrás, de manera que si el obtentor ha vendido o entregado el material de reproducción a un tercero hace más de un año contado desde la fecha de la solicitud, habrá sobrepasado el período de gracia y la variedad no será considerada nueva. Ahora bien, cuando la variedad se entregue o venda a un tercero: ii) *en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud*, el plazo de gracia se extenderá a cuatro años y en el caso de árboles y vides a seis años, contados hacia atrás desde la fecha de solicitud de protección. Los períodos establecidos para las vides y los árboles son más largos, pues se tiene en cuenta que el crecimiento y la multiplicación son más lentos en este tipo de plantas.¹⁰⁴

De acuerdo al Art. 6.1 b) del Acta de 1978 del Convenio UPOV, a la fecha de presentación de la solicitud de protección en un Estado de la Unión, la variedad no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, con el consentimiento del obtentor:

i) en el territorio del mismo Estado, con anterioridad a *un año*.

ii) en el territorio de cualquier otro Estado, por un período anterior superior a *seis años en el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales*, con inclusión, en cada caso, de sus portainjertos, o por un período anterior superior a *cuatro años en el caso de otras plantas*.

¹⁰⁴ UPOV. 2009. Orientaciones para la redacción de Leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria el 22 de octubre de 2009. Documento UPOV/INF/6/1. Disponible en www.upov.cl

De esta manera, si la nueva variedad vegetal ha sido ofrecida en venta o comercializada con anterioridad a los plazos de gracia dispuestos en la norma, ésta ya no cumplirá con el requisito de la novedad.

Como puede apreciarse, tanto el Acta de 1991 del Convenio UPOV como el Acta de 1978 disponen los mismos períodos de gracia. No obstante, mientras el Acta de 1978 incluye en el período de gracia de seis años a las vides y a los árboles forestales, frutales y ornamentales, el Acta de 1991 comprende sólo a los árboles y vides. Las Notas Explicativas del Acta de 1991 del Convenio UPOV no aclaran si el término “árboles” se extiende a las variedades forestales, frutales y ornamentales.

El período de gracia distingue al Sistema UPOV del régimen de patentes. Su existencia se justifica por la onerosidad de las actividades de fitomejoramiento. Un obtentor puede verse obligado a vender o entregar su variedad vegetal a un tercero dado los altos costos que la actividad de fitomejoramiento puede haberle ocasionado. Conjuntamente, el examen de los requisitos legales de protección es más rígido en el marco de los derechos de obtención vegetal, en donde se efectúan ensayos de campo, mientras que en las patentes, el examen se hace sobre el papel. En los derechos de obtención vegetal los exámenes pueden prolongarse durante varios años, con el objeto de comprobar la estabilidad de los caracteres

pertinentes de la variedad vegetal después de múltiples reproducciones o multiplicaciones sucesivas.¹⁰⁵

Más adelante, revisaremos las implicancias constitucionales de la novedad, tocante a la solicitud de derechos de obtención vegetal sobre variedades vegetales tradicionales, especies que no cumplirían con este requisito, por haber sido ya objeto de intercambio y comercialización por parte de los agricultores nacionales.

2.2 b) La Distinción según el Acta de 1991 del Convenio UPOV

Para que una variedad vegetal sea merecedora de protección, el Convenio UPOV exige el cumplimiento de determinados criterios. La distinción es el segundo requisito dispuesto en el Art. 5.1 ii del Acta de 1991. El Diccionario de la Real Academia Española entiende por distinción “la diferencia por la cual una cosa no es otra, o no es semejante a otra”¹⁰⁶.

El Art. 7 del Acta del 1991 se ocupa de determinar cada uno de los alcances de este requisito:

¹⁰⁵ HOLTSMANN, Mónica. 1998. “La protección Jurídica de las Innovaciones vegetales. ¿Patente y/o título de obtención vegetal?” En: NUEZ, Fernando. LLÁCER, Gerardo. CUARTETO, Jesús. (Eds.) Los derechos de propiedad de las obtenciones vegetales. Madrid. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. P. 340.

¹⁰⁶ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición. www.rae.es

Art. 7 “Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso.”

El Convenio de la UPOV no define el significado de la frase “que se distingue claramente”. No obstante, a fin de proporcionar una orientación acerca de la interpretación del concepto, se han elaborado bases que tienen por objeto contribuir en el examen de la distinción. Una variedad se distinguirá claramente de otra si la diferencia en los caracteres de ambas especies es:

- a) consistente y
- b) clara.

Estos criterios son estrictamente técnicos. Para establecer la diferencia entre dos variedades vegetales en función al criterio de la consistencia, será necesario efectuar ensayos de cultivo durante al menos, dos ocasiones independientes. El examen puede llevarse a cabo en las

variedades anuales¹⁰⁷ por medio de observaciones realizadas en plantaciones o siembras hechas en dos campañas diferentes, y respecto a las variedades perennes¹⁰⁸, por medio de observaciones hechas en dos campañas distintas de una misma plantación o siembra.¹⁰⁹

Asimismo, para determinar la claridad de la diferencia entre dos variedades, son indispensables las observaciones a los caracteres cualitativos¹¹⁰, cuantitativos¹¹¹ y pseudocualitativos¹¹² propios de cada variedad vegetal. A través de estos parámetros técnicos se pretende establecer las diferencias entre la variedad vegetal candidata a la protección y aquellas variedades notoriamente conocidas. Una variedad candidata es

¹⁰⁷ Las variedades anuales son aquellas plantas que viven solamente una temporada o período vegetativo. Se caracterizan por crecer rápidamente y tienen una duración muy corta. Suelen nacer, crecer y florecer durante la primavera y/o verano y producir sus frutos durante el verano u otoño. Dentro de las variedades anuales encontramos al girasol y a las lentejas.

¹⁰⁸ Las variedades perennes son aquellas plantas que viven varias temporadas. Pueden sobrevivir con facilidad durante muchos años. Entre las variedades perennes podemos distinguir los árboles, tales como el castaño, el pino y el nogal; los arbustos, las matas y las hierbas perennes.

¹⁰⁹ En algunas circunstancias, la influencia del medio ambiente no es tan importante como para exigir un segundo ciclo de cultivo como garantía de que las diferencias observadas entre las variedades son suficientemente consistentes. Por ejemplo, si se ejerce control en relación con las condiciones de cultivo de la cosecha, como en un invernadero de temperatura y luz reguladas, puede no ser necesario observar dos ciclos de cultivo. Asimismo, puede darse el caso de que las diferencias observadas entre las variedades sean tan claras que no sea necesario efectuar un segundo ciclo de cultivo. En ambas circunstancias deberán tenerse en cuenta las características de multiplicación o reproducción de la variedad y la calidad del material vegetal. UPOV. 2002. Introducción General al examen de la distinción, homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales. [En línea] Diecinueve de Abril de 2002. Documento TG/1/3* Disponible en www.upov.cl. Pp. 15-16

¹¹⁰ Los caracteres cualitativos comprenden la descripción de factores tales como el sexo de la planta: dioico femenino, dioico masculino, monoico unisexual, monoico hermafrodita. Por regla general, los caracteres cualitativos no son influenciados por el medioambiente. Suelen observarse visualmente.

¹¹¹ Los caracteres cuantitativos comprenden la descripción de características tales como la longitud del tallo de la planta, el que puede ser corto, muy corto, medio largo, largo y muy largo. Si la variedad candidata tiene una altura media, sería posible, excluir del ensayo de cultivo las variedades de la colección cuyo tallo sea muy corto, o muy largo. Los caracteres cuantitativos pueden medirse u observarse visualmente.

¹¹² Los caracteres pseudocualitativos comprenden la descripción de factores tales como la forma de la hoja de la planta, la cual puede ser oval, elíptica, redonda y oboval. Estos caracteres suelen observarse, por regla general, visualmente.

aquella respecto de la cual se ha presentado una solicitud de derecho de obtentor. Estos exámenes basarán sus resultados con arreglo a la medición y observación de características tales como el método de reproducción propio de cada variedad vegetal, las diferencias relativas al largo del tallo, color de los pétalos, forma de las hojas, entre otras.¹¹³

Ahora bien, la noción de la distinción es vinculable al concepto de notoriedad. Una variedad vegetal satisfará el requisito de la distinción si puede diferenciarse o distinguirse de otra variedad vegetal que sea notoriamente conocida. Según las Notas Explicativas del Acta de 1991 “el requisito de *distinción* del Convenio de la UPOV significa que la protección sólo se concederá después de haber realizado un examen para determinar si la variedad se puede distinguir de forma clara de todas las variedades cuya existencia sea notoriamente conocida en la fecha de presentación de la solicitud, independientemente de su origen geográfico. Además, en el Convenio de la UPOV se estipula que será anulado todo derecho de obtentor que haya sido concedido por una variedad que no cumpla con el criterio de distinción.”¹¹⁴

El Acta de 1991 no se ocupa de definir qué se entiende por *notoriamente conocido*. No obstante, y según las Notas Explicativas del Acta de 1991 del Convenio UPOV, la noción tiene su significado natural. Se trata de una prueba a nivel mundial. La candidata a la protección debe

¹¹³ UPOV. 2002. Introducción General al examen de la distinción, homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales. Op. Cit. P.16

¹¹⁴ UPOV. 2009. Orientaciones para la redacción de Leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Op. Cit. P. 35.

distinguirse de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida en la fecha de solicitud de protección en cualquier parte del mundo”.¹¹⁵

Hoy por hoy, las Notas Explicativas del Acta de 1991 del Convenio UPOV han establecido parámetros que tienen por objeto determinar si una variedad vegetal es notoriamente conocida. Los aspectos concretos que deberán considerarse son:

a) la comercialización de material de multiplicación vegetativa o de material cosechado de la variedad o la publicación de una descripción detallada;

b) la presentación, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se considerará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si esta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según sea el caso;

c) la existencia de material biológico en colecciones vegetales públicamente accesibles.¹¹⁶

La definición del término *variedad* desempeña un papel importante en el contexto del examen de la distinción. El artículo 7 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV dispone que “*Se considerará distinta la variedad*

¹¹⁵ UPOV. 2002. La noción del obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV. Op. Cit. P. 7

¹¹⁶ UPOV. 2002. Introducción General al examen de la distinción, homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales. Op. Cit. P.14.-

si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida.” Por su parte, el Art 1. vi del Acta de 1991 entiende por *variedad* un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido “*con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor*”. Esta norma deja en claro que las variedades notoriamente conocidas que no estén protegidas pueden, a pesar de todo, responder a la definición de variedad del artículo 1.vi) y de las cuales deberá distinguirse claramente una variedad candidata.¹¹⁷

En lo tocante al Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, el Art. 6.1 a) dispone:

“Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección. Esta notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como cultivo o comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una publicación. Los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con precisión”.

¹¹⁷ UPOV. 2010. Notas Explicativas sobre la definición de Variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Op. Cit. P. 5.-

De la lectura de la norma se desprende que se considerará distinta una variedad vegetal si puede distinguirse de cualquier otra variedad que sea notoriamente conocida. A diferencia del Acta de 1991, el Acta de 1978 dispone que la notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como *el cultivo o comercialización de la variedad ya en curso*. En este sentido, el Acta de 1978 no establece la obligatoriedad de que la variedad esté ya inscrita o conste en un registro oficial de variedades, bastando su circulación en el comercio humano. En cambio, el Acta de 1991 exige, para que la variedad sea notoriamente conocida el depósito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor o la inscripción en un registro oficial de variedades.

Pese a que las Notas Explicativas del Acta de 1991 sientan como parámetro, para que una variedad sea notoriamente conocida, *la comercialización de material de multiplicación vegetativa o de material cosechado de la variedad*, estimamos que el criterio de la distinción del Acta de 1991 permite la inscripción de variedades que, hallándose en el comercio humano, no son consideradas por el Art. 7 como notoriamente conocidas, dado que sobre éstas no se ha solicitado la concesión de un derecho de obtentor o no se encuentran en un registro oficial de variedades.

Más adelante, aludiremos a las implicancias constitucionales del Art. 7 del Acta de 1991, tocante a la solicitud de protección de derechos de obtención vegetal sobre las variedades tradicionales nacionales.

2.2 c) La Homogeneidad según el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

El Diccionario de la Real Academia entiende por homogéneo “todo aquello perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres”¹¹⁸. Cuando decimos que una variedad vegetal debe ser suficientemente homogénea, en realidad expresamos que las plantas que la componen deben ser bastante parecidas entre sí, tomando en consideración las particularidades de reproducción o multiplicación propias de la variedad. De esta manera, la variación que la variedad vegetal presenta debe ser limitada, de suerte que sea posible establecer con precisión su descripción y su distinción, y con ello, garantizar su estabilidad. Todo lo anterior, teniendo en consideración el sistema de selección de la variedad y la presencia de plantas aberrantes que resultan de una mezcla accidental o de una mutación, entre otras causas. Los márgenes de tolerancia se amplían progresivamente según el tipo de variedad del cual se trate, ya sea variedades multiplicadas por vía vegetativa o estrictamente autógamas¹¹⁹, de variedades alógamas¹²⁰ o de variedades híbridas^{121 122}.

¹¹⁸ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición. www.rae.es

¹¹⁹ La autogamia es un fenómeno consistente en la unión de dos gametos de sexo distinto formados en un mismo individuo. También se denomina autopolinización. En las plantas con flores, el estigma recibe el polen proveniente de las antenas de la misma flor. Este tipo de fecundación tiene lugar por lo general, en plantas de flores poco vistosas y en especies que viven en lugares adversos para los polinizadores animales, tales como los insectos y las abejas, en especies pioneras y también, cuando ha fallado la polinización cruzada.

¹²⁰ La alogamia es un tipo de reproducción sexual en las plantas consistente en la polinización cruzada y en la fecundación entre individuos genéticamente diferentes. El grano de polen viaja desde una flor a otra. La fertilización se denomina alogamia.

¹²¹ Un híbrido es un organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos de razas, especies o subespecies distintas o de alguna o más cualidades diferentes.

¹²² ZAMUDIO, Teodora. Op. Cit. P. 75.-

El Art. 8 del Acta de 1991 del Convenio UPOV entiende por homogeneidad:

Art. 8: “Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa”.

Ahora bien, el Art 8 del Acta de 1991 del Convenio UPOV se ocupa de definir los alcances de la homogeneidad teniendo en consideración las variaciones cuyo origen radique en las *particularidades propias de la reproducción sexuada*¹²³ o la *multiplicación vegetativa*¹²⁴ de la variedad. Esto significa que será diferente el nivel de homogeneidad que por lo general se exige para las variedades estrictamente autóгамas, las variedades principalmente autóгамas, las líneas puras de variedades híbridas, las variedades de multiplicación vegetativa, las variedades alógamas, las variedades principalmente alógamas, las variedades sintéticas y las variedades híbridas.

¹²³ La reproducción sexuada de las plantas consiste en la unión de células masculina y femenina, llamadas gametos, a través de la fecundación formando un cigoto.

¹²⁴ En la multiplicación vegetativa, también llamada multiplicación asexual, un organismo se desprende de una sola célula, y de esta última, a través de procesos mitóticos, se desarrolla un individuo completo genéticamente idéntico al primer organismo. Se lleva a cabo con un solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos. En las plantas, la reproducción vegetativa consiste en multiplicar una planta a partir de ciertos órganos, tales como retoños, tallos, hojas o por la división de matas que ella forma.

Cuando todas las plantas de una variedad son muy parecidas entre sí, y especialmente en el caso de las variedades de multiplicación vegetativa y las variedades autógamas, es posible evaluar la homogeneidad mediante el número de plantas que resultan evidentemente diferentes, “fuera de tipo”. No obstante, cuando la gama de la variación dentro de una variedad es más amplia, debido a las características de su reproducción o multiplicación y en particular en el caso de las variedades alógamas, no todas las plantas son muy parecidas y no es posible visualizar qué plantas deberían considerarse atípicas. En este caso puede evaluarse la homogeneidad examinando la gama general de la variación, observada a través de todas las plantas individuales, para evaluar si resulta similar a las variedades comparables.¹²⁵

En consecuencia, dependiendo del tipo de variedad vegetal, el grado de homogeneidad puede diferir, pero lo esencial es concluir que para que una variedad vegetal candidata sea merecedora de protección, las plantas que conforman la variedad, deben ser similares en sus caracteres pertinentes.

Por su parte, el Art. 6, párrafo 1, letra c) del Acta de 1978 del Convenio UPOV consagra el requisito de la homogeneidad, sin distinguirse significativamente de su sucesora, el Acta de 1991:

¹²⁵ UPOV. 2002. Introducción General al examen de la distinción, homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales. Op. Cit. P. 21.-

Art. 6.1 c) “La variedad deberá ser suficientemente homogénea, teniendo en cuenta las particularidades que presente su reproducción sexuada o su multiplicación vegetativa”.

2.2 d) La Estabilidad según el Convenio de la UPOV

El Diccionario de la Real Academia Española define el término como aquello “que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer”¹²⁶ El criterio de la estabilidad exige a la variedad vegetal permanecer conforme a su definición, manteniendo cada uno de sus caracteres, luego de las respectivas reproducciones o multiplicaciones sucesivas.

El Acta de 1991 se ha ocupado de definir la estabilidad en el Art. 9, que señala:

“Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo”.

En la práctica, no es corriente efectuar exámenes de estabilidad que registren resultados tan fiables como los de un examen de la distinción y la homogeneidad. No obstante, la experiencia ha demostrado que, en muchos tipos de variedades, cuando una variedad ha demostrado ser homogénea,

¹²⁶ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición. www.rae.es

también puede considerarse estable. Además, si la variedad no es estable, el material producido no se hallará en conformidad con los caracteres de la variedad y cuando el obtentor sea incapaz de proporcionar material que se halle en conformidad con los caracteres de la variedad, podrá cancelarse el derecho de obtentor.¹²⁷

Cuando proceda, o en caso de duda, se examinará la estabilidad cultivando una generación complementaria o examinando un nuevo lote de semillas o plantas para verificar que se presentan los mismos caracteres que el material suministrado anteriormente.

La estabilidad de la variedad candidata depende de los esfuerzos que se realicen en el proceso de mantenimiento a fin de asegurar que la variedad permanezca conforme al tipo y homogénea. Las muestras resultantes de la reproducción o multiplicación repetida de la variedad candidata deberán ser homogéneas y conformes a la muestra inicial respecto de todos los caracteres pertinentes.¹²⁸

Por ejemplo, si se tratare de la variedad *Phaseolus vulgaris*, para determinar la estabilidad de la variedad candidata, se solicitan del obtentor dos muestras de semillas de la misma variedad, de distintos ciclos de reproducción o multiplicación, y se siembran una junto a la otra. Para examinar la estabilidad, se compara la segunda muestra de la variedad

¹²⁷ UPOV. 2002. Introducción General al examen de la distinción, homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales. Op. Cit. P. 25.-

¹²⁸ *Ibíd.* P. 3.-

candidata con la primera muestra para establecer que no existen diferencias entre ellas en sus caracteres pertinentes. Se considera que la variedad es estable si las dos muestras se corresponden entre sí.

Por su parte, el Art. 6, párrafo 1, letra d) también alude al requisito de la estabilidad sin distinguirse significativamente de su sucesora, el Acta de 1991. La norma dispone:

Art. 6.1 d) “La variedad deberá ser estable en sus caracteres esenciales, es decir, deberá permanecer conforme a su definición después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo”.

2.2 e) La Denominación según el Acta de 1991 del Convenio UPOV

Para que una variedad vegetal candidata logre ser merecedora de protección es necesario que cumpla con todos los requisitos establecidos en el Art. 5 del Convenio UPOV. El numeral 2 del mismo artículo añade un requerimiento adicional a los cuatro ya formulados. Este es la denominación.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española entiende por denominación el “nombre, título, o sobrenombre con que se distinguen

las personas y las cosas”¹²⁹ Luego, la denominación atiende a la designación o nombre que da el obtentor a la variedad, el cual tiene por objeto la identificación de la misma.

En el Acta de 1991, bajo el epígrafe “Otras condiciones”, el numeral 2 del Art. 5 establece:

La concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes de las antes mencionadas, a reserva de que la variedad sea designada por una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 20, que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas por la legislación de la Parte Contratante ante cuya autoridad se haya presentado la solicitud y que haya pagado las tasas adeudadas.

A su vez, el Capítulo 6 del Acta de 1991 titulado “denominación de la variedad”, se ocupa de estipular cada uno de los alcances de la denominación. En el Art. 20, se detallan todas las condiciones que debe cumplir tal requisito.

Por su parte, el Art. 6, párrafo 1 letra e) sienta el requisito de la denominación:

Art. 6.1 e) “La variedad deberá recibir una denominación conforme a lo dispuesto en el artículo 13”.

¹²⁹ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición. www.rae.es

El Art. 13 del Acta de 1978, titulado “denominación de la variedad”, establece cada uno de los alcances de la denominación, sin diferenciarse esencialmente del Acta de 1991.

2.3 Duración del Derecho del Obtentor según el Acta de 1991 del Convenio UPOV

La Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales trata en su normativa la duración de la protección sobre la obtención vegetal. El Art. 8 del Acta de 1978¹³⁰ sienta, en primer lugar, que los derechos de obtención vegetal son de naturaleza temporal. Luego, clasifica los plazos según se trate de plantas herbáceas o de árboles y vides. Para los primeros, el plazo de protección se extiende a 15 años, constituyendo ésta la regla general en materia de obtenciones vegetales. Respecto a los árboles y vides, el plazo de protección no podrá superar los 18 años. Los mencionados periodos empezarán a regir a partir de la fecha de concesión del título de protección.

En relación al Acta de 1978, el Art. 19 del Acta de 1991 del Convenio UPOV incrementa de manera significativa los plazos establecidos. Para las plantas herbáceas, el plazo de protección se extiende a 20 años, erigiéndose ésta como la nueva regla general. La excepción la

¹³⁰ Art. 8 Acta de 1978. “El derecho otorgado al obtentor tiene una duración limitada. Esta no podrá ser inferior a quince años a partir de la fecha de concesión del título de protección. Para las vides, los árboles forestales, los árboles frutales y los árboles ornamentales, con inclusión, en cada caso, de sus portainjertos, la duración de protección no podrá ser inferior a dieciocho años a partir de dicha fecha”.

constituyen nuevamente los árboles y vides, cuya protección se acrecienta a 25 años. Ambos términos se empezarán a contar a partir de la fecha de concesión del derecho. La norma, en términos estrictos, señala:

Art. 19. 1 “[*Duración de la protección*] El derecho de obtentor se concederá por una duración determinada.

2. [*Duración mínima*] Esa duración no podrá ser inferior a 20 años a partir de la fecha de concesión del derecho de obtentor. Para los árboles y las vides, dicha duración no podrá ser inferior a 25 años a partir de esa fecha.”

La extensión de los plazos del derecho del obtentor reportan al mismo un beneficio comercial neto, al ampliarse en el tiempo las posibilidades de explotación jurídica y económica de la variedad vegetal creada o descubierta y mejorada, pudiendo incrementar sus perspectivas de recuperación de las inversiones efectuadas en el proceso de investigación, así como la consecución de beneficios remuneratorios.¹³¹

Por otra parte, la extensión de la duración de los plazos de protección sobre las obtenciones vegetales afectaría a todos aquellos terceros que deseen acceder gratuitamente a ellas. El aumento del plazo de protección, sumado al incremento de las prerrogativas establecidas en el Art 14 del Acta de 1991 entraba aún más el acceso a la obtención vegetal.

¹³¹ ZAPATER ESPÍ, María José. Op. Cit. P. 22.

2.4 El Derecho de Prioridad según el Acta de 1991 del Convenio UPOV

El Art. 11 del Acta de 1991 reglamenta el derecho de prioridad. La norma consta de 4 párrafos, no obstante, en esta memoria nos limitaremos a revisar sólo el primero de ellos, que dispone:

Art. 11.1 “El obtentor que haya presentado en debida forma una solicitud de protección de una variedad en alguna de las Partes Contratantes ("primera solicitud") gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de 12 meses para efectuar la presentación de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para la misma variedad ante la autoridad de otra Parte Contratante ("solicitud posterior"). Este plazo se contará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. El día de la presentación no estará comprendido en dicho plazo”.

Así las cosas, el Acta de 1991 contempla un derecho de prioridad de 12 meses a favor del obtentor. De esta suerte, si el obtentor hubiese presentado una primera solicitud de protección ante un Estado Miembro, y luego, dentro del plazo de 12 meses, una nueva solicitud de la misma variedad ante otro Estado Miembro de la UPOV, la solicitud posterior será tratada como si hubiese sido presentada en la fecha de la primera solicitud.

Según las Notas Explicativas del Acta de 1991, el derecho de prioridad tiene fuertes implicancias tanto en la novedad, en la distinción e

incluso en la denominación de la variedad. Para explicar con claridad cada una de las situaciones, denominaremos Miembro A, a la Parte Contratante en donde se ha presentado la primera solicitud de derechos de obtención vegetal; y Miembro B, a la Parte Contratante en donde se ha presentado la solicitud posterior de concesión de derechos de obtención vegetal.

Respecto a la novedad, la variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la primera solicitud de protección de la variedad ante el Miembro A, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido ni entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad:

i) en el territorio del Miembro B, más de un año antes de la fecha de presentación ante el Miembro A.

ii) en un territorio distinto al de Miembro B, más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides, más de seis años antes de la fecha de presentación ante el Miembro A.¹³²

Respecto a la distinción y al derecho de prioridad, se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud de protección de

¹³² UPOV. 2009. Notas Explicativas del Derecho de Prioridad, con arreglo al Convenio UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria. Octubre de 2009. Documento UPOV/EXN/PRI/1. Disponible en www.upov.cl. P.7.

la variedad ante el Miembro A (esto, es, la primera solicitud), sea notoriamente conocida.¹³³

Por último, en relación a la denominación de la variedad y el derecho de prioridad, si en la fecha de presentación de la primera solicitud se propone una denominación de variedad, tal propuesta será considerada parte del “derecho anterior”. Por consiguiente, si en las solicitudes posteriores en relación con la misma variedad se propone la misma denominación, dichas solicitudes posteriores serán consideradas como si hubieran sido presentadas en la fecha de la primera solicitud.¹³⁴

Por su parte, el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV también establece el derecho de prioridad, en los mismos términos y condiciones que su sucesora. El Art. 12, párrafo 1 dispone:

Art. 12.1 “El obtentor que haya presentado regularmente una solicitud de protección en uno de los Estados de la Unión, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de doce meses para efectuar la presentación en los demás Estados de la Unión. Este plazo se calculará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. No estará comprendido en dicho plazo el día de la presentación”.

¹³³ *Ibíd.* P.7

¹³⁴ *Ibíd.* P. 8

2.5 Protección Provisional según el Acta de 1991 del Convenio UPOV

El Art. 13 del Acta de 1991 reglamenta la protección provisional del derecho del obtentor. La norma establece:

Art 13 “Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho. Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14. Una Parte Contratante podrá prever que dichas medidas sólo surtirán efecto respecto de las personas a las que el obtentor haya notificado la presentación de la solicitud”.

Como afirmamos anteriormente, el Art. 19 del Acta de 1991 dispone que el plazo de protección del derecho de obtención vegetal se calcula a partir de la fecha de concesión del derecho de obtentor. Tocante a la protección provisional, el Art 13 del Acta sienta que el obtentor gozará de ésta en el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión del derecho de obtentor o su publicación y la concesión del mismo derecho.

El Artículo 13 del Acta de 1991 asevera que los Estados Miembros de la UPOV vinculados por el Acta de 1991 deberán adoptar las medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho mismo. “Como mínimo” esas medidas tienen por efecto que el titular del derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, durante el intervalo mencionado, realice actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 del Acta de 1991.¹³⁵

Con la utilización de la locución “como mínimo” se aclara que es posible, por ejemplo, que en las disposiciones sobre protección provisional de la ley sobre el derecho de obtentor, los Estados Miembros confieran al titular, en las legislaciones que den concreción al Acta a nivel nacional, todo el alcance del derecho del obtentor.¹³⁶

La protección provisional sólo es válida en relación con los actos que exigirían autorización del obtentor “después de la concesión del derecho”, es decir, si no se concede el derecho del obtentor, la protección provisional no será aplicable.

¹³⁵ UPOV. 2009. Notas Explicativas sobre la Protección Provisional, con arreglo al Convenio UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria. Octubre de 2009. Documento UPOV/EXN/PRP/1. Disponible en www.upov.cl. P.6

¹³⁶ *Ibíd.* P. 6.

Por su parte, el Acta de 1978 consagra, asimismo, la protección provisional. El Art. 7 del Acta se titula: “Examen oficial de variedades; protección provisional” y consta de tres párrafos, que estipulan:

1) “Se concederá la protección después de un examen de la variedad en función de los criterios definidos en el Artículo 6. Ese examen deberá ser apropiado a cada género o especie botánico.

2) A la vista de dicho examen, los servicios competentes de cada Estado de la Unión podrán exigir del obtentor todos los documentos, informaciones, plantones o semillas necesarios.

3) Cualquier Estado de la Unión podrá adoptar medidas destinadas a defender al obtentor contra maniobras abusivas de terceros, que pudieran producirse durante el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de protección y la decisión correspondiente”.

El Acta de 1978, a diferencia de su sucesora, se enfoca mayormente en el examen de la variedad como condición necesaria para optar a la protección de la misma. En todo caso, el párrafo 3 del Art. 7 faculta a los Estados de la Unión para adoptar medidas destinadas a defender al obtentor contra maniobras abusivas de terceros, que pudieran producirse en el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de protección y la decisión correspondiente. Tal disposición correspondería a la protección provisional conferida al obtentor por el Acta de 1978.

2.6 Alcances de los Derechos de Obtención Vegetal según el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

2.6 a) Alcances de los DOV's según el Acta de 1991.

Cuando hablamos de Derechos de Obtención Vegetal nos referimos a aquella propiedad intelectual reconocida al fitomejorador. El derecho del obtentor puede ejercerse sobre todos los géneros y especies botánicas y se aplica en general, sobre la planta completa, comprendiendo todo tipo de flores, frutos o semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de multiplicación.

Con el objeto de determinar los alcances del derecho del obtentor, forzoso es examinar algunos aspectos del Art. 14 del Acta de 1991 del Convenio UPOV. Éste se haya conformado por cinco párrafos. El primero de estos enuncia:

- 1) “Actos respecto del material de reproducción o multiplicación.
 - a) A reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos siguientes realizados respecto del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:
 - i) La producción o reproducción (multiplicación),
 - ii) la preparación para los fines de reproducción o multiplicación,
 - iii) la oferta de venta,
 - iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización,

v) la exportación,
vi) la importación,
vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), *supra.b)*

b) El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones”.

El Art. 14, párrafo 1, letra a) del Acta de 1991 permite al obtentor autorizar a terceros para realizar, con respecto a material de reproducción o de multiplicación vegetativa, los actos enumerados en la misma norma.

La autorización es el mecanismo por el cual “el obtentor habilita a terceros, para llevar a cabo sobre la variedad vegetal, bajo ciertos límites y condiciones, los actos y facultades cuyo ejercicio exclusivo otorga la ley al titular de la obtención”¹³⁷.

La concesión de la autorización para explotar una variedad vegetal protegida es de carácter oneroso y se traduce en una cierta “recompensa” para el titular del derecho por el trabajo de investigación efectuado y por los resultados obtenidos. De esta manera, se fija un canon o precio (royalty) que deberá abonar el tercero autorizado al obtentor como contraprestación por la cesión temporal de éste en favor de aquel de las facultades exclusivas sobre la variedad en que consiste el derecho del obtentor.¹³⁸

¹³⁷ AMAT LLOMBART, Pablo. Op. Cit. P.195.

¹³⁸ *Ibíd.* P. 201.

En conclusión, cada vez que un tercero desee ejecutar cualquiera de los actos detallados en el primer párrafo del Art. 14, deberá solicitar autorización al obtentor de la variedad vegetal. La aludida autorización, en realidad se traduce en el pago de una prima, tal como en el derecho de patentes.

Posteriormente, la letra b del Art. 14 manifiesta que “*el obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones*”. Según la norma, incumbe al obtentor decidir las condiciones y limitaciones que desea imponer a la autorización de actos relativos a dicho material de reproducción o multiplicación.

Cuando a ley alude a “condiciones” de la autorización, entendemos que se refiere a “las estipulaciones o pactos a que puedan llegar las partes y que configuran el contenido obligacional de aquella”.¹³⁹

Entre las posibles condiciones a las que puede quedar sometida la autorización del obtentor, evidentemente asumen una posición prioritaria las de naturaleza económica.

Las Notas Explicativas del Acta de 1991 ofrecen ejemplos de condiciones y limitaciones que puede imponer el obtentor:

¹³⁹ *Ibíd.* P.200.

i. El obtentor puede fijar el plazo de la autorización conferida al tercero para el desarrollo de los actos enumerados en el Art. 14.1 a);

ii. En relación a los actos enumerados en la letra a) del primer párrafo, el obtentor puede imponer al tercero que solicita la autorización: el monto de la remuneración, ya sea en relación con la cantidad de material de reproducción o multiplicación, ya sea en relación al área sembrada por el tercero con el mismo material. De igual manera, el obtentor puede fijar la fecha y modalidad de pago, el importe o valor del material elaborado por el tercero a partir del material de reproducción o multiplicación, entre otras;

iii. Asimismo, el obtentor puede imponer a la persona que reciba la autorización el procedimiento que ha de utilizarse en la ejecución de los actos autorizados. Por ejemplo, puede imponer al tercero el método de reproducción que ha de emplear sobre las semillas, el medio para la exportación, entre otros;

iv. Del mismo modo, el obtentor puede fijar la calidad y cantidad del material que desea producirse;

v. El obtentor puede disponer el o los territorios a los cuáles corresponde la autorización para la exportación;

vi. El obtentor puede imponer las condiciones con arreglo a las cuales la persona que reciba la autorización puede conceder a su vez una licencia a terceros para realizar los actos autorizados en su nombre; entre otras.¹⁴⁰

¹⁴⁰ UPOV. 2011. Orientaciones para la Redacción de Leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de a UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su cuadragésima quinta sesión ordinaria, el 20 de Octubre de 2011. Documento UPOV/INF/6/2. Disponible en www.upov.cl. P. 59.

Ahora bien, el alcance del derecho del obtentor no es tan amplio en el Acta de 1978 del Convenio UPOV. El Art. 5.1 del Acta de 1978 establece:

Art. 5.1) “El derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa

- la producción con fines comerciales,
- la puesta a la venta,
- la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad”.

El Acta de 1991 incrementa el alcance de los derechos del obtentor respecto al Acta de 1978, en dos formas. En primer lugar, aumenta el número de actos para los que se precisa una autorización previa del seleccionador, dado que los actos enumerados en el Art. 14.1a) superan ampliamente en número a los establecidos en el Art. 5, párrafo 1 del Acta de 1978. En segundo lugar, estos actos no conciernen sólo al material de reproducción o multiplicación, sino que también comprenden al producto de la cosecha cuando éste ha sido obtenido a través del uso ilegítimo de material de propagación (Art. 14.2), los productos fabricados a partir del producto de la cosecha (Art. 14.3) y de las denominadas variedades esencialmente derivadas (Art. 14.5), alcances no incluidos en el Acta de 1978¹⁴¹ Sobre el segundo punto, esta memoria se pronunciará más adelante.

¹⁴¹ DUTFIELD, Graham. 2009. “La Conversión de las variedades vegetales en Propiedad Intelectual. El Convenio de la UPOV”. En: TANSEY, Geoff. RAJOTTE, Tasmin. El Control Futuro de los Alimentos. Guía de las negociaciones y reglas internacionales sobre la propiedad intelectual, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Mundi Prensa/IDRC. Disponible en http://web.idrc.ca/es/ev-118094-201-1-DO_TOPIC.html

En tercer lugar, el Art. 14.1 b) acrecienta definitivamente las prerrogativas del obtentor, facultándolo para *subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones*. Esta norma también constituye una novedad, dado que no figura en el Acta de 1978.

2.6 b) Actos respecto del producto de la cosecha

El segundo párrafo del Art. 14 se titula “Actos respecto del producto de la cosecha”. Según la norma, “...se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en los puntos i) a vii) del párrafo 1) a) realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación”. Como señalamos anteriormente, el Acta de 1978 no extiende los alcances del derecho del obtentor a los actos realizados respecto del producto de la cosecha.

Según la disposición, se requerirá autorización del obtentor para ejecutar los actos señalados en el Art. 14.1 a) sobre el producto de la cosecha cuando dicho producto haya sido obtenido a través de la utilización no autorizada del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida. En otras palabras, los derechos del obtentor se extienden a todos

aquellos actos que un tercero ejecute sobre el producto de la cosecha, siempre y cuando éste haya obtenido el material de reproducción o multiplicación sin autorización del obtentor. Esto se ve reforzado en la última frase del artículo: “a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o multiplicación”. Si el obtentor ha podido ejercer sus facultades exclusivas sobre la semilla, no será necesario que el tercero obtenga la autorización del obtentor para la ejecución de actos sobre el producto de la cosecha.

Recapitulando, el segundo párrafo del artículo 14 condiciona la extensión del derecho a dos circunstancias: la primera, relativa a la utilización no autorizada de material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida por parte del tercero, y la segunda, que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho.

Uno de los puntos débiles del Convenio consiste en que ninguna de sus normas se ocupa de definir qué se entiende por utilización no autorizada, o por ejercicio razonable del derecho de obtentor.

La Ley 3/2000 es el estatuto jurídico que regula la protección de las obtenciones vegetales en España. El Reglamento que desarrolla la presente ley se ocupa de determinar qué se entiende por ejercicio razonable del derecho del obtentor, en el Art. 7, párrafo 3.¹⁴² Según la disposición, el

¹⁴² Art. 7.3 “Extensión del Derecho del Obtentor”. “Se entenderá que el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando desconocía las actuaciones efectuadas con el material de reproducción o multiplicación de su variedad respecto del Art. 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero. Una vez conocidas

ejercicio razonable del derecho consiste en el conocimiento, por parte del obtentor, de cada uno de los actos que ejerce el tercero sobre el material de reproducción o multiplicación. Naturalmente, este conocimiento implica que el tercero ejerza estos actos previa autorización, lo que se traduce en el pago del respectivo royalty o prima.

Si el obtentor desconoce los actos que ha ejercido el tercero sobre el material de reproducción o multiplicación, no ha ejercido razonablemente su derecho. Esto significa que el tercero ha empleado ilegítimamente el material, hecho que consiste en la ejecución de los actos enumerados en la norma eludiendo el pago de la prima. Ante el uso ilegítimo del material de reproducción, el obtentor estaría facultado para ejercer su derecho sobre el producto de la cosecha.

Por ende, el tercero requerirá autorización del obtentor para ejercer actos sobre el producto de la cosecha, cuando el obtentor no haya podido ejercer su derecho sobre el material de reproducción o multiplicación.

En conclusión, podemos afirmar que la finalidad de la norma consiste en “impedir el uso fraudulento del material reproductivo de una variedad protegida con el que se ha generado una plantación o cosecha que no ha pasado por el legítimo control del titular de la obtención, consistente

las actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extensión del derecho reflejadas en el Art. 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000 de 7 de enero, deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su material. Solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrán intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha”

en el pago del canon o retribución correspondiente para su legal utilización”¹⁴³. El no pago de la respectiva prima facultaría al obtentor para extender sus facultades sobre el producto de la cosecha.

2.6 c) Actos que un tercero puede realizar sobre los productos fabricados a partir del producto de la cosecha.

El tercer párrafo del Art. 14 del Acta de 1991 reglamenta aquellos actos que un tercero puede realizar sobre los productos fabricados a partir del producto de la cosecha de la variedad protegida. Se requerirá autorización del obtentor para realizar tales actos sobre los productos fabricados a partir del producto de la cosecha de la variedad protegida, siempre que el producto de la cosecha haya sido utilizado sin la autorización del obtentor:

Art. 14.3 [*Actos respecto de ciertos productos*] “Cada Parte Contratante podrá prever que, a reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en los puntos i) a vii) del párrafo 1) a) realizados respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida cubierto por las disposiciones del párrafo 2), por utilización no autorizada de dicho producto de cosecha, a menos que el obtentor haya

¹⁴³AMAT LLOMBART, Pablo. Op. Cit. P.197.

podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho producto de cosecha”.

Como ya advertimos, el Acta de 1978 no extiende los derechos del obtentor a estos actos.

2.6 d) Actos suplementarios eventuales.

Por último, el cuarto párrafo del Art. 14 es una norma de carácter general que faculta a los Estados miembros para complementar la misma disposición en sus legislaciones nacionales, estatutos que darán concreción al Acta de 1991 del Convenio UPOV.

Art.14.4 [*Actos suplementarios eventuales*] “Cada Parte Contratante podrá prever que, a reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, también será necesaria la autorización del obtentor para actos distintos de los mencionados en los puntos i) a vii) del párrafo 1) a)”.

Por su parte, el Acta de 1978 no se pronuncia respecto a estos actos suplementarios eventuales.

2.6 e) Variedades esencialmente derivadas y otras variedades

El Art. 14, párrafo 5, letra a) del Acta de 1991 se refiere específicamente a los derechos del obtentor sobre las variedades esencialmente derivadas:

Art 14.5 “*Variedades derivadas y algunas otras variedades.*

a) Las disposiciones de los párrafos 1) a 4) también se aplicarán

i) a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada,

ii) a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7, y

iii) a las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida”.

2.6 e) i Variedades esencialmente derivadas

Primeramente examinaremos el Art. 14. 5a) i. Para ello, determinaremos qué se entiende por variedad esencialmente derivada. El mismo Art. 14, párrafo 5, letra b) del Acta de 1991 se ocupa de esclarecer la noción:

Art 14.5 b) “A los fines de lo dispuesto en el apartado *a) i)*, se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad ("la variedad inicial") si

i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,

ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y

iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial”.

Las variedades esencialmente derivadas se obtienen, ya sea directa o indirectamente, a partir de una variedad denominada “variedad inicial”. “Cuando dos genotipos se distinguen por un carácter esencial, nos encontramos ante dos variedades distintas. Sin embargo, cuando la segunda variedad incluye el genotipo completo de la primera, añadiéndosele “algo” que resulta ser la derivación que la distingue de la inicial, nos encontramos ante una variedad esencialmente derivada”.¹⁴⁴

En otras palabras, cuando el genotipo de una variedad se distingue de otro por la expresión de un carácter, nos encontramos ante dos variedades susceptibles de ser objeto de propiedad por sus respectivos obtentores. En

¹⁴⁴ OVIEDO ARANDA, Jesús. Op. Cit. P.38.

cambio, cuando un genotipo es igual a otro en sus caracteres esenciales y se distingue por alguna otra cualidad añadida al primero, la variedad esencialmente derivada, aún distinguiéndose de la variedad inicial, pertenece al obtentor de la variedad inicial.¹⁴⁵

En consecuencia, podemos concluir que una variedad protegida a la que se añade un organismo modificado genéticamente, o una resistencia a una enfermedad concreta, será considerada una variedad esencialmente derivada y por esta razón, pertenecerá al obtentor de la variedad inicial.

El Art. 14.5 b) hace mención al concepto de variedad inicial. Esta última se caracteriza por no proceder esencialmente de ninguna otra variedad. Posteriormente, el Art. 14.5 b) i. se ocupa de clasificar el concepto de variedad esencialmente derivada, bajo dos directrices:

-Aquella variedad esencialmente derivada que procede directamente de la variedad inicial.

-Aquella variedad esencialmente derivada que procede indirectamente de la variedad inicial. En otras palabras, se trata de una variedad que resulta de otra variedad que a su vez, se deriva principalmente de la variedad inicial.

Con el afán de ejemplificar mejor el tema, en adelante denominaremos a la variedad inicial como “variedad A”; a la variedad esencialmente derivada que procede de ella como “variedad B”; y a su vez,

¹⁴⁵ *Ibíd.* P. 38.

a la variedad que procede de una variedad que a su vez se deriva de la variedad inicial, como “variedad C”.

Una variedad esencialmente derivada (variedad B), que procede directamente de la variedad inicial (variedad A), se caracteriza por conservar las expresiones de los caracteres de la variedad inicial. Asimismo, se mantendrá conforme a la variedad inicial en relación a todos los caracteres esenciales, salvo en lo que respecta a las diferencias resultantes de la misma derivación. No obstante, la variedad se distinguirá claramente de la variedad inicial.

Si tanto la variedad inicial como las variedad esencialmente derivada se hallan protegidas por el sistema UPOV, se requerirá la autorización del obtentor de la variedad inicial (variedad A), como el de la variedad esencialmente derivada (variedad B) para la “comercialización de la variedad”. Esta última, comprende la ejecución de los actos relativos a una variedad protegida, para cuya ejecución se requiere la autorización del obtentor, de conformidad a los párrafos 1 a 4 del Art. 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.¹⁴⁶

Ahora bien, aquella variedad que se deriva indirectamente de la variedad inicial (variedad C), esto es, aquella que resulta de otra variedad que a su vez, se deriva principalmente de la variedad inicial, se caracteriza

¹⁴⁶ UPOV. 2009. Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su Cuadragésima tercera sesión ordinaria, el 22 de Octubre de 2009. Documento UPOV/EXN/EDV/1. Disponible en www.upov.cl. P. 10.

por conservar las expresiones de los caracteres de la variedad inicial (variedad A). Además, se mantendrá conforme a la variedad inicial en relación a los caracteres esenciales, salvo en lo que respecta a las diferencias resultantes de la misma derivación. No obstante, la variedad se distinguirá claramente de la variedad inicial.

Si tanto la variedad inicial como las variedades esencialmente derivadas se hallan protegidas por el sistema UPOV, se requerirá la autorización del obtentor de la variedad inicial (variedad A) y del obtentor de la última variedad esencialmente derivada (variedad C) para la comercialización de esta última. No se requerirá autorización del obtentor de la variedad esencialmente derivada (variedad B) que procede directamente de la variedad inicial.

Luego, el Art. 14.5.b. ii dispone que se considerará que una variedad se deriva esencialmente de otra variedad cuando es capaz de distinguirse claramente de la variedad inicial. Con ello, aludimos al requisito de la distinción, anteriormente tratado en esta memoria.

Según Holtmann, “las variedades indistinguibles son aquellas que por la expresión de los caracteres resultantes de un determinado genotipo, no son posibles de diferenciar claramente de una variedad protegida.”¹⁴⁷ En este caso, la presunta variedad, por muy novedosa que sea, no acredita cumplir con exactitud una de las condiciones que se requieren para que la

¹⁴⁷ AMAT LLOMBART, Pablo. Op. Cit. P. 200.

variedad sea susceptible de tutela a los ojos de la Ley: la condición relativa a la distinción.

Por último, según el Art. 14.5 b. iii del Acta de 1991, se considerará que una variedad se deriva esencialmente de otra variedad cuando la primera *es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.*

Por último, el Art. 14, párrafo 5, letra c) del Acta de 1991 aporta un ejemplo de lo que ha de entenderse por variedad esencialmente derivada.

Art 14.5 c) “Las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética”.

El Acta de 1991 ha concebido esta norma con el objeto de ofrecer algunos ejemplos de métodos para obtener una variedad esencialmente derivada. Luego, el uso del verbo “podrán” indica que recurrir a tales métodos no tiene por qué originar necesariamente una variedad esencialmente derivada. Por lo demás, el Convenio precisa en la misma norma que los métodos se mencionan a título de ejemplo, lo que no excluye

la posibilidad de que una variedad esencialmente derivada se obtenga por otros medios.¹⁴⁸

Así las cosas, el Acta de 1991 introduce el concepto de variedad esencialmente derivada, inexistente en las Actas anteriores del Convenio. La inclusión del concepto variedad esencialmente derivada en el Acta de 1991 ha suscitado una gran controversia doctrinal por dos razones: “Por una parte, supone un importante recorte al llamado “privilegio del obtentor”, o excepción técnica o científica. Téngase en cuenta que la variedad esencialmente derivada es una variedad nueva, pero sometida a la autorización del obtentor de la variedad inicial. Por otra parte y como consecuencia de lo anterior, anula parcialmente una de las bases fundamentales del sistema UPOV como es el libre acceso a la variabilidad genética.”¹⁴⁹

2.6 e) ii. Variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida

A diferencia del Acta de 1978, el Acta de 1991 del Convenio UPOV extiende el derecho del obtentor a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida. Según el Art. 14.5 a) ii, si una variedad vegetal no se distingue claramente de una variedad protegida, será

¹⁴⁸ UPOV. 2009. Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Op. Cit. P.6.

¹⁴⁹ OVIEDO ARANDA, Jesús. Op cit. P.37

necesario obtener la autorización del obtentor para ejecutar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 14 del Acta de 1991. La norma dispone:

Art. 14.5 a) [*Variedades derivadas y algunas otras variedades*] “Las disposiciones de los párrafos 1) a 4) también se aplicarán

ii. a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7,…”

Debemos recordar que el Art. 7 del mismo Convenio desarrolla el criterio de la distinción, estableciendo que una variedad vegetal se considerará distinta *si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida*. Según Holtmann, “las variedades indistinguibles, son aquellas que por la expresión de los caracteres resultantes de un determinado genotipo, no son posibles de diferenciar claramente de la variedad protegida”¹⁵⁰. En este caso una variedad vegetal, por muy novedosa que sea, no acredita cumplir con exactitud la condición relativa de la distinción.

¹⁵⁰ AMAT LLOMBART, Pablo. Op Cit. P. 200.

2.6 e) iii. Empleo repetido de la variedad protegida

El Art 5.3 del Acta de 1978 del Convenio UPOV reglamenta el empleo repetido de la variedad protegida en los siguientes términos:

Art. 5.3 “En cambio, se requerirá dicha autorización [del obtentor] cuando se haga necesario el empleo repetido de la variedad para la producción comercial de otra variedad”.

Por su parte, el Acta de 1991 también se ocupa de reglamentar el empleo repetido de la variedad protegida, pero en términos más amplios. Si un tercero hace uso reiterado de una variedad vegetal protegida por Derechos de Obtención Vegetal con el objeto de desarrollar otra variedad, requerirá autorización del obtentor de la variedad inicial para la ejecución de cualquiera de los actos establecidos en el Art. 14 del Acta de 1991. Al respecto, el Art.14.5 a) iii señala:

Art. 14.5 a) [*Variedades derivadas y algunas otras variedades*] “Las disposiciones de los párrafos 1) a 4) también se aplicarán

iii. a las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.”

En consecuencia, la presente norma reglamenta una especie de “dependencia vegetal” entre la variedad primitiva y la nueva variedad, a los fines de la producción comercial. Según la disposición, no sería justo

desproteger a la variedad primitiva cuando la nueva variedad precisa irremisiblemente de ella para su propia viabilidad productiva y por tanto, económica.

2.7 Límites a los Derechos de Obtención Vegetal según el Acta de 1991 del Convenio UPOV

Los derechos de obtención vegetal suponen la concesión al obtentor de prerrogativas sobre la variedad vegetal. Sus alcances facultan al titular del derecho a explotar la obtención de manera exclusiva por un lapso de tiempo determinado. Los derechos de obtención vegetal son de naturaleza acentuadamente económica, dado que pese a regular la materia viva, instituyen un conjunto de preceptos que tienen por finalidad compensar al obtentor la inversión consumada en las actividades de fitomejoramiento. Como ya hemos afirmado, la especial naturaleza de las obtenciones vegetales distingue a los DOV de las patentes. Esta misma especial naturaleza confiere a los Derechos de obtención vegetal su carácter sui generis y determina ciertos límites a estos derechos en atención a razones políticas y de interés público.

En tal sentido, es sabido que el límite principal que recae sobre los derechos de obtención vegetal, y que por otra parte también afecta a las demás figuras de propiedad industrial es de naturaleza temporal: la duración de la protección que confiere la ley está sujeta a un plazo improrrogable.

No obstante, no es éste el único límite al que se verán sometidos los derechos de obtención vegetal.

La Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales impone a los Estados Miembros la aplicación de diversas limitaciones, unas de naturaleza obligatoria, otras de carácter facultativo. Entre ellas, podemos citar el privilegio del agricultor o exención agrícola, el agotamiento del derecho del obtentor y el privilegio del obtentor. Cada uno de estos límites atiende y se justifica en base a intereses o necesidades diversas merecedoras asimismo de tutela jurídica.

Con todo, las limitaciones que examinaremos a continuación se caracterizan por tener en cuenta el respeto hacia los intereses patrimoniales que integran el derecho del obtentor. De esta manera, podemos percibir que pese al establecimiento de restricciones a estos derechos, el Acta de 1991 se ha ocupado de reforzar el amparo de las facultades del titular de la obtención vegetal.

El Art. 15 del Acta de 1991 se aboca en exclusiva al tratamiento de las limitaciones a los derechos de obtención vegetal. En el primer párrafo de la norma se prevén las excepciones obligatorias a estos derechos. El precepto dispone:

15.1) [*Excepciones obligatorias*] “El derecho de obtentor no se extenderá

i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,

ii) a los actos realizados a título experimental, y

iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades así como, a menos que las disposiciones del Artículo 14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1) a 4) realizados con tales variedades”.

A continuación, observaremos cada una de las excepciones consideradas por la norma.

2.7 a) Actos realizados en un marco privado con fines no comerciales.

El Art. 15.1.i sienta como excepción al alcance de los derechos del obtentor todos aquellos actos consumados en un marco privado con fines no comerciales. Entre tales actos podemos señalar, por ejemplo, la reproducción o la multiplicación de una variedad protegida por un jardinero aficionado para el uso exclusivo en su propio jardín, siempre que no suministre a terceros material de la variedad. De igual modo, la reproducción o la multiplicación de una variedad por un agricultor con el fin único de producir un cultivo alimentario para su propio consumo y el de las personas que viven a su cargo en la misma explotación. Por lo tanto,

puede concluirse que actividades tales como la “agricultura de subsistencia” se erigen como actos realizados en un marco privado y sin fines comerciales y por ende, quedarían fuera del alcance del derecho del obtentor. Luego, los agricultores que realizan este tipo de actividades se beneficiarían libremente de la disponibilidad de las nuevas variedades protegidas.¹⁵¹

Ahora bien, es preciso destacar que el Artículo 15.1)i) establece que están comprendidos en la excepción los actos que tienen *tanto* un carácter privado *como* fines no comerciales. Ambas características son copulativas, por ende, los actos realizados fuera de un marco privado, aunque sus fines sean no comerciales, quedarían al margen de la limitación.

En la misma línea, los actos realizados en un marco privado con fines comerciales también quedarían al margen de la excepción. Por consiguiente, es posible discurrir que un agricultor que conserva en su explotación sus propias semillas de una variedad realiza un acto en un marco privado, pero también que ese acto no estará comprendido en la excepción si las semillas se conservan con fines comerciales.¹⁵²

Ahora bien, el fundamento para excluir los actos privados con fines no comerciales del alcance de los derechos del obtentor estriba en que estos actos no transgreden el fundamento económico de los derechos de

¹⁵¹ UPOV. 2009. Notas explicativas sobre las excepciones al Derecho del Obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. [En línea]. Adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria el 22 de octubre de 2009. Documento UPOV/EXN/EXC/1. Disponible en www.upov.cl. Pp. 4-5.

¹⁵² El Convenio ha previsto en el Art. 15.2 una excepción facultativa aplicable a las semillas conservadas en fincas. *Ibíd.* P. 4.

obtención vegetal. Los actos privados con fines no comerciales no tienen por finalidad la obtención de beneficios económicos mediante la explotación de la variedad vegetal protegida. Por otro lado, las magnitudes que pueden llegar a alcanzar tales actos sin salir del ámbito privado nunca comprometerán la exclusiva del titular ni menguarán sus rendimientos patrimoniales.

Por último, advertimos que esta limitación a los Derechos del Obtentor es una novedad, dado que no figura ni en el Acta de 1978 ni en las versiones anteriores del Convenio.

2.7 b) Actos realizados a título experimental

Otra restricción de importancia que puede afectar los Derechos de Obtención Vegetal son todos aquellos actos consumados a título experimental sobre la variedad protegida, hecho que consta en el Art. 15.1.ii del Acta de 1991. La razón que explicaría este caso particular y que produciría el consecuente agotamiento del derecho del obtentor, radicaría en la ausencia del lucro y en la carencia de contenido económico-patrimonial de las actividades de naturaleza experimental llevadas a cabo sobre la obtención.

El derecho del obtentor posee un fundamento eminentemente económico. Consiste en primar la labor realizada por el obtentor mediante

la concesión de un derecho de exclusiva sobre la explotación de la variedad, que impide la intromisión en su ejercicio a todo tercero no autorizado, a menos que medie acuerdo entre las partes, y previo pago de la compensación pecuniaria correspondiente.

En cuanto a los actos experimentales, poseen finalidades esencialmente científicas, técnicas e incluso docentes, pero en principio, nunca mercantiles. No se puede prohibir la investigación siempre que aquella que se produzca sobre la variedad vegetal protegida no exceda el ámbito de las pruebas de laboratorio o de invernadero.¹⁵³

Otra cosa diferente sería la investigación experimental sobre la variedad protegida con el fin de obtener una nueva y distinta variedad vegetal a los fines de su ulterior explotación comercial. Pero esto ya incide en el objeto del llamado “privilegio del obtentor”, el cual revisaremos a continuación.

Por último, advertimos que esta limitación a los Derechos del Obtentor es una novedad, dado que no figura ni en el Acta de 1978 ni en las versiones anteriores del Convenio.

¹⁵³ AMAT LLOMBART, Pablo. Op. Cit. P. 217.

2.7 c) Privilegio del Obtentor

El presente beneficio también recibe la denominación de “excepción en beneficio del obtentor, “privilegio del mejorador” e incluso “exención científica o técnica”.

El privilegio del obtentor se erige como un límite a los alcances de los derechos de obtención vegetal. Supone la facultad de cualquier tercero de, sin autorización y sin pago de remuneración alguna al titular de la variedad protegida, comercializar las nuevas variedades a las que haya llegado a partir de la variedad protegida sobre la cual tiene derecho el primer obtentor. No hay, como sucede en el Derecho de Patentes, dependencia ni obligación de remuneración de la segunda invención respecto de la primera.¹⁵⁴

Consecuentemente, y por regla general, en la legislación vigente se permite el libre acceso a cualquier variedad vegetal protegida por un título de obtención, a los meros efectos de proceder a investigar y desarrollar otra nueva y distinta variedad vegetal, en cuyo caso los actos de explotación sobre esta última novísima variedad quedarán bajo el control del nuevo obtentor, sin tener que rendir cuentas ni compensar al primitivo titular. Este privilegio figura en el Art. 15.1.iii del Acta de 1991 y establece lo siguiente:

Art. 15.1) “El derecho de obtentor no se extenderá

¹⁵⁴ *Ibíd.* P. 217.

iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades así como, a menos que las disposiciones del Artículo 14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1) a 4) realizados con tales variedades”.

Tal como sienta la norma, el privilegio del obtentor se extenderá a todos aquellos actos cuya finalidad sea la creación de nuevas variedades. Luego, la misma norma advierte excepciones al privilegio del obtentor. Estas constan en la frase *“a menos que las disposiciones del Artículo 14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1) a 4) realizados con tales variedades”*.

Las excepciones al privilegio de los ulteriores obtentores que implican la extensión del derecho del obtentor cuando ellas se den, entran en juego en caso de que las nuevas variedades sean:

- 1.-Variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida.
- 2.-Variedades que no se distingan de la variedad protegida.
- 3.-Variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.

En otras palabras, en la segunda parte de la norma se aclara que, salvo en el caso de las variedades incluidas en el Artículo 14.5), es decir, las variedades esencialmente derivadas, las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida y las variedades para cuya producción se necesite el uso repetido de la variedad protegida, no es necesaria la

autorización del titular de la variedad protegida para crear esas nuevas variedades a efectos de la comercialización de las nuevas variedades obtenidas.

Ahora bien, es preciso reconocer que la amplitud clásica del privilegio del obtentor se ha visto recortada con la introducción del concepto de variedad esencialmente derivada. Dependerá de la medida que se tenga en su aplicación que la balanza se incline a un recorte desmesurado del privilegio del obtentor, acercando su contenido al que se tiene en el derecho de patentes el concepto de exención científica, o por el contrario suponga un elemento de equilibrio que favorezca la creación científica.¹⁵⁵

Por último, advertimos que el Art. 5.3 del Acta de 1978 reconoce expresamente el Privilegio del Obtentor. Como el Acta de 1978 no incorpora el concepto de variedad esencialmente derivada, el Privilegio del Obtentor es significativamente más amplio en el Acta de 1978 que en su versión revisada en 1991. La norma dispone:

Art. 5.3) “No será necesaria la autorización del obtentor para emplear la variedad como origen inicial de variación con vistas a la creación de otras variedades, ni para la comercialización de éstas”

¹⁵⁵ *Ibíd.* P.217 y 218.

2.7 d) Privilegio del Agricultor

Previo al examen del Privilegio del Agricultor, forzoso es aludir a un concepto más general, esto es los Derechos del Agricultor.

El concepto de Derechos del Agricultor nace en los debates que tuvieron lugar en la Comisión de Recursos Fitogenéticos de la FAO¹⁵⁶ durante los años 80 acerca de la desigualdad del trato dispensado a los donantes de material genético y a los donantes de tecnologías.

En 1989, tales debates llevaron finalmente al reconocimiento internacional, simultáneo y paralelo de los Derechos del Agricultor y de los Derechos del Obtentor. Este reconocimiento quedó de manifiesto en las resoluciones 4/89, 5/89 y 3/91 de la FAO, negociadas por la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura y aprobadas unánimemente por más de 160 países en la Conferencia de la FAO en 1989 y 1991.¹⁵⁷

¹⁵⁶ La Comisión de Recursos Fitogenéticos de la FAO, establecida en 1983, es un foro intergubernamental, en el cual se desarrollan acuerdos internacionales y consensos concernientes al acceso y distribución de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. El Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO pretende “asegurar que los recursos fitogenéticos de interés económico y/o social, particularmente para la agricultura, serán explorados, evaluados y puestos a disposición para propósitos científicos y de mejora” Desde 1995 se denomina Comisión de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.

¹⁵⁷ ESQUINAS-ALCÁZAR, José. 1998. “Los Derechos del Agricultor”. En: NUEZ, Fernando. LLÁCER, Gerardo. CUARTETO, Jesús. (Eds.) Los Derechos de Propiedad de las Obtenciones Vegetales. Madrid. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. P. 314.-

Al tenor de la resolución 4/89 de la Conferencia, “los recursos fitogenéticos son una herencia común de la humanidad que hay que conservar y deben estar libremente disponibles para su utilización” y reconoce la “enorme contribución aportada por los agricultores de todas las regiones a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos, que constituyen la base de la producción vegetal en el mundo entero y proporcionan el fundamento del concepto de Derecho del Agricultor”

La resolución 5/89 define los Derechos del Agricultor como “los derechos que provienen de la contribución pasada, presente y futura de los agricultores a la conservación, mejora y disponibilidad de los recursos fitogenéticos, particularmente de los centros de origen/diversidad”.¹⁵⁸

La misma resolución sienta los objetivos del Derecho del Agricultor:

- i. “asegurar que la necesidad de conservación sea reconocida universalmente y que se disponga de fondos suficientes para ese fin”;
- ii. “asistir a los agricultores y las comunidades de agricultores de todas las regiones del mundo, especialmente en la zona de origen/diversidad de recursos fitogenéticos, en la

¹⁵⁸ La misma resolución define además estos objetivos como orientados a:

-“asegurar que la necesidad de conservación sea reconocida universalmente y que se disponga de fondos suficientes para ese fin,
-asistir a los agricultores y las comunidades de agricultores de todas las regiones del mundo, especialmente en la zona de origen/diversidad de recursos fitogenéticos en la protección y conservación de sus recursos fitogenéticos y la biósfera natural,
-permitir a los agricultores, sus comunidades y países en todas las regiones participar plenamente de los beneficios que se deriven, en el presente y en el futuro, del uso mejorado de los recursos fitogenéticos mediante el mejoramiento genético y otros métodos científicos”.

protección y conservación de sus recursos fitogenéticos y de la biósfera natural.

iii. “permitir a los agricultores, sus comunidades y países en todas las regiones participar plenamente de los beneficios que se deriven, en el presente y en el futuro, del uso mejorado de los recursos fitogenéticos mediante el mejoramiento genético y otros métodos científicos”.

Así las cosas, el reconocimiento de los Derechos del Agricultor tiene por finalidad compatibilizar los intereses de los países desarrollados en tecnología con los países ricos en material genético, a fin de garantizar la disponibilidad y el acceso a los recursos fitogenéticos de manera equitativa y sustentable.¹⁵⁹

Posteriormente, en el año 2001 se celebró en el ámbito de la FAO el “Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura” (TIRFAA). Este Tratado recoge en su Art. 9 los Derechos del Agricultor, partiendo por reconocer en el apartado 9.1 “la enorme contribución que han aportado y siguen aportando las comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo, en particular los centros de origen y diversidad de plantas cultivadas, a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que constituyen las base de la producción alimentaria”. Luego, en el apartado 9.2 se

¹⁵⁹ESQUINAS-ALCÁZAR, José. Op. Cit. P. 313.

especifican las medidas que deberá adoptar cada parte contratante, con sujeción a su legislación nacional:

Art. 9.2 “Las Partes Contratantes acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los derechos del agricultor en lo que se refiere a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura incumbe a los gobiernos nacionales. De acuerdo con sus necesidades y prioridades, cada Parte Contratante deberá, según proceda y con sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular:

- a) la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;
- b) el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; y
- c) el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”.

Finalmente y con el propósito de equilibrar los Derechos del Agricultor respecto a los Derechos del Obtentor, el Tratado introduce el reconocimiento del denominado “privilegio del agricultor” o “excepción del agricultor”, esto es, el derecho a mantener la práctica tradicional de

utilizar para la siembra en el propio campo las semillas de su propia cosecha, concebido en el apartado 9.3 en estos amplios términos:

“Nada de lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda”.

Así las cosas, según lo que se desprende de la norma, el privilegio faculta al agricultor para conservar, utilizar, intercambiar y vender el material de reproducción conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda.

Por último, algunos países en desarrollo han considerado la inclusión de un mecanismo nacional que haga efectiva la aplicación de los Derechos del Agricultor. Por ejemplo, la India ha incorporado los Derechos del Agricultor a través de la Ley de Protección de Variedades Vegetales y Derechos del Agricultor (PPVFR).¹⁶⁰ El Capítulo VI de la Ley contiene disposiciones específicas para salvaguardar los intereses de los agricultores y otras comunidades locales involucradas en actividades de fitomejoramiento a través de dos modos:

- i. protegiendo sus actividades en la finca, y

¹⁶⁰ BISWAJIT, Dhar. Op. Cit. P. 17-19.

ii. otorgando incentivos en forma de recompensas por su contribución a la agricultura.

Tocante al primer punto, existen dos disposiciones específicas para resguardar las actividades en la finca. La primera de ellas alude al privilegio del agricultor. El agricultor “tendrá derecho a guardar, utilizar, sembrar, replantar, canjear, compartir o vender su cosecha incluyendo la semilla de una variedad protegida” bajo la legislación” de la misma manera como tenía derecho antes de la entrada en vigor” de esta legislación. Sin embargo, la Ley impone una condición al agricultor: las semillas que los agricultores están autorizados a vender no pueden ser objeto de una marca.¹⁶¹

La segunda disposición se refiere a la revelación completa por parte del obtentor del rendimiento esperado de las semillas que proporciona. Si la semilla no produce el rendimiento invocado por el obtentor, el agricultor puede reclamar indemnización al obtentor.

Respecto al segundo punto, la Ley de PPVFR también pretende recompensar al agricultor “que está comprometido en la conservación y preservación de los recursos genéticos de variedades naturales y parientes silvestres de plantas comerciales y su mejora mediante selección y preservación”. Esta disposición, tomada en conjunción con las disposiciones referidas al privilegio del agricultor, es similar al concepto de

¹⁶¹ Según la Ley India, la semilla de marca es cualquier semilla puesta en un paquete o en cualquier otro tipo de recipiente y etiquetado, de tal manera que indique que la semilla corresponde a una variedad protegida. La cuestión clave durante la aplicación de la Ley será verificar si la distinción de las llamadas “semillas de marca” afectará o no la habilidad de los agricultores de involucrarse en el contrabando de semillas. *Ibíd.* P. 19.

los “Derechos del Agricultor” estipulados en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.

Igualmente, en agosto de 2001, se introdujo en el Parlamento de Namibia una legislación *sui generis* sobre la protección de variedades vegetales. La legislación propuesta se titula “Ley sobre acceso a los recursos biológicos y conocimientos tradicionales asociados” prevé el otorgamiento de derechos del agricultor y derechos de obtentor. Además, reconoce los derechos de las comunidades locales sobre sus recursos biológicos y conocimientos, innovaciones y prácticas asociados.¹⁶²

Tocante a los derechos del agricultor, la legislación de Namibia reconoce la enorme contribución de las comunidades agrícolas locales a la conservación, desarrollo y uso sostenible de recursos genéticos vegetales y animales. Los Derechos del Agricultor se limitan a ofrecer incentivos a las comunidades para que continúen contribuyendo al desarrollo de la agricultura:

- proteger los conocimientos tradicionales pertinentes a los recursos genéticos vegetales y animales;
- obtener una participación justa y equitativa en los beneficios que surgen del empleo de recursos genéticos vegetales y animales;
- participar en los procesos de toma de decisiones sobre temas relacionados a la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos vegetales y animales;

¹⁶² BISWAJIT, Dhar. Op. Cit. P. 20.

- guardar, usar, canjear y vender el material de reproducción y semillas obtenidos por el agricultor; y,
- usar variedades nuevas de los obtentores para desarrollar variedades de los agricultores.¹⁶³

Pensamos que la inclusión de los Derechos del Agricultor, ya sea como parte de la legislación que reglamenta los Derechos de Obtención Vegetal, ya sea en un estatuto aparte, constituye una iniciativa excelente, pues favorece el equilibrio entre el Derecho del Agricultor frente al Derecho del obtentor, al disponer la protección del patrimonio fitogenético nacional y de los conocimientos tradicionales de las comunidades campesinas e indígenas, la repartición equitativa de beneficios derivados de la utilización de los recursos fitogenéticos y por sobre todo, la aplicación del privilegio del agricultor.

Ahora bien, si nos limitamos solamente al Privilegio del Agricultor, nos inclinamos por la adopción del estándar amplio establecido en el Art. 9.3 del Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO, según el cual “Nada de lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda”.

¹⁶³ *Ibíd.* P. 21-22.

2.7 d) i Origen del Privilegio del Agricultor en el Derecho de Propiedad Intelectual

El examen del origen del Privilegio del Agricultor debe iniciar en la legislación norteamericana sobre obtenciones vegetales, pues como se verá a continuación, el Plant Variety Protection Act podría considerarse como la normativa precursora de la regulación de la exención.

En Estados Unidos las variedades vegetales admiten distintas formas de protección. Como hemos señalado precedentemente, en un primer momento únicamente se podían amparar las plantas de reproducción asexual a través de una patente vegetal regulada por la Plant Patent Act. Posteriormente, las plantas de reproducción sexual también fueron objeto de protección, a través de la ya citada Plant Variety Protection Act. Conforme a esta última, se concede al respectivo titular un certificado de obtención vegetal. Luego, en 1980 el Tribunal Supremo estableció, en el caso *Diamond y Chakrabarty*, que las variedades vegetales también podían ser protegidas a través de patentes normales. Por último, en el caso de las plantas híbridas, cabe recurrir a la protección mediante los secretos industriales.

Volviendo al examen del privilegio del agricultor, el §2543 de la Plant Variety Protection Act, contiene dos excepciones a los derechos otorgados a través del certificado de obtención vegetal que bien podrían identificarse con el privilegio del agricultor. Concretamente, se trata de la

Farmer's exception o excepción del agricultor y de la *Crop exception* o exención del cultivo.¹⁶⁴

Por una parte, la *Farmer's exception* permite al agricultor conservar y replantar en sus instalaciones el producto de su cosecha de una variedad protegida, cuando dicha cosecha se haya obtenido a partir de semillas adquiridas con la autorización del titular para ser reproducidas. En cambio, la *Crop exception* autoriza al agricultor para vender el excedente de su cosecha a otros agricultores, con la condición de que estos últimos no lo propaguen posteriormente, sino que se limiten a darle al producto otros fines, tales como el consumo humano. Con el objeto de evitar que los agricultores constituyan una competencia directa para el titular de la protección, se exige en ambos casos que quienes se beneficien de estas exenciones no se dediquen principalmente a la producción comercial de semillas.¹⁶⁵

Posteriormente, en 1955 el Tribunal Supremo norteamericano se pronunció acerca de la *Farmer's Exception*, con ocasión del caso “*Asgrow Seed Co.v. Winterboard*”. La compañía productora de semillas *Asgrow Seed* interpuso una demanda alegando la infracción de sus certificados de protección sobre dos variedades de soja contra una familia de granjeros de Iowa, los *Winterboard*. Según se acreditó en el juicio los *Winterboard* habían plantado en su finca semillas adquiridas en *Asgrow Seed* y,

¹⁶⁴ SÁNCHEZ GIL, Olga. 2007. El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000. En: AMAT LLOMBART, Pablo. La Propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Editorial Tirant Lo Blanch. P. 344 y 345.

¹⁶⁵ *Ibíd.* P. 345 y 346.

posteriormente, tras preparar el grano de su cosecha para volverlo a plantar, lo vendieron a terceros en sacos marrones que no llevaban ningún tipo de identificación.¹⁶⁶

La sentencia comentada estableció que la cantidad de cosecha procedente de una variedad protegida que podía venderse a terceros en virtud de la excepción examinada había de ser la misma que el agricultor hubiese guardado con vistas a replantar en sus propias instalaciones. De lo contrario, supondría una actuación en clara concurrencia con los derechos del titular sobre la venta de semillas.¹⁶⁷

Pese a que la norma contenida en el Plant Variety Protection Act parece ser el origen del privilegio del agricultor, hoy por hoy, esta se haya proscrita,¹⁶⁸ pues actualmente no se permite la venta del grano conservado (saved seed) con finalidad reproductiva a otras personas.

Finalmente, la noción de Privilegio del Agricultor es asumida por el Convenio UPOV, de manera tácita en el Acta de 1978 y de manera expresa en el Acta de 1991, tema que desarrollaremos a continuación.

¹⁶⁶ *Ibíd.* P. 346.

¹⁶⁷ La cantidad de grano conservado y acondicionado para siembra que vendieron los Winterboard era suficiente como para replantar 10.000 acres de superficie y el precio de venta fue sensiblemente inferior al de las semillas comercializadas por Asgrow Seed. Mientras los demandados vendieron a 8.70\$, el precio de Asgrow Seed oscilaba entre los 16.20\$ y los 16.80\$ por unidad de venta.

¹⁶⁸ En 1994, el §2543 del Plant Variety Protection Act fue enmendado por la Sec. 10 de Pub. L. 103-349, 108, estatuto 3142, el 6 de octubre de 1994.

2.7 d) ii El Privilegio del Agricultor y el Convenio UPOV

Ahora bien, según el Convenio UPOV el Privilegio del Agricultor es la facultad que se concede al cultivador de replantar las semillas obtenidas de la cosecha de la variedad vegetal protegida en el ámbito de su propia explotación agrícola, siempre que el material de reproducción haya sido adquirido lícitamente, por ejemplo, a través de la compra de semillas al obtentor. Así las cosas, el agricultor tendrá la libertad de utilizar las nuevas semillas que pudiese extraer de las plantas cosechadas como material de germinación, dentro de su propia explotación agrícola, sin tener que solicitar autorización al obtentor ni efectuar retribución económica alguna.

La justificación del privilegio se fundamenta en la necesidad de hallar un equilibrio entre los intereses del obtentor y del agricultor. Por una parte, el obtentor pretende la gratificación económica por el desarrollo y puesta a punto de una variedad vegetal. Mientras tanto, al agricultor le resulta cuestionable pagar por algo que “ya es suyo”, dado que el nuevo material de reproducción se obtendría del producto de la cosecha, del cual es dueño.

El Acta de 1978 del Convenio UPOV no alude explícitamente al privilegio del agricultor. Respecto a los alcances del derecho del obtentor, el Art. 5.1 de la misma subordina a la autorización del obtentor los siguientes actos: la producción con propósitos de marketing comercial, la

propuesta de venta y la comercialización de material de propagación.¹⁶⁹ En vista que sólo era necesaria la autorización del obtentor para la ejecución de tales actos, los Países Miembros del Acta pusieron en práctica el privilegio del agricultor dándole un “uso privado y no comercial” que se caracterizó por la resiembra del material de reproducción y, en algunos casos, el intercambio o venta de semillas locales.¹⁷⁰ En consecuencia, a pesar de que el Acta de 1978 no instituye el privilegio de manera expresa, sus normas no obstaculizan su aplicación, pues al conferir menos facultades al obtentor en comparación a su sucesora versión, dispensa a los agricultores condiciones más favorables para ejercer sus derechos.¹⁷¹

Posteriormente el Acta de 1991 del Convenio UPOV reglamentó el privilegio de manera explícita, pero confiriéndole un carácter facultativo, de

¹⁶⁹ El Art. 5.1 del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV dispone: “El derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa:

- la producción con fines comerciales,
- la puesta en venta,
- la comercialización

del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad”.

¹⁷⁰ No obstante, este no fue el caso de los cultivos ornamentales en Holanda, para los cuales fue considerada necesaria una protección mayor. En los Estados Unidos, la normativa se interpretó de manera más liberal, dado que en la práctica se permitía la venta de las semillas conservadas en la granja, siempre que contribuyeran en menos del 50 por ciento a los ingresos totales de la granja. Esto produjo grandes cantidades de semillas que eran guardadas por los agricultores, en detrimento de los intereses comerciales del seleccionador. DUTFIELD, Graham. 2009. “La conversión de las variedades vegetales en propiedad intelectual: El Convenio de la UPOV”. Op. Cit.

¹⁷¹ En virtud del Art. 14 del Acta de 1991, el alcance del derecho del obtentor subordina a su autorización los actos realizados respecto del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, consistente en la producción o reproducción (sin aludir a los fines comerciales, como lo hacía el Acta de 1978), la preparación a los fines de producción o reproducción, la oferta en venta, la venta o cualquier forma de comercialización, la exportación, la importación y la posesión para cualquiera de esas finalidades, incluyendo también los actos ejecutados respecto del producto de la cosecha y de los productos fabricados a partir del producto de la cosecha, en ambos casos, proveniente de la utilización no autorizada del material de reproducción de la variedad protegida, aplicándose también a las variedades derivadas. Estas facultades superan ampliamente a las asentadas en el Acta de 1978 y su establecimiento limita de manera manifiesta los derechos del agricultor.

manera que la decisión acerca de su institución recayese en exclusiva sobre los Estados Miembros. El Art. 15, párrafo segundo dispone:

Art. 15. 2) *Excepción facultativa*. “No obstante lo dispuesto en el Artículo 14, cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5)a)i) o ii”).

El cariz facultativo de la presente disposición se desprende de la frase “...cada Parte Contratante podrá...”. Por lo tanto, corresponde a cada Miembro de la Unión disponer si sería adecuado incorporar a la legislación nacional la exención prevista en la norma.¹⁷²

¹⁷² En la Conferencia Diplomática de 1991 del Convenio de la UPOV fueron evaluados cada uno de los alcances de esta excepción facultativa, elaborándose la siguiente recomendación: “La Conferencia Diplomática recomienda que las disposiciones del Art. 15.2 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, no se interpreten en el sentido de ofrecer la posibilidad de ampliar la práctica comúnmente denominada “privilegio del agricultor” a sectores de la producción agrícola u hortícola en los que este privilegio no corresponde a una práctica habitual en el territorio de la Parte Contratante en cuestión”. En: Records of the Diplomatic Conference for the Revision of the International Convention of the Protection of New Varieties for Plants. Publicación de la UPOV N° 346 (E). P. 63.- De la recomendación de la Conferencia Diplomática se desprende que la excepción facultativa está destinada a los cultivos respecto de los cuales, dependiendo del Miembro de la Unión de que se trate, ya existe entre los agricultores la práctica de conservar el material cosechado para su posterior reproducción o multiplicación. En: UPOV. 2009. Notas explicativas sobre las excepciones al Derecho del Obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Op. Cit. P. 8.

Si bien el Acta de 1978 no sienta la exención de manera explícita, asegura al agricultor el derecho a replantar la semilla resultante del producto de la cosecha. Por el contrario, el Acta de 1991 está orientada a fortalecer los derechos del fitomejorador. Pese a que en su normativa el Privilegio del Agricultor está expresamente contemplado, algunos interpretan su establecimiento como un intento de suprimir tal derecho, en atención al carácter facultativo de la norma. Consecuentemente, la inclusión del Art. 15.2 no estaría destinada a reconocer derecho alguno a los agricultores, sino más bien a otorgar a los países la posibilidad de excluir el privilegio.¹⁷³

Así, las cosas, a través del Art. 15.2, el Acta de 1991 suprime toda posibilidad de intercambio o truke de semillas, conducta que bajo el imperio del Acta de 1978 era frecuente entre los agricultores. En el Acta de 1991 la exención agrícola sólo se limita a conceder al agricultor la facultad de replantar el producto de la cosecha en su propia explotación, coartando su derecho a disponer del material de reproducción.

Es imperioso recordar que el precepto legal permite a los agricultores utilizar el producto de la cosecha de la variedad “a fines de reproducción y multiplicación” Al tenor de la disposición, el Privilegio del Agricultor aludiría sólo a determinados cultivos cuyo producto de la cosecha esté destinado a la reproducción o de multiplicación. Por ejemplo, los cereales

¹⁷³ Antecedentes para la discusión que regula el Proyecto de Ley que regula los Derechos sobre Obtenciones Vegetales. Pablo Morales Peillard. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. Área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología. Asesoría técnica parlamentaria BCN. E-mail: pmorales@bcn.cl. Actualizado al 7 de Abril del 2011.

de grano fino, cuyo grano cosechado puede utilizarse también como semilla. Por el contrario, según el artículo ya citado, puede considerarse inadecuado aplicar el privilegio en sectores agrícolas u hortícolas, cuyos cultivos principales los constituyen las frutas, las plantas ornamentales y las hortalizas, respecto de los cuales no sería una práctica común que el material cosechado se utilice como material de reproducción o de multiplicación.¹⁷⁴

En consecuencia, el Privilegio del Agricultor resultaría inaplicable sobre una buena parte de las especies que poseen gran valor agroalimentario, ambiental y comercial.

Ahora bien, el Art. 15.2 advierte que cada parte contratante podrá restringir los derechos del obtentor *dentro de los límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor*. No obstante, la norma no estipula el significado del aserto. Las notas explicativas del Acta de 1991 han precisado que tal afirmación “guarda coherencia con el hecho de que si se aplica la excepción facultativa, ello deberá hacerse sin menoscabar los incentivos previstos en el Convenio de la UPOV para que los obtentores desarrollen nuevas variedades”¹⁷⁵. La Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales ha intentado precisar el alcance del concepto a través de diversas recomendaciones que constan en las Notas Explicativas del Convenio, las que tienen por finalidad incentivar

¹⁷⁴ UPOV. 2009. Notas explicativas sobre las excepciones al Derecho del Obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Op. Cit. P. 8

¹⁷⁵ *Ibíd.* P. 10.

en los Estados Miembros la aplicación del privilegio dentro de un marco regulatorio respetuoso de los derechos del obtentor. Tales recomendaciones restringen más aun el privilegio en relación a su antecesora versión.

Ahora bien, las únicas obligaciones vinculantes que tienen los Miembros de la Unión son las que figuran en las Actas del Convenio UPOV. Las Notas Explicativas, sin ser vinculantes, deben ser interpretadas en consonancia con el Acta respectiva a la que se encuentre adherido el Miembro de la Unión.

Las recomendaciones contenidas en las Notas Explicativas y relativas al Privilegio del Agricultor son las siguientes:

1.- Tipo de variedad

Si algún Estado Miembro decide introducir el privilegio respecto a un cultivo o especie determinado, deberá especificar a qué tipos de variedades alcanzará. Por ejemplo, las autoridades podrían decidir no extender la exención a ciertos tipos de variedades, tales como las híbridas o sintéticas¹⁷⁶. Ello les permitiría estar al corriente si entre los agricultores ha existido la práctica de conservar el material cosechado para su posterior

¹⁷⁶ Las variedades sintéticas se definen como aquellas que provienen de líneas o clones seleccionados – genéticamente distintos, pero morfológicamente parecidos- que se plantan mezclados y se deja que se fecunden entre sí, libremente, protegidas del polen extranjero. BYRNE. 1983 “Les critères agrotechniques dans la législation sur la protection des obtentions végétales”. En: La Propiedad Industrial. P. 320.

reproducción o multiplicación y la conveniencia de aplicar el privilegio del agricultor sobre estas variedades.¹⁷⁷¹⁷⁸

2.-Tamaño de la explotación

Algunos factores que han sido considerados a la hora de precisar el alcance del privilegio son: el tamaño de la explotación del agricultor, la superficie y el valor del cultivo cosechado. La exención agrícola ha sido concebida con la finalidad de beneficiar preferentemente al pequeño agricultor. Así pues, la cantidad de semillas conservadas en finca que se permitirá replantar a los pequeños agricultores diferirá ostensiblemente a la cantidad fijada a los grandes agricultores. Lo mismo sucederá con la consiguiente remuneración al obtentor. El Convenio de la UPOV no ha delimitado qué se entiende por pequeño agricultor, dejando en manos de los Miembros de la Unión la definición del aserto. La legislación española ha resuelto esta cuestión a través de una combinación entre criterios relativos a la superficie de la explotación cultivada y las cantidades máximas de

¹⁷⁷UPOV. 2009. Notas explicativas sobre las excepciones al Derecho del Obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Op. Cit. P. 8.-

¹⁷⁸ La Ley 3/2000 que regula las obtenciones vegetales en España, excluye de la aplicación de la excepción en beneficio del agricultor a aquellas variedades vegetales protegidas que sean híbridas o sintéticas. El Art. 14.1 así lo dispone: “Los agricultores están autorizados a utilizar con fines de propagación en sus propias explotaciones el producto de la cosecha obtenido de la siembra en ellas de material de propagación de una variedad protegida que haya sido adquirido lícitamente y no sea híbrida ni sintética”. La razón para exceptuar a las variedades híbridas del privilegio del agricultor radica en la constatación de que, como este tipo de variedades no se reproduce de modo estable, es necesario recurrir nuevamente a los parentales al final de cada ciclo de reproducción. La exclusión de las variedades sintéticas se explica dadas las particularidades del modo de obtención de las mismas. En este sentido, el único medio efectivo para preservar las características genéticas incorporadas en la variedad sintética consiste precisamente en limitar el número de generaciones de multiplicación. En consecuencia, la práctica de la exención agrícola supondría ampliar el número de generaciones de multiplicación de la variedad sintética, con el consiguiente deterioro genético de la misma. AMAT LLOMBART, Pablo. Op. Cit. P.225- 226.

producción distinguiendo en ambos casos las diferentes especies agrícolas susceptibles de beneficiarse de este privilegio.¹⁷⁹ En conclusión, el concepto de pequeño agricultor guarda íntima relación con el tamaño de la superficie cultivada, la cantidad de producción obtenida y el tipo de variedad vegetal cultivada.

Las consecuencias de diferenciar entre pequeño y gran agricultor son de diversa índole, y tienen por finalidad determinar quiénes serían los sujetos favorecidos por el privilegio. Los pequeños agricultores, al no representar una amenaza económica para el obtentor, serían beneficiados por la exención, y en consecuencia, podrán replantar las semillas de la variedad en su explotación sin necesidad de otorgar retribución económica alguna al obtentor. Por el contrario, los grandes agricultores no se beneficiarían del privilegio o se beneficiarían de él en menor medida. Por esta razón, deberán pagar al obtentor por el material de reproducción que deseen replantar en su explotación, dado que se perfilarían como una competencia para el obtentor.

Por ejemplo, la legislación española dispone en su normativa que “los pequeños agricultores no estarán obligados a pagar remuneraciones al

¹⁷⁹ El Art. 9 del Reglamento de la Ley 3/2000, aprobado por Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre (BOE N° 265 de 5.11.2005, págs. 36392 y ss) es el encargado de determinar los parámetros que definen al “pequeño agricultor”. Así, en primer lugar, la letra a) de la citada disposición entiende por pequeño agricultor a quien cultive especies forrajeras, cereales, oleoginosas y textiles en una superficie menor de la que sería necesaria para producir 92 toneladas de cereales. Por su parte, la letra b) del mismo precepto asume que la superficie máxima de cultivo permitida a los pequeños agricultores que planten patatas deberá ser menor que la necesaria para producir 185 toneladas.

titular de la obtención”¹⁸⁰. Posteriormente el mismo precepto dispone: “los demás agricultores están obligados a pagar al titular una remuneración, que será apreciablemente menor que la cantidad que se cobre por la producción, bajo licencia, de material de propagación de la misma variedad en la misma zona”¹⁸¹ Las dos reglas ya reseñadas tienden a favorecer al agricultor, pero de manera proporcional, atendiendo determinados criterios económicos relacionados con el tamaño de la superficie cultivada.

No obstante, es lícito pensar que diferenciar entre pequeño y gran agricultor es un ejercicio del todo artificioso que sólo tendría por finalidad restringir aún más la aplicación de la exención agrícola.

3.-Proporción del cultivo cosechado

Otro criterio que ha sido estimado a la hora de delimitar el privilegio del agricultor es la proporción o cantidad de cultivo que será objeto de la exención agrícola. Por ejemplo, un Miembro de la Unión podría optar por fijar un porcentaje máximo del cultivo cosechado, con la finalidad que el agricultor lo utilice posteriormente con fines de reproducción o de multiplicación.¹⁸² Ese porcentaje podría variar en relación con el tamaño de la finca, la superficie cultivada y el nivel de remuneración del obtentor.¹⁸³

¹⁸⁰ Ley 3/2000 que regula las Obtenciones Vegetales en España. Art. 14.3, letra c).

¹⁸¹ Ley 3/2000 que regula las Obtenciones Vegetales en España. Art. 14.3, letra d).

¹⁸² La ley 3/2000 que regula las Obtenciones Vegetales en España, prescribe en su Art. 14.3 a) “No habrá restricciones cuantitativas en la explotación del agricultor cuando así lo requieran las necesidades de la explotación” Es decir, por regla general, el agricultor no se verá limitado desde el punto de vista de la cantidad a la hora de reproducir el material vegetal, siempre que éste se destine a los fines de la plantación dentro de su propia explotación para obtener una nueva cosecha o posteriores.

¹⁸³ UPOV. 2009. Notas explicativas sobre las excepciones al Derecho del Obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Op. Cit. P. 9

4.-La explotación del agricultor

Ese último criterio faculta al agricultor para utilizar las semillas conservadas solamente en el ámbito de su propia granja. El Art. 15.2 del Acta de 1991 dispone que la excepción facultativa permite a los agricultores “utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el artículo 14.5)a)i) ó ii)”.

Del texto del Convenio se desprende claramente que la excepción facultativa alude a la utilización del producto de la cosecha por el agricultor en su propia explotación. Así pues, por ejemplo, la excepción facultativa no se extiende al material de reproducción o de multiplicación que haya sido producido en la explotación de otro agricultor.¹⁸⁴

El Acta de 1991 no se ocupa de definir qué se entiende por *explotación propia*. No obstante, el Art. 14.1 a) de la Ley 3/2000 que regula las obtenciones vegetales en España, desarrolla el concepto como “toda explotación o parte de ella que el agricultor explote realmente cultivando vegetales, tanto si es de su propiedad como si la administra bajo su responsabilidad y por cuenta propia, en particular en el caso de los arrendamientos”. En atención a este precepto, podemos concluir que el

¹⁸⁴ Ibíd. P. 10.

legislador español ha hecho coincidir el concepto de agricultor con el de “titular de una explotación agrícola”. De acuerdo a esta interpretación, será beneficiario de la autorización el agricultor que cultive la tierra a nombre propio, hecho que supone que él mismo deberá asumir la explotación agrícola en términos empresariales. En este sentido, lo único que exige la legislación española a una persona para ser agricultor, es administrar la explotación bajo la responsabilidad y por cuenta propias. Por tanto, es irrelevante el título por el cual se disfrute la explotación, sea de propiedad, usufructo, arrendamiento, aparcería o cualquier otra posibilidad que permita hacer uso de la misma por cuenta propia.¹⁸⁵

&&&&&

Es evidente que el concepto de Privilegio del Agricultor dispuesto en el Acta de 1991 del Convenio UPOV dista mucho de asemejarse al establecido en el Art. 9.3 del Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO, según el cual “Nada de lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda”. Mientras el Tratado reconoce al agricultor un privilegio amplio en facultades, el Acta de 1991 lo restringe a la facultad de replantar el producto de la cosecha en la propia explotación del agricultor. Por si fuera

¹⁸⁵ AMAT LLOMBART, Pablo. Op. Cit. P.224.

poco, confiere al privilegio un cariz facultativo, de manera que toca a cada Estado parte determinar si lo incorpora a su legislación interna o no. Por último, elabora en las Notas Explicativas un conjunto de directrices que, pese a no ser vinculantes, limitan aún más al privilegio, alejándolo de la noción establecida en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO.

Los criterios observados en las Notas Explicativas de la UPOV, pese a no ser vinculantes, pretenden encaminar a los Estados Miembros en la interpretación de las normas del Convenio UPOV, de la manera más respetuosa derechos del obtentor. Según lo dispuesto en el Art. 15.2, la exención agrícola deberá enmarcarse *dentro de los límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor*. La aplicación estricta del aserto soslaya su extensión a todos los agricultores. La disposición pretende evitar que el agricultor se erija como un competidor comercial de importancia para el obtentor. No obstante, el establecimiento de este tipo criterios menoscaba los Derechos del Agricultor, puesto que no sólo impedirían la venta del material de reproducción, sino que también restringirían (en determinados casos) la resiembra de la semilla cuyo origen sea el producto de la cosecha de la variedad protegida. Más adelante, examinaremos los aspectos constitucionales del Privilegio del Agricultor.

2.7 d) iii Problemática del Privilegio del Agricultor

En la mayoría de los países en desarrollo una gran proporción de la población depende de la agricultura para su ocupación e ingresos. Muchas de estas personas son pequeños agricultores para quienes la conservación, la venta y el intercambio de semillas son prácticas corrientes. Éste es el caso especialmente en países y regiones en los que ni el sector público ni el privado desempeñan un importante papel en la selección, producción o distribución de semillas. Aunque el Convenio UPOV permite la resiembra en la propia parcela, sus reglas restringen la libertad de los agricultores para comprar semillas en otras fuentes que no sean los obtentores originales o los poseedores de una licencia.

Las compañías de semillas sostienen que los agricultores no estarían obligados a comprar semillas que se encuentren bajo la protección de derechos de obtención vegetal, dado que disponen de otras semillas. Por lo demás, aseveran que los agricultores son libres de continuar cultivando semillas, siempre que éstas no se hallen amparadas bajo un sistema de protección variedades vegetales, incluidas las variedades tradicionales locales, si así lo desean. De esta manera, sus libertades básicas no se verían afectadas por los Sistemas de Protección de Variedades Vegetales. Si bien es probable que tales afirmaciones sean ciertas, las variedades tradicionales son muchas veces menospreciadas y tienden a ser excluidas de las listas de semillas aprobadas que algunos países mantienen en sus reglamentos. Aun cuando encontrar semillas libres de protección puede todavía no representar

un inconveniente para los agricultores de los países en vías de desarrollo, esta situación puede cambiar. En algunos países desarrollados, los agricultores ya han manifestado dificultades para encontrar variedades libres de sistemas de protección.¹⁸⁶

Aun cuando el Acta establece explícitamente la preponderancia de los intereses legítimos del obtentor, a la industria de semillas le disgusta el establecimiento del privilegio del agricultor. El Reglamento 2100/94 de la Comunidad Europea relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales¹⁸⁷, restringe la aplicación del privilegio a ciertos cultivos, y los obtentores deben ser remunerados a través de pagos de regalías. Sólo resultan exentos los usuarios del privilegio que sean pequeños agricultores. Curiosamente, las reglas de patentes exigen además que el privilegio de los agricultores sea otorgado y definido en los mismos términos que el reglamento de la Comunidad Europea. Las reglas americanas de protección de variedades de plantas son menos estrictas en este aspecto: la conservación de semillas debe restringirse a la cantidad necesaria para su resiembra en la finca agraria. Sin embargo, no está claro cómo se tienen en cuenta los intereses del obtentor, ya que no se exige el pago de regalías por la semilla conservada dentro de una misma finca.¹⁸⁸

¹⁸⁶ DUTFIELD, Graham. 2009 “La conversión de las variedades vegetales en propiedad intelectual: El Convenio de la UPOV”. Op. Cit.

¹⁸⁷ El Reglamento (CE) N° 2100/94 del Consejo de la Unión Europea, del 27 de Julio de 1994, relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales, tiene por finalidad establecer un régimen comunitario, que, coexistiendo con los regímenes nacionales de obtenciones vegetales, armonice las legislaciones de los respectivos Países Miembros y permita la concesión de derechos de propiedad industrial que sean válidos en toda la comunidad.

¹⁸⁸ DUTFIELD, Graham. 2009. “La conversión de las variedades vegetales en propiedad intelectual: El Convenio de la UPOV”. Op. Cit.

2.7 e) Limitaciones por Interés Público

El Acta de 1991 admite la posibilidad de restringir los derechos del obtentor cuando el interés público se halle comprometido. El Art 17, párrafo 1 del Acta de 1991 dispone lo siguiente:

Art 17.1 “Salvo disposición expresa prevista en el presente Convenio, ninguna Parte Contratante podrá limitar el libre ejercicio de un derecho de obtentor salvo por razones de interés público”.

La norma pone de manifiesto el tradicional conflicto entre intereses públicos y privados. El derecho de obtención vegetal es un derecho de propiedad privada, cuyo ejercicio exclusivo recae en manos de su legítimo titular. No obstante, pueden surgir circunstancias en que los intereses particulares protegidos por la ley deban ceder ante necesidades de índole superior como lo son los intereses colectivos y sociales.

A modo de ejemplo, podemos citar el siguiente caso: vertido de fuel-oil contaminante al mar procedente de barcos petroleros perjudica gravemente los recursos naturales marítimo-costeros de determinada zona geográfica litoral. Al mismo tiempo, se ha concedido un título de obtención vegetal sobre una variedad vegetal genéticamente mejorada capaz de absorber o sintetizar rápidamente tales hidrocarburos nocivos. En este caso, sería lógico pensar que la tutela del interés público medioambiental prevalecería sobre las expectativas económicas que el obtentor pudiera

conseguir con su descubrimiento.¹⁸⁹ Este supuesto justificaría la intervención de la administración estatal con el objeto de hacer uso de la nueva variedad vegetal en atención a razones de interés público, en este caso, la protección del medioambiente.

El Acta de 1991 ha procurado mantener indemne al obtentor de todo menoscabo económico que en beneficio del interés público pudiese sufrir. El párrafo 2 del Art. 17 previene:

Art.17.2) Remuneración equitativa. “Cuando tal limitación tenga por efecto permitir a un tercero realizar cualquiera de los actos para los que se requiere la autorización del obtentor, la Parte Contratante interesada deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el obtentor reciba una remuneración equitativa”.

Así las cosas, la aludida retribución ha sido establecida por el Acta de 1991 toda vez que un tercero haga uso de una variedad vegetal con el objeto de realizar actos en atención al interés público. Toca a los Estados Miembros elaborar los mecanismos necesarios para dar efectiva aplicación a la disposición. En este sentido, es forzoso diferenciar dos conceptos: las licencias obligatorias y las licencias contractuales.

Las licencias obligatorias son aquellas en las que la concesión de la licencia no es producto de la voluntad del titular de la variedad afectada,

¹⁸⁹ AMAT LLOMBART, Pablo. Op. Cit. P.218 y 219.

sino de un acto administrativo que suple dicho consentimiento en atención a la concurrencia de determinadas circunstancias previstas en la ley que así lo justifican. El sistema de licencias obligatorias “se configura como un mecanismo de defensa de los terceros interesados frente al derecho de exclusiva que ostenta el obtentor, el cual podría, por mero capricho, arbitrariedad o desacuerdo, denegar reiteradamente el acceso a la variedad a cualquier tercero de manera indiscriminada y sin motivo justificado”.¹⁹⁰

Por otro lado, la licencia contractual consiste en aquel acuerdo privado celebrado entre el obtentor titular del derecho exclusivo sobre la variedad vegetal protegida por un título de obtención vegetal, y el concesionario, es decir, una tercera persona interesada en la explotación comercial de aquella, por cuya virtud, a cambio de un precio y durante un tiempo determinado, el obtentor cede a este último el ejercicio, exclusivo o no, de todas o algunas de las facultades que la ley de obtenciones vegetales permite ejecutar sobre la variedad protegida o el material biológico que la integra. La facultad de otorgar licencias contractuales queda en el exclusivo ámbito de la autonomía de la voluntad del titular de la obtención vegetal, y se circunscribe en el ámbito de las relaciones negociales que entre el mismo y los terceros interesados (concesionarios) puedan entablarse.

A la luz de los conceptos anteriormente desarrollados, podemos colegir que las limitaciones al obtentor en atención a razones de interés público, se ejecutarán a través de las llamadas licencias obligatorias.

¹⁹⁰ AMAT LLOMBART, Pablo. Op. Cit. P.222.

El Acta de 1991 del Convenio no hace alusión tales conceptos. Queda en manos de los Estados Miembros determinar los mecanismos a través de los cuáles limitar los derechos del obtentor en atención al interés público.

Por su parte, el párrafo 1 y 2 del Art. 9 del Acta de 1978 también sienta limitaciones al derecho del obtentor invocando el interés público, en los siguientes términos:

- 1) “El libre ejercicio del derecho exclusivo concedido al obtentor sólo podrá limitarse por razones de interés público.
- 2) Cuando esa limitación tenga lugar para asegurar la difusión de la variedad, el Estado de la Unión interesado deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el obtentor reciba una remuneración equitativa”.

2.7 f) El Agotamiento del Derecho

Otra restricción a las facultades del obtentor que ha dispuesto el Convenio de la UPOV es el agotamiento del derecho. Consiste en delimitar el alcance del derecho de obtención vegetal, el que sólo ampararía la legítima adquisición de la variedad, ya sea por parte de un tercero o de un licenciataria. El obtentor, al disponer del material de su variedad o al autorizar su comercialización por parte de otro, agota su derecho, de manera que no puede impedir que el comprador o el respectivo licenciataria lleven

a cabo actos de comercialización, ya sea sobre el material de la variedad, ya sea sobre el producto de la cosecha. En otras palabras, si el tercer adquirente o el licenciataria enajenan el producto del material de reproducción de la variedad legítimamente adquirido, el obtentor no tendría derecho alguno sobre esa venta, puesto que su derecho se ha agotado. Lo mismo ocurre si los mismos disponen del material de reproducción legítimamente adquirido. El Acta de 1991 sistematiza esta restricción en el Art. 16, que dispone:

1) Agotamiento del derecho. “El derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad, o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5), que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material...”

Al tenor de la norma transcrita, la venta lícita, autorización o licencia a un tercero respecto de la variedad produce el agotamiento del derecho del obtentor. Ello se traduce en que el titular pierde toda posibilidad de impedir al tercero la realización de ciertos actos relacionados con la variedad protegida. En consecuencia, el tercero puede ejecutar sobre la variedad actividades que antes le estaban vedadas, tales como la comercialización del material legamente adquirido o el cultivo y posterior comercialización del producto de la cosecha, sin que el titular pueda impedirlo o hacer valer su derecho sobre los sucesivos adquirentes.

Sin embargo, el Acta de 1991 formula dos excepciones a la premisa, en las cuales no se produce el agotamiento del derecho. La primera, prevista en el Art. 16 i), dispone:

Art.16 i) El derecho del obtentor no se agota si los actos ejecutados sobre la variedad lícitamente adquirida implican “una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión”.

Como ya hemos afirmado, el adquirente legítimo de material de reproducción de la variedad está facultado para sembrarlo, obtener el producto de la cosecha y luego comercializarlo, dado que a estas alturas, el derecho del obtentor se ha agotado. No obstante, este legítimo adquirente no podrá utilizar el producto de la cosecha para reproducciones o multiplicaciones posteriores, pues en este punto, el derecho del obtentor no se agota, salvo que así lo hubiese estipulado en su contrato. Esta regla encuentra su excepción en el privilegio del agricultor. Este último faculta al cultivador para replantar parte del material de reproducción cuyo origen sea el producto de la cosecha de la variedad protegida, obviando la pertinente autorización del obtentor. No obstante, el privilegio del agricultor no autoriza la disposición, intercambio, trueque o venta de estas mismas semillas.

Esta excepción encuentra su fundamento en el hecho de que las variedades vegetales son autorreproducibles. De no haberse previsto tal disposición, bastaría con adquirir una sola vez la variedad vegetal e incluso

en modestas cantidades, para luego, conseguir con el tiempo, enormes volúmenes del producto cosechado de la variedad sin tener que volver a pagar el canon al titular del derecho, hecho que defraudaría la exclusiva del obtentor.¹⁹¹

La segunda excepción, dispuesta en el Art. 16 ii) del Acta de 1991, advierte:

Art. 16 ii) “El derecho del obtentor no se agota si los actos ejecutados sobre la variedad lícitamente adquirida implican una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo”.

Esta excepción encuentra su fundamento en la falta de amparo de la variedad protegida en un estado extranjero. De esta manera, el Acta no priva al titular de la obtención de la facultad de reclamar sus compensaciones económicas por ulteriores reproducciones no autorizadas de la variedad protegida llevadas a cabo en países carentes de mecanismos de tutela de sus legítimos derechos de exclusiva. La única “excepción a la excepción” se concreta en el caso de que el producto de la variedad vegetal objeto de la exportación esté destinado al consumo, sea éste alimentario o no.

¹⁹¹ AMAT LLOMBART, Pablo. Op. Cit. P.214.

El Acta de 1978 del Convenio UPOV no dispone de una norma similar que reglamente el agotamiento del derecho del obtentor.

SECCIÓN 3. Revisión comparada del Sistema de Patentes de Invención y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

Otro de los regímenes de derechos intelectuales para la protección de las obtenciones vegetales corresponde al sistema de patentes de invención. Anteriormente nos referimos al patentamiento de la materia viva y a la importancia de las patentes en el resguardo de los bienes inmateriales.

Algunos países han estimado que las patentes se erigirían como el régimen más idóneo para la protección de obtenciones vegetales. Tal deliberación obedecería a razones políticas y económicas. Pese a que el sistema normativo de derechos intelectuales adoptado por nuestro país para la protección de las obtenciones vegetales es el Convenio UPOV, forzoso es esbozar algunos aspectos relativos al derecho de patentes. La presente sección tiene por finalidad desarrollar brevemente el concepto de patente de invención, sus requisitos y principales características.

3.1 Concepto de Patente de Invención.

Como señalamos anteriormente, entre los derechos intelectuales podemos identificar dos sectores bien definidos. Por una parte, la propiedad intelectual, referida a la protección de las creaciones literarias, artísticas y científicas; y por otra, la propiedad industrial, relativa a la protección de los inventos y signos distintivos de carácter mercantil. La propiedad industrial concede a su titular derechos exclusivos sobre las creaciones de la mente humana con valor comercial durante un período de tiempo determinado. Tal cometido se lleva a cabo, principalmente, a través de las patentes de invención. Ahora bien, “una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos”¹⁹².

El encargado de otorgar una patente de invención al respectivo solicitante es el Estado. Desde una perspectiva puramente material, una patente sería “el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales.”¹⁹³ En consecuencia, la concesión de derechos exclusivos sobre una invención se acredita a través del certificado o título de la patente.

¹⁹² Definición de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Disponible en www.wipo.int

¹⁹³ RANGEL MEDINA, David. 1991. Derecho a la Propiedad Industrial e Intelectual. Segunda Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. P. 23.

Con la concesión de una patente, el Estado propicia a favor de su titular un monopolio vinculado a la industria a que el invento alude. Se ha justificado su asignación como un acuerdo entre la sociedad y el inventor, mediante el cual este último pone a disposición de la primera los conocimientos que posee acerca de una creación determinada, entre los que se cuentan el procedimiento exacto para desarrollarla. A cambio, el Estado confiere al inventor la facultad de explotar exclusivamente la invención durante un periodo determinado. Una vez transcurrido el término, la invención podrá ser explotada libremente por la sociedad.

Ahora bien, tal acuerdo conquistaría dos beneficios:

1.- Dado que la información concerniente a la patente pasa a ser pública desde un determinado momento, la sociedad incrementaría su acervo tecnológico.

2.- Al inventor le interesa divulgar sus conocimientos, pues de esta manera resguardaría la invención de cualquier otra persona que pretenda obtener el mismo hallazgo que él e incluso copiárselo.¹⁹⁴

3.2 Fundamento del derecho de patentes de invención

Las razones que motivarían la concesión de patentes de invención pueden resumirse a las siguientes:¹⁹⁵

¹⁹⁴ REPRESA, Domingo. 1998. La protección de resultados de Investigación. En: NUEZ, Fernando. LLÁCER, Gerardo. CUARTETO, Jesús. (Eds.) Los derechos de propiedad de las obtenciones vegetales. Madrid. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. P. 23 -24.

3.2 a) La necesidad de comunicar la invención a la sociedad

El motivo esencial que impulsa al Estado a conceder al inventor el monopolio temporal sobre sus creaciones estriba en fomentar la comunicación de éstas a la sociedad y así, evitar que permanezcan secretas u ocultas. Con la concesión de la patente, se incita a los inventores a no mantener sus invenciones en secreto.

3.2 b) Los conocimientos y experiencias que aporta la invención constituirían la base para el desarrollo de nuevas invenciones.

En efecto, desde el momento en que la sociedad conoce el invento, cualquiera puede basarse en él, no para explotarlo, sino para someterlo a estudio y descubrir la serie de ideas y soluciones que contiene el mismo, ideas que, por cierto, podrían dar lugar a nuevas invenciones.

3.2 c) La utilidad que reporta la invención para la sociedad

La concesión de una patente pretende recompensar la utilidad concreta que reporta la invención a la sociedad, ante la conciencia de su necesidad como factor del progreso técnico.

¹⁹⁵ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Op. Cit. Pp. 689-693.

3.2 d) El premio por los trabajos y gastos del inventor

El monopolio es un premio al inventor que pretende fomentar su dedicación a la obtención de nuevas creaciones y la compensación de sus esfuerzos para lograrlo. Esta idea proviene de los viejos privilegios monopolísticos en los que se hace constar que la exclusiva supone una recompensa por las fatigas y costes del inventor.

3.2 e) La compensación por los riesgos que supone la explotación del invento.

El inventor individual asume un riesgo muy alto al dedicar sus esfuerzos personales a una actividad inventiva, que puede no desembocar en el éxito esperado pues la explotación de la invención no siempre da. Toda empresa o inventor individual que ha iniciado una investigación tecnológica se siente amenazado por el riesgo a sufrir un fracaso económico. Por esta razón, es necesario ofrecer a los inventores una recompensa potencial que les motive a enfrentar los riesgos que indudablemente acompañan a toda investigación tecnológica. Luego, el derecho de patentes permite al titular controlar y restringir la utilización de sus invenciones, permitiéndole fijar el precio de los productos objeto de la invención. Esto último es una característica del monopolio.

Hoy por hoy, numerosos países industrializados hacen uso de las patentes para asegurar al respectivo titular derechos exclusivos sobre las obtenciones vegetales. A continuación, esbozaremos brevemente las principales características del sistema de patentes.

3.3 Características de las patentes de invención

3.3 a) Objeto de protección

El objeto de protección de las patentes recae en específico sobre las invenciones. Según el profesor Baylos Corroza, una invención es aquella solución a un problema técnico aplicable a la industria y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil. Podríamos entenderla como “la idea que tiene una persona sobre cómo combinar y disponer una materia o energía determinadas para que, mediante la utilización de las fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, originando una solución a un problema técnico que no había sido resuelto hasta entonces.”^{196 197}

La invención no se apoya en nada material ni físico. Determina las condiciones que la realidad física debe cumplir para obtener el resultado querido, pero subsiste totalmente inmaterial, pues consiste en una idea: la

¹⁹⁶ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Op Cit. P. 695.

¹⁹⁷ Según el Art. 31 inc. 1 de nuestra Ley de Propiedad Industrial se entiende por invención “*toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial*”.

idea de cómo será la realidad material, qué condiciones ha de cumplir y los elementos y notas que ha de tener. Luego, el contenido esencial de una invención es estrictamente normativo. La invención indica siempre “qué es lo que hay que hacer”. En efecto, o señala como debe ser una determinada materia o energía, o cómo debe actuarse sobre ella para que produzca el resultado previsto.

Diferente es el caso del descubrimiento, el cual, como señalamos anteriormente, no sería patentable.

3.3 b) Requisitos exigibles por las patentes de invención

Para que una invención se adscriba al sistema de patentes, deberá satisfacer determinados requisitos. Estos son: la novedad, el mérito inventivo y la aplicación industrial¹⁹⁸.

Tocante al requisito de la novedad, el sistema de patentes resguarda todas aquellas invenciones que consistan realmente en un adelanto y por ende, no existan con anterioridad. No debe tratarse de algo que sea conocido o haya sido ya usado.

Se considerará nueva una invención cuando ésta no se halle comprendida dentro del estado de la técnica¹⁹⁹, es decir, cuando no ha sido

¹⁹⁸ En virtud a lo dispuesto en el Art. 32 de la Ley de Propiedad Industrial “las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

divulgada anteriormente mediante alguna publicación.²⁰⁰ El estado de la técnica comprende el conjunto de conocimientos que se han hecho públicos a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, la prioridad reconocida.²⁰¹

Relativo al mérito inventivo, para que una invención sea patentable resulta indispensable que “a la fecha de presentación de la solicitud, la solución que se desea patentar no se derive de manera evidente del estado de la técnica para una persona del oficio de nivel medio”²⁰². Algunos han catalogado este requisito como el carácter sorprendente o inesperado de la invención. Otros lo han definido como el cariz no obvio de la misma. Esta última concepción es más amplia y coincidente con las definiciones de mérito inventivo contenidas en la legislación comparada, en la que este criterio se presenta con denominaciones tales como “altura inventiva” o “no obviedad de la invención”.^{203 204}

¹⁹⁹ Atendido a lo previsto en el Art. 33 de la Ley de Propiedad Industrial, se considerará nueva una invención cuando ésta “no exista con anterioridad en el estado de la técnica”. El estado de la técnica, según sienta la misma norma, “comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior”.

²⁰⁰ La noción de publicación debe entenderse en sentido restrictivo. Una publicación cuyo texto haya sido reproducido en un número limitado de ejemplares a los que no tiene acceso el público no constituye una “anterioridad” que produzca la pérdida de la novedad de la invención. Para que haya “anterioridad” en el estado de la técnica es necesario que por lo menos un ejemplar se encuentre a disposición del público. Por ejemplo, en una biblioteca. ZAMUDIO, Teodora. Op Cit. P.47.

²⁰¹ *Ibíd.* P.47.

²⁰² *Ibíd.* P.48.

²⁰³ Tocante al mérito inventivo, la sección 103 U.S Code estadounidense establece: “a patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the

Por último, la invención deberá satisfacer el requisito de la aplicación industrial. No son patentables las invenciones puramente teóricas sin indicación de su aplicación industrial. La oficina de patentes estadounidense asocia este requisito con la posibilidad de empleo de la invención, que debe producir un resultado (useful) previsto por el inventor; asimismo la idoneidad o potencialidad del invento para funcionar de manera efectiva y regular es igualmente exigida por el derecho alemán.^{205 206}

3.3 c) Características generales del Sistema de Patentes

3.3 c) i Temporalidad

Las patentes resguardan las invenciones sólo por un tiempo específico. Tales términos suelen extenderse por años.²⁰⁷

invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made”. Se advierte que el mérito inventivo se aprecia en forma negativa, es decir, se indica cuando una creación no satisface esta exigencia y no a la inversa.

²⁰⁴ Al tenor del Art. 35 de nuestra Ley de Propiedad Industrial, una invención tendrá mérito inventivo, “*si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica*”.

²⁰⁵ ZAMUDIO, Teodora. Op. Cit. P. 51-52.-

²⁰⁶ El propio Art. 36 de nuestra actual Ley de Propiedad Industrial estima que una invención es susceptible de aplicación industrial “*cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria*”. No obstante, en nuestro país las obtenciones vegetales no son patentables.

²⁰⁷ En materia de patentes, nuestra Ley de Propiedad Industrial instituye que el plazo de protección de las invenciones no podrá extenderse más allá de veinte años. Según el Art. 39 de la misma normativa “*las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud*”.

3.3 c) ii Periodos de gracia

El período de gracia corresponde a aquel término previo a la solicitud de la patente, durante el cual, la divulgación del invento efectuada por el solicitante o un tercero, bajo ciertas circunstancias, no sería destructor de la novedad. En el derecho de patentes suelen establecerse términos de gracia, de manera que si el inventor anuncia la existencia de su creación, no atentará contra el requisito de la novedad, siempre que lo haga dentro del período de gracia que establezca la respectiva ley de patentes.

3.3 c) iii Territorialidad

La patente de invención asegura al titular el empleo exclusivo de la invención dentro del territorio del país. Las patentes son títulos de validez territorial, es decir, sólo valen en el país que han sido otorgadas. Para obtener la protección de la invención en otros países, será necesario realizar el registro y adquirir el título en cada uno de ellos, salvo que existan convenios especiales, como es el caso de Europa.

3.3 c) iv Descripción suficiente

Uno de los problemas básicos que plantea la solicitud de patente se refiere a la exigencia general de que, junto a la solicitud y como parte de

ella, se presente una descripción de la invención que sea suficiente, de manera que cualquier experto en la materia pueda poner en práctica la invención de manera exitosa. Tal requisito alude al carácter de repetibilidad de la invención.

3.3 c) v Prioridad

El principio de prioridad es el criterio destinado a dirimir conflictos entre varios sujetos que pretenden la titularidad del mismo derecho o de derechos incompatibles. En la generalidad de los casos, la función que corresponde al principio de prioridad desarrolla sus efectos en relación a intereses privados, dando su preferencia al que con anterioridad se manifiesta. En el derecho de patentes, el principio de prioridad adquiere un relieve especial: Cuando son varios los sujetos que solicitan una patente para la misma invención, la primera petición que por su fecha recibe la Administración, con la consiguiente solicitud de protección, satisface ya la finalidad a que la protección obedece, esto es, que la Sociedad obtenga el conocimiento de la respectiva invención; por lo que esta primera solicitud elimina a las que se realicen con fecha posterior, produciendo lo que, en doctrina alemana se denomina “efecto bloqueo”.

Las obtenciones vegetales satisfarían la exigencia de la aplicación industrial y por ende, serían patentables en todas aquellas legislaciones que

así lo instituyan. En tales casos, no supondría un límite a la patentabilidad el hecho de que la invención concierna al sector agrícola.²⁰⁸

3.4 Algunas precisiones acerca de las Patentes de Invención y el Sistema UPOV

Que exista o no una clara distinción entre la protección sui generis y el sistema general de patentes es vital para la seguridad y perpetuación del sistema dual que la Comunidad Internacional ha diseñado en esta área del derecho, en atención a que los requerimientos de ambos sistemas son distintos y a veces, contradictorios.

La finalidad de este apartado consiste en confrontar el Sistema UPOV con el régimen de patentes. De esta manera, será posible apreciar las diferencias entre ambos regímenes, y con ello, determinar la conveniencia de la adopción de uno u otro sistema.

3.4 a) Objeto de Protección

²⁰⁸ En Argentina, la Ley 24.481 en su Art. 4 Inc. e) establece: “Habrà aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial entendiendo el término industrial como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios”.

Los Derechos de Obtención Vegetal, y en específico, el Sistema UPOV, resguardan la propiedad intelectual sobre las obtenciones vegetales. Las patentes, en cambio, amparan la totalidad de las invenciones.

En este punto es necesario precisar que el Sistema UPOV ampara todas aquellas obtenciones vegetales que hayan sido creadas o *descubiertas y puestas a punto*. En este sentido, el derecho de patentes es mucho más estricto, puesto que se limita a resguardar las invenciones, no los descubrimientos. De esta manera, toda obtención vegetal que haya sido *descubierta y puesta a punto* quedaría excluida del ámbito de protección de las patentes. No obstante en la actualidad, la diferencia entre una invención y un descubrimiento es muy sutil. Debemos recordar que en el derecho de patentes incluso un organismo vivo que haya sido descubierto será patentable en la medida que se desvele su utilidad a la sociedad. De todas maneras, este tópico aún es objeto de controversia.

3.4 b) Alcance de la protección. Sistema UPOV y Patente de invención

El objeto protección del Sistema UPOV son las obtenciones vegetales, esto es, variedades vegetales que hayan sido creadas o descubiertas y puestas a punto. Cuando hablamos de variedades vegetales nos referimos a la planta completa, partes de la misma planta, semillas, y todo aquello que contenga el genoma completo de la variedad.

Por tanto, uno de los criterios para determinar si una invención merece ser amparada bajo el sistema de obtenciones vegetales, es acreditar si dicho material vegetal contiene todo el código genético para producir una planta entera. Así, se pueden proteger por derecho del obtentor las plantas superiores, el material de reproducción o de multiplicación o las partes de plantas capaces de generar plantas enteras. Ahora bien, los Derechos de Obtención Vegetal y en específico, el Sistema UPOV, no ampararían el procedimiento empleado en el desarrollo de la obtención vegetal.

Por el contrario, las patentes otorgan una protección más amplia que los DOV's, dado que no sólo resguardan las invenciones, sino también el procedimiento utilizado para su obtención. Su contenido concreto es virtualmente ilimitado.

3.4 c) Requisitos. Sistema UPOV y Patentes de Invención.

En el derecho de patentes, las invenciones deben cumplir con determinados requisitos. Estos son: la novedad, la no obviedad y la aplicación industrial. En cambio, el Sistema UPOV exige a la obtención vegetal satisfacer los siguientes criterios: Novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. Todavía, la obtención vegetal debe recibir una denominación concreta.

La novedad es el único requisito que comparten tanto el Sistema UPOV como el régimen de patentes. Sin embargo, los alcances del término difieren en cada uno de los regímenes.

En el régimen de patentes, cualquier divulgación de la invención acaecida con anterioridad a la solicitud de protección implica la destrucción de la novedad. Tocante al mismo criterio el Sistema UPOV sería mucho menos estricto, dado que sólo se limitaría a exigir que la obtención vegetal no haya sido comercializada o entregada por el obtentor a un tercero con fines comerciales, con anterioridad a la solicitud del derecho de obtención vegetal. En consecuencia, la mera divulgación no destruiría el requisito de la novedad. El Sistema UPOV, a diferencia de las patentes, es más laxo y otorga plazos de gracia más extensos para el caso que el obtentor haya comercializado la variedad vegetal con anterioridad a la solicitud de protección. Esta es una característica que imprime al DOV su perfil sui generis que lo distingue del sistema de patentes.²⁰⁹

²⁰⁹ “En cuanto al criterio de la novedad, efectivamente es más fácil que se pueda cumplir para la consecución del título de obtención vegetal en relación con el sistema de patentes. Conviene recordar, que a los efectos de lo que ha de entenderse por divulgación destructora de la novedad en materia de patentes, se tiene en cuenta **toda divulgación acaecida en un momento anterior a la fecha de depósito o de prioridad**, en su caso, de la solicitud de la patente. Frente a esta situación, en el ámbito del Derecho de las Obtenciones Vegetales el criterio de la divulgación no es severo y sólo se toman en consideración para la destrucción de la novedad requerida la comercialización de la variedad efectuada por el propio solicitante y, además, se preceptúan periodos de gracia con el objeto de no perjudicar con la comercialización dicho requisito.” HOLTSMANN, Mónica. Op. Cit. P. 340.

3.4 d) Temporalidad

Por regla general, el término de protección de las patentes se extiende por 20 años. Por el contrario, en el Sistema UPOV este fluctúa entre los 25 y 20 años, según se trate de árboles y vides u otras especies vegetales respectivamente.

3.4 e) Períodos de gracia

De acuerdo a lo ya señalado, los términos de gracia establecidos en el régimen de patentes suelen ser más acotados que los asentados en el Convenio UPOV, no sólo en cuanto a su extensión, sino también, en lo tocante al número de actos que comprenden.²¹⁰ En el derecho de patentes, el período de gracia sólo cubriría la divulgación de la invención acaecida con anterioridad a la solicitud de protección. Por el contrario, en el Sistema UPOV, tal plazo permitiría a su titular incluso la comercialización o entrega de la obtención vegetal con anterioridad a la solicitud de protección.

²¹⁰ El plazo de gracia que concede nuestra Ley de Propiedad Industrial sólo se extiende por doce meses y se limita a resguardar la novedad ante cualquier divulgación verificada con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente, efectuada por el solicitante o cuyo origen sea el ejercicio de algún abuso o práctica desleal perpetrada sobre el solicitante de la patente o su causante. El Sistema UPOV, en cambio, incrementa el periodo de gracia con el objeto de evitar la destrucción de la novedad de la obtención vegetal, dependiendo si la comercialización o entrega de la variedad se ha consumado en el territorio de la Parte Contratante en que se ha presentado la solicitud de derechos de obtención vegetal o fuera de él. Asimismo, no se limita al resguardo de la divulgación de la invención. El período de gracia del Sistema UPOV va más allá y ampara la comercialización o entrega de la variedad vegetal, de manera que la ejecución de estos actos no destruirá la novedad siempre y cuando se desarrollen dentro del referido plazo.

3.4 f) Descripción suficiente

Como señalamos anteriormente, el sistema de patentes exige una descripción de la invención cuya protección se solicite. No obstante, en materia de obtenciones vegetales es imposible dar una descripción completa y precisa de una planta. Por esta razón, el Convenio UPOV no impone esta condición al fitomejorador. Para el Sistema UPOV bastará una descripción general que indique las diferencias esenciales con otras variedades vegetales. El fitomejorador deberá centrar su examen sobre los hechos particulares que le confieren a la variedad su carácter distintivo.²¹¹ De hecho, los DOV se desarrollaron porque los obtentores vegetales encontraban difícil o imposible cumplir dos de los requisitos fundamentales de la ley de patentes: la inventiva, y una descripción escrita de cómo obtener y utilizar el producto.²¹²

3.4 g) Extensión del Derecho

A diferencia del régimen de patentes, el Convenio UPOV establece determinados beneficios que le imprimen su carácter sui generis. Estos son el privilegio del agricultor y la exención en beneficio del obtentor, ya revisados en esta memori

²¹¹ ZAMUDIO, Teodora. Op. Cit. P. 79-

²¹² TANSEY, Geoff. 1999. “Comercio, propiedad intelectual, alimentación y biodiversidad. Informe sobre Desarrollo Global de 1998/1999”. Op. Cit. P. 11.

3.5 Cuadro comparativo entre el Derecho de patentes y el Sistema UPOV

Característica	Patente de invención	Sistema UPOV
Finalidad del sistema	Favorecer la divulgación y explotación industrial de una enseñanza técnica (invención)	Favorecer la puesta a disposición del público del material de una variedad vegetal nueva.
Objeto de la protección	Una invención, entendida como una solución técnica a un problema técnico. Puede ser un producto o un procedimiento.	Una variedad vegetal entendida como un resultado efectivamente obtenido. No se protegen los procedimientos
Requisitos de protección	-Novedad universal. -Nivel inventivo o actividad inventiva. -Aplicabilidad industrial (o utilidad)	-Novedad comercial (universal) -Distinción -Homogeneidad -Estabilidad -Denominación.

Necesidad de descripción	La descripción debe ser suficiente para la replicabilidad de la invención. Cuando fuere necesario, se debe depositar una muestra.	No aplica, dado que la descripción de la variedad requerida no es suficiente para su replicabilidad.
Extensión del derecho	No aplica	- Privilegio del Agricultor - Exención en beneficio del obtentor.
Duración del derecho	Generalmente 20 años desde la presentación de la solicitud de protección.	-Mínimo 20 años desde la concesión del derecho -25 años para árboles y vides.

3.6 Concurrencia del Sistema UPOV con el régimen de patentes. La doble protección.

La doble protección consiste en la posibilidad de amparar una misma obtención vegetal bajo dos sistemas de protección a la vez, en este caso, el régimen de patentes y el Sistema UPOV. Tal concurrencia se hallaba

prohibida en las Actas de 1961, 1972 y 1978 del Convenio. Así, el Art. 2 del Acta de 1978 del Convenio UPOV, titulado “formas de protección” ofrece en su apartado I, primera frase, la posibilidad a los Estados Parte de elegir la vía de protección del derecho del obtentor mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente. La norma era absolutamente clara, una vía u otra: “*No obstante, todo Estado de la Unión cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o a una misma especie botánica*”.

Es decir, en aquellos Estados en los que las plantas se puedan proteger por patente o por un título específico de obtención vegetal, el Convenio establece que se delimiten qué géneros o especies se encuentran en cada ámbito de protección. Tal delimitación suele llevarse a cabo a través de la misma ley de obtenciones vegetales.²¹³

El levantamiento de la prohibición de la doble protección, es decir, la posibilidad de otorgar un título sui generis o una patente para variedades de una misma especie vegetal en un mismo territorio, fue establecida en el Acta de 1991. En puridad, esta Acta admite la posibilidad de la doble protección en la medida en que se elimina la obligada elección entre la patente y el título de protección particular contenida en el Art. 2.1 de las Actas de 1961, 1972 y 1978. La posibilidad no es explícita sino implícita,

²¹³ En efecto, así sucede en España, donde si bien la Ley 12/1975 de Protección de las Obtenciones Vegetales parece estar abierta a todos los géneros y especies botánicas, según consta en el Art. 1, el Reglamento General de Protección de las obtenciones vegetales, cuya función es desarrollar la ley 12/1975, limita el objeto de la protección.

hecho que puede colegirse del nuevo Art. 2, que sólo se limita a señalar que *“cada parte contratante concederá derechos de obtentor y los protegerá”*.

Bajo estas circunstancias, la doble protección tendrá cabida en un determinado ordenamiento jurídico en la medida de que éste permita la protección de una obtención vegetal de un mismo género o especie botánica, a través del sistema de obtención vegetal y por el derecho de patentes. El Acta de 1991, al guardar silencio acerca de este tema, abre la puerta a la acumulación de patentes y otros derechos intelectuales sobre la misma innovación.

Por otra parte, no hay que olvidar que ninguna de las Actas del Convenio UPOV resguarda los procedimientos o métodos utilizados para la elaboración de una obtención vegetal. Por el contrario, el derecho de patentes ampara tanto los productos como los procedimientos.

En consecuencia, una variedad vegetal podría perfectamente optar a la protección del Convenio UPOV. Sin embargo, el procedimiento empleado en su elaboración sólo podría ser resguardado a través del sistema de patentes, dado que el Convenio UPOV sólo se abocaría a la protección de obtenciones vegetales.

Por ejemplo, en relación a los procedimientos, serán patentables aquellos que permitan el cruzamiento y la propagación de individuos genotípicamente distintos, los que induzcan a la floración por acción de la

temperatura o los que limiten o eliminen la espinicencia (por ejemplo, en el caso de los rosales) o favorezcan la germinación de semillas por medio de bajas temperaturas (estratificación de especies de Pinus, por ejemplo) o por medio de altas temperaturas (algodón, soja, mijo).²¹⁴ Tales procedimientos no podrían optar a la protección del Convenio UPOV, pero sí las obtenciones vegetales que resulten de ellos.

²¹⁴ CHANZÁ JORDÁN, Dionisio. 2007. El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesión de las obtenciones vegetales. En: AMAT LLOMBART, Pablo. (Editor). La Propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Editorial Tirant Lo Blanch. P.143.

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES EN EL DERECHO COMPARADO. APLICACIÓN DEL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO UPOV.

1 Estados Unidos

En Estados Unidos, dos son los sistemas concebidos para la protección de las obtenciones vegetales. Ello, sin contar con el sistema general de patentes, que pese a estar destinado al resguardo de las invenciones, también ha sido empleado en la protección de las obtenciones vegetales.

1.1 Plant Patent Act

En 1930, Estados Unidos implementó el *Plant Patent Act (PPA)*.²¹⁵ De acuerdo a la normativa, cualquier persona que invente o descubra y reproduzca asexualmente una variedad vegetal podrá acceder a un derecho de patente sobre la misma, siempre que ésta sea nueva y distinta.

²¹⁵ 35 US Code. Sec. 161.

Según la sección 161, Título 35 U.S Code, “las disposiciones del presente título relativas a las patentes de invención serán aplicables a las patentes de plantas, salvo que se establezca lo contrario”.²¹⁶ Así las cosas, las disposiciones establecidas en la ley de patentes de invención de Estados Unidos, también conocida como Patent Act, se aplicarán de manera general y supletoria al Patent Act, salvo que se disponga lo contrario.

La protección del Plant Patent Act deberá ser solicitada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales (USPTO).

1.1 a) Cobertura de variedades.

El Plant Patent Act resguarda todas aquellas variedades vegetales de multiplicación asexual, con excepción de los tubérculos. Asimismo, comprende la protección de las esporas, mutantes e híbridos cultivados, dejando fuera a las bacterias, los cultivos de tejidos y las plantas en estado salvaje.²¹⁷

²¹⁶ 35 U.S Code. Sec. 161. “The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for plants, except as otherwise provided”.

²¹⁷ 35 U.S Code. Sec. 161. “Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”.

1.1b) Condiciones impuestas a los solicitantes.

Las condiciones para acceder a la protección del Plant Patent Act son: la novedad, carácter distintivo y la no-evidencia.

A diferencia de la ley general de patentes, el Plant Patent Act simplifica el requisito de patentabilidad de la descripción. Sin embargo, no exime al solicitante del deber de describir la variedad. Según la sección 162, Título 35 U.S. Code, la descripción de la variedad deberá ser tan completa como razonablemente sea posible.²¹⁸

1.1c) Alcances del derecho

Según la sección 163, Título 35 U.S. Code, una patente de planta faculta a su titular para excluir a los terceros del derecho a reproducir asexualmente una planta o cualquiera de sus partes, así como de utilizarla, ofrecerla en venta, o venderla con fines reproductivos en todo el territorio de los Estados Unidos. La Plant Patent Act también impide a los terceros importar con fines reproductivos, ya sea la planta o cualquiera de sus componentes en los Estados Unidos.²¹⁹

²¹⁸ La Sección 162, 35 U.S. Code establece: “No plant patent shall be declared invalid for noncompliance with section 112 of this title if the description is as complete as is reasonably possible. The claim in the specification shall be in formal terms to the plant shown and described”.

²¹⁹ La Sección 163 del 35 U.S. Code dispone: “In the case of a plant patent, the grant shall include the right to exclude others from asexually reproducing the plant, and from using, offering for sale, or selling the plant so reproduced, or any of its parts, throughout the United States, or from importing the plant so reproduced, or any parts thereof, into the United States.”

1.1 d) Límites al derecho.

El Plant Patent Act no establece en su normativa límites a la protección de las variedades de reproducción asexuada. Tampoco lo hace el estatuto general de patentes.

1.1 e) Duración de la Protección.

La protección conferida por el Plant Patent Act sobre las variedades de reproducción asexuada se extiende por 20 años.

1.2 Plant Variety Protection Act

En 1970 fue promulgada el *Plant Variety Protection Act (PVPA)*. La normativa fue modificada, primero en 1980, y posteriormente, en numerosas ocasiones. En abril de 1995 sus normas fueron nuevamente adaptadas, de manera que guardasen armonía con las directrices establecidas en el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

Así las cosas, Estados Unidos habría ratificado el Acta de 1991 del Convenio UPOV. El Plant Variety Protection Act sería el estatuto normativo que daría concreción al tratado en ese país.

A diferencia del Plant Patent Act, el Plant Variety Protection Act no es administrada por la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales sino por el Departamento de Agricultura.

1.2 a) Cobertura de las variedades

El PVPA resguarda variedades vegetales cuya reproducción sea de carácter sexual o mediante tubérculos. Se excluyen los hongos, las bacterias y los híbridos de primera generación.

1.2 b) Condiciones impuestas a los solicitantes

La normativa exige además ciertas condiciones para la protección: que la variedad sea nueva, distinta, uniforme y estable.

El solicitante debe presentar una solicitud ante la Oficina de Protección de Variedades Vegetales. Se acompañará a la misma, la descripción de la variedad, pruebas y declaraciones acerca de la novedad, distinción, uniformidad y estabilidad de la variedad, declaración en la cual el solicitante se compromete a depositar una muestra de la semilla de la variedad en un centro designado al efecto. Una vez que la oficina estudia la documentación facilitada, otorga el certificado de protección. La peculiaridad del sistema estadounidense, comparado con el sistema

europeo, es que la oficina no efectúa ningún examen de la variedad. Todo se basa en la información proporcionada por el solicitante.

1.2 c) Derechos del obtentor

La cobertura del derecho concedido al titular del certificado de protección de PVPA es tan amplia como aquella instituida en el Acta de 1991 del Convenio UPOV, supeditando a la autorización del titular del derecho, los siguientes actos:

-La venta o comercialización de la variedad protegida, la oferta, exposición para la venta, entrega, embarque, consignación, intercambio, petición de oferta de compra, o cualquier transferencia a título de posesión. Asimismo, la importación y la exportación.

-La multiplicación o propagación por tubérculo de la variedad, como escalón para su comercialización; el uso de la variedad con el objeto de producir un híbrido, el uso para propagar la variedad de semilla etiquetada como prohibida la propagación no autorizada. Entrega de la variedad a otros, en forma de pueda ser multiplicada sin indicar de que se trata de una variedad protegida.

-El acondicionamiento de la variedad para su multiplicación.

-Instigar o inducir activamente a realizar cualquier actividad antes citada y no permitida.

Todo lo antes indicado se aplica también al material cosechado, siempre que se haya obtenido mediante el uso no autorizado del material de propagación de la variedad, salvo que el titular del derecho sobre la variedad haya tenido oportunidad razonable de ejercer su derecho de propiedad sobre el citado material de propagación y no haya ejercido.

1.2 d) Limitaciones al derecho del obtentor

Dentro de las excepciones al derecho del obtentor, el PVPA permite al agricultor el reemplazo de la semilla, también llamado privilegio del agricultor (7 U.S.C. § 2543 y 2544). Otra de las limitaciones al derecho del obtentor es el llamado privilegio del investigador u obtentor, el cual posibilita que, sin autorización previa del titular de una variedad protegida, se use esta para la mejora u obtención de una variedad u otra investigación de bona fide.

1.2 e) Duración de la protección

La duración de la protección conferida por el PVPA se extenderá por un plazo de 20 años desde la fecha de su aprobación. En el caso de la vid y las especies arbóreas, ésta se incrementará a 25 años.

1.3 Patentes de utilidad. Patent Act.

El Patent Act corresponde al sistema de patentes de utilidad general propio de los Estados Unidos. Se halla reglamentado en el Título 35 U.S Code.

1.3 a) Cobertura

El §101 del Título 35 U.S Code del Patent Act se refiere a las invenciones patentables. Según la norma “quien invente o descubra cualquier nuevo y útil proceso, máquina, manufactura o composición de la materia, o cualquier mejora nueva y útil, puede obtener una patente, sujeta a las condiciones y requisitos del presente título”.²²⁰

Tocante al patentamiento de seres vivos, en 1980 la Corte Suprema de Estados Unidos admitió su patentabilidad al resolver el caso *Diamond vs Chakrabarty*, revisado anteriormente en esta memoria. Recordemos que, según la sentencia “cualquier cosa bajo el sol que sea nueva y hecha por el hombre es patentable”.

²²⁰ Traducción libre. El texto original dispone: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject the conditions and requirements of this title”.

En cuanto a las plantas, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso *J.E.M. Ag Supply Inc. vs. Pioneer Hi-Bred International*²²¹, confirmó la sentencia del Federal Circuit, según la cual tanto las semillas como las plantas resultantes de las mismas serían patentables, sin que la normativa sobre obtenciones vegetales, esto, es, el Plant Variety Protection Act y el Plant Patent Act, constituyan un obstáculo para conferir tal protección.

Por último, la legislación de patentes admite que tanto los organismos modificados genéticamente como los procedimientos utilizados para su consecución pueden ser patentados. El 35 U.S. Code § 100 del Patent Act permite patentar tanto las invenciones como los procedimientos adoptados en su elaboración.

La cobertura de la patente alcanzaría tanto la planta obtenida, como su respectiva secuencia genética modificada, sea de una especie o sea un género, siempre que se incluya en la descripción comprendida en la solicitud de la patente y que el gen genere la utilidad descrita en tal especie o género de plantas o animales.

²²¹ La empresa Pioneer Hi-Bred International Inc. es la mayor productora de maíz en el mundo. Posee 17 patentes de utilidad bajo la normativa del 35 USC § 101. En el fallo del caso *J.E.M AG Suply, Inc vs. Pioneer Hi-Bred International, Inc.*, la Corte de Estados Unidos rechazó el argumento invocado por *J.E.M AG Suply, Inc.* de que la PPA y la PVPA impedían el patentamiento de las plantas bajo la sección 101. El juez O'Brien se basó en la histórica decisión del Tribunal Supremo en el Caso *Diamond v Chakrabarty*. Así, el tribunal concluyó que parecía claro que el ámbito de aplicación de la sección 101 contenía todas las formas hechas por el hombre, incluyendo la vida de las plantas. Asimismo, la sección 101 estaría destinada a resguardar "toda cosa bajo el sol hecha por el hombre" Por último, la Corte esgrimió que no existiría ningún lenguaje legal específico, ni en el PPA ni el PVPA, que excluyera a las variedades vegetales de la protección de la sección 101. Información disponible en: <http://www.law.cornell.edu/supct/html/99-1996.ZS.html>. Traducción libre.

1.3 b) Condiciones impuestas a los solicitantes

Según el 35 U.S. Code § 101-103 del Patent Act, podrán ser patentadas todas aquellas invenciones que sean nuevas, posean mérito inventivo y sean susceptibles de aplicabilidad industrial. Así las cosas, el solicitante deberá demostrar que ha desarrollado una variedad nueva, útil y no obvia. Además, deberá presentar una descripción escrita de la planta y presentar una muestra de la variedad en un depósito de semillas que sea accesible al público.

1.3 c) Derechos del titular de la patente

Según el Título 35 del Patent Act, § 154, “...se concederá una subvención para el titular de la patente, sus herederos o cesionarios, del derecho a excluir a otros de la fabricación, uso, oferta para la venta, o la venta de la invención en los Estados Unidos o la importación de la invención en los Estados Unidos, y, si la invención es un proceso, el derecho a excluir a otros de utilizar, ofrecer a la venta o la venta a través de los Estados Unidos, o importar a los Estados Unidos, los productos de ese proceso, al referirse a la especificación del los pormenores de la misma”.²²²

²²² Traducción libre. El texto original dispone: “Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.”

1.3 d) Limitaciones al titular de la patente

Una característica especial del Patent Act es que no incluye expresamente ninguna causal de exclusión de patentabilidad que no sea el no cumplir con los requisitos legales. Por esta razón, el patentamiento de los organismos modificados genéticamente se ha extendido notablemente a partir de la interpretación amplia de los conceptos legales por parte de la Oficina de Patentes y las Cortes de Justicia.

1.3 e) Duración del derecho a la patente

La protección conferida por la patente se extiende por 20 años.

1.4 Coexistencia de los distintos sistemas de protección en Estados Unidos. La protección dual

La coexistencia de los distintos sistemas de protección en Estados Unidos fue resuelta por la Suprema Corte en la sentencia recaída en el caso *J.E.M. Ag Supply Inc. v Pioneer Hi-Bred International*. Según la Corte, la protección brindada por el *Plant Patent Act* a las plantas reproducidas asexualmente era la misma que la conferida por el *Patent Act*. A juicio del Tribunal, el *Plant Patent Act* sólo se habría aprobado en vista de que sus requisitos descriptivos eran más laxos que los exigidos por el sistema

general de patentes. Por lo demás, el hecho de que existiera una normativa de patentes específica para las plantas obtenidas asexualmente, no implicaba que las plantas reproducidas sexualmente no pudieran ser patentadas conforme a los requisitos más estrictos del *Patent Act*. Tales requisitos eran difícilmente superables en 1930, cuando se aprobó la *Plant Patent Act*, pero ya eran técnicamente accesibles en 1970.

Por otra parte, el Tribunal afirmó que, pese a sus diferencias, el *Plant Variety Protection Act* y el *Patent Act* eran normativas perfectamente compatibles. Los requisitos de acceso dispuestos en el *Plant Variety Protection Act* son menos estrictos que los del *Patent Act*. El *Plant Variety Protection Act* no exige una demostración de la utilidad de la variedad ni tampoco actividad inventiva. Mientras tanto, para acceder a la protección del *Patent Act* es necesario que la planta sea nueva, útil y producto de una actividad inventiva, entre otros requisitos.

Los requisitos de acceso a la protección del *Patent Act* son más exigentes que los establecidos en los demás estatutos de protección en atención a que ofrece mayores facultades a su titular. Además, este sistema no admite las excepciones dispuestas en el *Plant Variety Protection Act*, esto es, el privilegio del obtentor y el privilegio del agricultor.

Tocante a la doble protección, el Tribunal expresamente manifestó que nada impide que se solicite para una misma planta la patente y el certificado de derechos de obtención vegetal. Esta postura confirma la

posición de la Casa Blanca, que ya se había manifestado al respecto al ejercer su derecho de mantener en Estados Unidos la protección dual, conforme a lo establecido en el artículo 37.1 del Acta de 1991 del Convenio UPOV.

2 Comunidad Europea

A mediados de 1980 la Comunidad Europea identificó una serie de situaciones que obstaculizaban la libre circulación de mercancías, destacando la falta de armonía entre las normas nacionales de protección de obtenciones vegetales, correspondientes a los diversos Estados Miembros de la Comunidad. Incluso, algunos de estos países ni siquiera contaban con una ley nacional de protección de las mismas. Por otra parte, la libertad que el Convenio UPOV confería a sus Miembros se traducía en diferencias en cuanto a la duración y el alcance de la protección, dado que cada uno de los Estados Miembros era libre de determinar tales contenidos. En consecuencia, la aplicación del conjunto de leyes no armonizadas producía distorsiones en el mercado, hecho que entorpecía la libre circulación de la semilla en la Unión Europea.

Por tales motivos, la Comunidad Europea propuso el establecimiento de un sistema comunitario de protección de obtenciones vegetales. Así, el 1 de septiembre de 1994 entró en vigencia el Reglamento 2100/94 CE, tras ser aprobado por el mismo Consejo de la Unión Europea.

El Reglamento ha sido elaborado de acuerdo a lo dispuesto en el Acta de 1991 del Convenio UPOV, el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas y el Convenio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de Productos Falsificados (ADPIC).

El Reglamento se destaca por su fidelidad a las directrices establecidas en el Acta de 1991 del Convenio UPOV. Sus disposiciones han sido elaboradas siguiendo el marco jurídico determinado por la Unión. Tal como lo establece el Acta de 1991, el sistema comunitario proporciona un tipo de protección provisional que cubre el período que transcurre desde que se publica la presentación de la solicitud de protección hasta que se otorga el derecho.

Ahora bien, pueden solicitar la protección comunitaria los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea u otros Estados Miembros de la UPOV. Podrán también hacerlo los nacionales de otros Estados, siempre que la Comisión Europea lo haya aprobado favorablemente, tras examinar las respectivas disposiciones de protección de variedades vegetales correspondientes a tales países.²²³

El Reglamento es de aplicación directa en toda la Unión Europea, sin necesidad de desarrollo por parte de sus Estados Miembros.

²²³ JOSÉ MARÍA, Elena. Op. Cit. P.89.

El organismo competente de la Unión Europea encargado de administrar y gestionar el régimen de protección comunitaria de las obtenciones vegetales es la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), entidad con rango de agencia y personalidad jurídica propia, cuya sede se halla en Andors, Francia.

El Régimen Comunitario es un sistema paralelo y coordinado al de cada uno de los Estados Miembros, elaborado con la finalidad de dotar a todos de una misma protección. Se caracteriza por proveer una protección de un solo título jurídico para todo el conjunto de la Unión Europea y las futuras adhesiones. En consecuencia, los costes de tramitación son menores que los correspondientes a una solicitud nacional en cada Estado, y son de carácter único, al igual que la tramitación administrativa. Es el llamado efecto uniforme de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.^{224 225}

Conformemente, este sistema coexiste con los regímenes de protección propios de los Estados Miembros de la Unión Europea y además, reconoce a éstos la facultad de conceder derechos de propiedad intelectual nacionales sobre las variedades vegetales. No obstante, no es posible acumular, para una misma variedad, el derecho comunitario con uno o

²²⁴ CHANZÁ JORDÁN, Dionisio. Op. Cit. P.165.

²²⁵ Reglamento Comunidad Europea N° 2100/94 del Consejo del 27 de Julio de 1994. Artículo. 2. Efecto uniforme de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. “La protección comunitaria de las obtenciones vegetales producirá efectos uniformes dentro del territorio de la comunidad y los derechos sólo podrán concederse, transmitirse o extinguirse en dicho territorio de modo uniforme”.

varios derechos nacionales²²⁶ Es la llamada prohibición de la doble titularidad. Por lo tanto, el obtentor de variedades vegetales deberá optar entre el régimen comunitario o el nacional a la hora de solicitar la concesión de la protección jurídica de sus derechos.

2 a) Cobertura de variedades

El sistema comunitario es aplicable a todos los géneros y especies botánicas, incluidos los híbridos intergenéricos e interespecíficos.

2 b) Condiciones impuestas a los solicitantes

El procedimiento de concesión del derecho se inicia con una solicitud única dirigida a la Oficina Comunitaria. Esta solicitud también puede presentarse ante las oficinas nacionales propias de los Estados Miembros, que la enviarán a la Oficina Comunitaria. El procedimiento de solicitud incluye un examen técnico de la variedad, y si procede, concesión del título de protección, único y válido en toda la Unión Europea.

²²⁶ Art. 3 del Reglamento Comunitario: “Las disposiciones del presente Reglamento se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de conceder derechos de propiedad nacionales sobre variedades vegetales, condicionado a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92”. Artículo 92. 1. “Ninguna variedad que sea objeto de una protección comunitaria de obtención vegetal podrá ser objeto de una protección nacional de obtención vegetal ni de patente alguna para tal variedad. No surtirá efecto alguno ningún derecho que se conceda en contravención a esta disposición”.

2 c) Derechos del obtentor

La protección comunitaria reserva al titular, el derecho a realizar una serie de operaciones sobre el material de la variedad. Estas son: la producción o reproducción de la variedad, el acondicionamiento con miras a la propagación, la puesta en venta, la venta u otro tipo de comercialización, la exportación de la Comunidad, la importación a la Comunidad y el almacenamiento del material de la variedad con la finalidad de ejecutar cualquiera de los presupuestos anteriores.

Ahora bien, el obtentor también podrá efectuar tales actos sobre el material cosechado, siempre que éste haya sido obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida y siempre que el titular de la protección no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre los componentes de la variedad.

2 d) Limitaciones al derecho del obtentor

En la misma línea, el Reglamento Comunitario toma del Acta de 1991 el privilegio del agricultor, pero restringe su aplicación a determinadas variedades. Además, se establecen una serie de condiciones para el uso de la excepción.

Quienes se hallan a favor de restringir el privilegio del agricultor estiman que el Reglamento dispuesto por la Comunidad Europea supone un notable avance respecto de los marcos normativos anteriores y dota al obtentor de instrumentos más eficaces de lucha frente al fraude a sus derechos.²²⁷ No obstante, estimar que el privilegio del agricultor constituye una amenaza a los derechos del obtentor es falaz, dado que tal excepción se desprende del mismo derecho que tiene todo agricultor sobre el producto de su cosecha. Sobre este punto nos pronunciaremos más adelante.

2 e) Duración de la protección

Otra de las variaciones que introduce el Reglamento Comunitario alude a la duración de los plazos de protección. Estos se incrementaron a 25 años en términos generales y en el caso de las vides y especies arbóreas, a 30 años, aumentando en cinco años los términos asentados en el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

²²⁷ “...la valoración de la reglamentación comunitaria puede hacerse no es sino positiva. Supone un notable avance respecto de los marcos normativos anteriores y dota al obtentor de instrumentos más eficaces de lucha frente al fraude a sus derechos, precisamente en aquellos puntos (excepción del privilegio del agricultor, por ejemplo) en que la experiencia reveló que eran verdaderas “puertas abiertas” para reducir a mera teoría la protección de las variedades vegetales”. Villarroel. Explotación comercial de la variedad: Acuerdos internacionales y herramientas legales. Citado por ZAPATER ESPÍ, María José. Op. Cit. P. 27.

3 India

Con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud del Art. 27.3 (b) del ADPIC, la India elaboró su propio sistema de protección sui generis: la Ley de Protección de Variedades Vegetales y Derechos del Agricultor (PPVFR). Tal normativa merece especial mención, dado que repara tanto en las necesidades de los obtentores como en las de los agricultores. Así, el gobierno indio pretendió reconocer tanto la contribución de los obtentores como la de los agricultores en el desarrollo de diversas actividades fitogenéticas.²²⁸

Algunos de los objetivos perseguidos por la regulación india son:

- Proteger los derechos de los agricultores por su contribución en la conservación, mejora y disposición de recursos fitogenéticos para el desarrollo de nuevas variedades vegetales,
- Resguardar los derechos de obtentor y así, promover la inversión en investigación y desarrollo, tanto en el sector público como en el privado, para el desarrollo de nuevas variedades vegetales.

²²⁸ Tal regulación “es el resultado de una doble presión ejercida sobre el gobierno- por una parte, del sistema mundial para introducir protección de propiedad intelectual para reconocer la contribución de los obtentores comerciales al desarrollo de nuevas variedades, el cual fue reforzado por la emergente industria semillera privada en la India, y por otra parte, de las comunidades de agricultores en contra de la introducción de cualquier forma de Derechos de Propiedad Intelectual en el sector agrícola. Sin embargo, los agricultores se beneficiaban de la actividad de obtención llevada a cabo por parte de instituciones financiadas públicamente, las cuales desde mediados de la década de 1960 habían suministrado las variedades mejoradas de semillas que habían hecho posible la Revolución Verde en la India. Estas instituciones no dependían de los DPI; sus actividades eran determinadas por la formulación de políticas del gobierno. Sin embargo, el equilibrio cambió a favor de la extensión de DPI en el sector agrícola cuando la India pasó a ser miembro de la OMC” BISWAJIT, Dhar. Op. Cit. P.17.

- Hacer efectivo el Artículo 27.3 (b) del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de protección de variedades vegetales.

La legislación india exhibe grandes diferencias en relación a las normas establecidas en el Convenio de la UPOV. Tales contradicciones se sustentan en el afán del gobierno por resguardar los intereses de los agricultores. Algunas de ellas son:

3 a) Cobertura de variedades

Las secciones 14, 23 y 29 de la normativa especifican la gama de variedades vegetales susceptibles de protección. La sección 14 distingue tres clases de variedades: (a) variedades nuevas, (b) variedades existentes, y (c) variedades de los agricultores. Toda variedad nueva que sea registrada será notificada posteriormente por el gobierno central. De esta manera, el gobierno indio pretende restringir el número de géneros y especies susceptibles de protección. La sección 14 ofrece también oportunidades para que todos los interesados en la obtención de variedades vegetales, principalmente agricultores y obtentores, accedan a la protección de las variedades vegetales que desarrollen.

3 b) Condiciones impuestas a los solicitantes

La sección 18 obliga a cualquier solicitante que desee registrar una variedad vegetal para su protección en la India a hacer una serie de declaraciones y proveer además información acerca del origen del material genético usado por la variedad.²²⁹ Los solicitantes deben suministrar los datos de registro de las líneas parentales de las cuales se ha derivado la variedad así como el emplazamiento geográfico en la India de donde se ha tomado el material genético. Además, deberán proporcionar toda información sobre la contribución de cualquier agricultor, comunidad, institución u organización, en caso de que ésta se haya dado, para la obtención, evolución o desarrollo de la variedad, así como información acerca del uso de material genético conservado por cualquier familia tribal o rural para su obtención. Sin embargo, las condiciones anteriores no se aplicarán al registro de variedades de los agricultores.

3 c) Derechos del Obtentor

Los derechos de obtentor reconocidos bajo la Ley de PPVFR se extienden, para semilla y/o material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a: (1) la producción, (2) la venta, (3) la

²²⁹ Los solicitantes deben declarar que (a) la variedad para la cual se solicita protección no contiene ningún gen o secuencia de genes que involucre la tecnología “exterminador” y que, (b) el material genético o material parental adquirido para obtener o desarrollar la variedad ha sido adquirido legalmente.

comercialización, (4) la distribución, (5) la exportación, y (6) la importación.

Estos derechos son consecuentes con aquellos conferidos por el Acta de 1991. Sin embargo, cuando la variedad del obtentor protegida bajo la Ley es una variedad esencialmente derivada proveniente de una variedad de un agricultor, el obtentor no puede otorgar ninguna autorización sin el consentimiento de los agricultores o comunidades de cuyas variedades se deriva la variedad protegida.

3 d) Derechos del Agricultor

El Capítulo VI de la Ley, sobre Derechos de los Agricultores, contiene dos disposiciones específicas que tienen por finalidad salvaguardar los intereses de los agricultores y otras comunidades locales involucradas en el desarrollo fitogenético: primero, protegiendo sus actividades en la finca y, segundo, otorgando incentivos en forma de recompensas por su contribución a la agricultura.

Según la primera disposición, el agricultor “tendrá derecho a guardar, utilizar, sembrar, replantar, canjear, compartir o vender su cosecha incluyendo la semilla de una variedad protegida” bajo la legislación” de la misma manera como tenía derecho antes de la entrada en vigor” de esta legislación. Esta disposición, en esencia, se ha conocido como “el privilegio

del agricultor”. No obstante, la legislación india impone al agricultor una condición especial: las semillas que éstos estén autorizados a vender no podrán ser objeto de una marca.²³⁰

El segundo precepto alude a la revelación completa por parte del obtentor acerca del rendimiento esperado de las semillas. Si la semilla no produce el rendimiento invocado por el obtentor, el agricultor puede reclamar indemnización al obtentor.

3 e) Duración de la protección

Según la disposición 24.6 del PPVFR de la India, el certificado de inscripción de la variedad será válido por un período de nueve años en el caso de los árboles y las vides, y de seis años, en el caso de otros cultivos y podrá ser revisado y renovado para el resto del período de pago de las cuotas que se fijan en la misma ley de variedades vegetales, con la condición de que el período total de validez no exceda:

- i) En el caso de árboles y vides, dieciocho años, a partir de la fecha de registro de la variedad;

²³⁰ Aunque este requisito no parece muy exigente, la definición de “semilla de marca” en la legislación podría imponer restricciones a los agricultores. Según la Ley, “la semilla de marca significa cualquier semilla puesta en un paquete o en cualquier otro tipo de recipiente y etiquetado” de tal manera que indique que la semilla es de una variedad protegida. La cuestión clave durante la aplicación de la Ley será verificar si la distinción de las llamadas “semillas de marca” afectará o no la habilidad de los agricultores de involucrarse en contrabando de semillas (*brownbagging*).

ii) en el caso de variedades existentes, a los quince años, a partir de la fecha de la notificación de que la variedad por el Gobierno Central en virtud de la sección 5 de la Ley sobre semillas, 1966; y

iii) en otros casos, a los quince años a partir de la fecha de registro de la variedad.²³¹

3 f) Distribución de beneficios

La Ley prevé la distribución de beneficios sobre variedades registradas en dos circunstancias.

La primera de ellas se aplica específicamente a las variedades esencialmente derivadas. Cuando una variedad está registrada como variedad esencialmente derivada, individuos u organizaciones no gubernamentales pueden exigir una parte de los beneficios que podrán surgir de su comercialización en nombre de cualquier aldea o comunidad local.

²³¹ La traducción oficial de la OMC del texto original dispone, en inglés: The certificate of registration issued under this section or sub-section (8) of section 23 shall be valid for nine years in the case of trees and vines and six years in the case of other crops and may be reviewed and renewed for the remaining period on payment of such fees as may be fixed by the rules made in this behalf subject to the condition that the total period of validity shall not exceed

- i) in the case of trees and vines, eighteen years from the date of registration of the variety;
- ii) (ii) in the case of extant variety, fifteen years from the date of the notification of that variety by the Central Government under section 5 of the Seeds Act, 1966; and
- iii) (iii) in other cases, fifteen years from the date of registration of the variety.

En cuanto a la segunda circunstancia, cualquier individuo u organización no gubernamental puede establecer una reclamación en nombre de una aldea o comunidad local por la contribución que hayan hecho al desarrollo de cualquier variedad registrada bajo la Ley. El monto de la indemnización que la Autoridad juzgue conveniente, será depositado por el obtentor en el Fondo Nacional de Genes.

Los obtentores pertenecientes al sector formal son críticos de la legislación india. Según ASSINSEL, el “proyecto de ley indio mezcla los derechos de obtentor y los derechos del agricultor, que son dos cuestiones diferentes. La asociación de ambos conceptos en un solo texto no es obvia puesto que hubiesen podido tratarse por separado en dos normas separadas. Más aún, en cuanto al proyecto de ley indio, nuestra opinión es que la protección otorgada a los obtentores definitivamente no es eficaz”

Además de la oposición potencial por parte de los obtentores en el sector formal, el desafío de la Ley de PPVFR consistirá en su aplicación. El grado de éxito que pueda demostrar la India en su ejecución debería servir de base para la adopción de legislaciones parecidas en otros países.

4 Sistemas de protección en Latinoamérica

4.1 Argentina

En Argentina se prohíbe expresamente el patentamiento de las plantas, según consta en el Art. 7° de la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. No obstante, la protección de las obtenciones vegetales se lleva a cabo a través de la siguiente legislación especial:

- La Ley 20.247, de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, reglamentada en 1991 por el Decreto N° 2183/91; y
- La Ley N° 24.376 de Adhesión al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en su versión de 1978.

Así las cosas, Argentina adoptó como modelo de protección el Acta de 1978 del Convenio UPOV y ha dado concreción al Tratado a través de la Ley 20.247.

La Ley 20.247 dispuso además, la creación del Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (RNPC), con el objeto de resguardar el derecho de propiedad de los creadores y descubridores de nuevas obtenciones vegetales.

4.1 a) Cobertura de variedades

La legislación argentina en la materia permite otorgar protección a variedades vegetales de todos los géneros y especies.

4.1 b) Condiciones impuestas a los solicitantes

Para que una variedad vegetal pueda acceder a la protección especial, es requisito que, luego de ser objeto de un exhaustivo examen técnico, demuestre ser nueva, distinta, homogénea y estable. Y además, disponer de una denominación adecuada. Así lo dispone la Ley 20.247.

Otro requisito de tipo administrativo es el pago de los aranceles establecidos a tal efecto. A los fines del examen técnico, existen formularios específicos, tanto para aspectos generales como para la descripción de la variedad cuya protección se pretende.

El examen técnico es realizado en el Instituto Nacional de Semillas INASE, por medio de la Dirección de Registro de Variedades.

4.1 c) Derechos del Obtentor

El obtentor dispone de un derecho exclusivo de explotación sobre la obtención vegetal. En otras palabras, para que un tercero pueda realizar ciertos actos sobre el material de reproducción de la variedad, deberá solicitar al obtentor su autorización. Algunos de estos actos son: la producción y reproducción, la oferta, la venta o cualquier otra forma de disposición en el mercado, la importación y la exportación, toda forma de comercialización y toda entrega de la obtención vegetal a cualquier título.

4.1 d) Limitación al Derecho del Obtentor

Las excepciones o limitaciones al Derecho de Obtención Vegetal establecidas en la Ley 20.247 son:

- el privilegio del obtentor o fitomejorador.
- la excepción de consumo; y
- la excepción de uso propio del agricultor.

El Art. 25 de la Ley 20.247 reglamenta el privilegio del obtentor o fitomejorador, que habilita a un tercero a utilizar libremente una variedad protegida para crear y comercializar una nueva variedad vegetal. La norma dispone:

Art. 25. “La propiedad sobre un cultivar no impide que otras personas puedan utilizar a éste para la creación de un nuevo cultivar, el cual podrá ser inscripto a nombre de su creador sin el consentimiento del propietario de

la creación fitogenética que se utilizó para obtenerlo, siempre y cuando esta última no deba ser utilizada en forma permanente para producir al nuevo”.

Por su parte, el Art 27 del mismo cuerpo legal establece las excepciones de consumo y de uso propio a favor del agricultor:

Art. 27. “No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética.”

4.1 e) Duración de la protección

En ese sentido y sobre aquellas variedades vegetales que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, la protección se extenderá por el lapso de 20 años.

4.2 México

Al igual que Argentina, México resguarda sus obtenciones vegetales a través de legislación especial. La Ley Federal de Variedades Vegetales de México fue publicada en el Diario oficial de la Federación el 25 de octubre

de 1996. Sus disposiciones se hallan concordadas de acuerdo a lo dispuesto en el Acta de 1978 del Convenio UPOV.

4.2 a) Cobertura de variedades

La protección conferida por la Ley Federal de Variedades Vegetales se limita, justamente, a las variedades vegetales y a su respectivo material de propagación.

4.2 b) Condiciones impuestas a los solicitantes

Según el Art. 7 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, se otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal, siempre y cuando ésta sea nueva, distinta, homogénea y estable. Además, debe contar con una denominación o nombre.

4.2 c) Derechos del obtentor

El Art. 4, numeral 2 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, faculta al obtentor para realizar los siguientes actos:

“Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales”.

4.2 d) Limitación al Derecho del Obtentor

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, no se requerirá el consentimiento del obtentor para utilizar la variedad protegida de las siguientes formas:

- Como fuente o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras variedades vegetales;
- En la multiplicación del material de propagación, siempre y cuando sea para uso propio como grano para consumo o siembra, conforme al reglamento de esta ley y las normas oficiales mexicanas que establezca la Secretaría, o
- Para el consumo humano o animal, que beneficie exclusivamente a quien la cosecha.

4.2 e) Duración de la protección

El Art. 4 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, sienta que la protección de las obtenciones vegetales se extenderá a dieciocho años para especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus portainjertos, y a quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior.

4.3 Costa Rica

En el año 2008, Costa Rica introdujo en su ordenamiento dos normas relativas a la protección de obtenciones vegetales:

- La Ley 8.635, mediante la cual se incorpora al ordenamiento jurídico de Costa Rica el Convenio UPOV, en su versión de 1991.
- La Ley de Obtenciones Vegetales, también conocida como Ley 8.631.

A diferencia de los países latinoamericanos ya reseñados, Costa Rica sí adopta como modelo legislativo el Acta de 1991 del Convenio UPOV, dando concreción al tratado a través de la Ley 8.631.

4.3 a) Cobertura de variedades

La protección conferida por la Ley 8.631 se limita, justamente, a las variedades vegetales y a su respectivo material de propagación. Así lo ha entendido el Art. 4 del mismo cuerpo legal:

Art. 4. Material. “Se entenderá por material, en relación con una variedad, lo siguiente:

a) El material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma.

b) El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y partes de las plantas.”

4.3 b) Condiciones impuestas a los solicitantes

Según el Art. 12 de la Ley 8.631, “El derecho de obtentor se concederá a los obtentores de variedades vegetales nuevas, que sean distintas, homogéneas, estables y que hayan recibido denominaciones establecidas, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento”.

4.3 c) Derechos del Obtentor

El Art. 18 de la Ley 8.631 establece los derechos del obtentor. A diferencia de las normativas de obtenciones vegetales de México y Argentina, la presente ley aumenta sustancialmente los derechos del obtentor. Ello obedece a que basa sus disposiciones en el Acta de 1991, más protectora de los derechos del obtentor que su antecesora versión, el Acta de 1978. El Art. 18 dispone:

a) “A reserva de lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 de esta Ley, se requerirá la autorización del titular del derecho para la reproducción o multiplicación; producción; preparación para esos fines; oferta en venta, venta o cualquier otra forma de comercialización; exportación o importación; así como posesión de la semilla de la variedad protegida, para cualesquiera de los actos anteriores.

b) Se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en el inciso a) de este artículo, realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de la semilla de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer, razonablemente, su derecho en relación con dicha semilla.

c) Las disposiciones de los párrafos a) y b) también se aplican a lo siguiente:

1) A las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida, de conformidad con el artículo 14 de esta Ley.

2) A las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando esta, a su vez, no sea una variedad esencialmente derivada.

3) A variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida”.

4.3 d) Limitaciones al Derecho del Obtentor

La Ley 8.631 establece expresamente como límites al derecho del obtentor el privilegio del obtentor, en el Art. 22 y el privilegio del agricultor, en el Art. 23.

Art. 22.- Excepciones al derecho de obtentor

“El derecho de obtentor no se extenderá cuando terceros utilicen la variedad protegida, que impliquen los siguientes actos:

a) Los realizados en el marco privado con fines no comerciales ni de lucro.

b) Los realizados con fines experimentales, de investigación científica y de docencia.

c) Los ejecutados para crear nuevas variedades así como, para los actos mencionados en los incisos a) y b) del artículo 18 de esta Ley, realizados con tales variedades, a menos que las disposiciones del inciso c) del artículo 18, sean aplicables”.

Art. 23.- Excepción al derecho para el agricultor

“No lesiona el derecho del obtentor, quien reserve y siembre en su propia explotación, dentro de los límites razonables y a reserva de la salvaguarda de los intereses legítimos de los obtentores, el producto de la cosecha que haya obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de una variedad protegida o de una variedad cubierta por el inciso c) del artículo 18 de esta Ley. Se exceptúan de esta disposición las variedades de las especies frutícolas, ornamentales y forestales, cuando se persigan fines comerciales”.

4.3 e) Duración de la Protección

Según en Art. 19 de la Ley 8.631 “El derecho de obtentor tendrá una vigencia de veinte años, excepto para variedades de especies perennes, en cuyo caso será de veinticinco años. La duración, en todos los casos, se contará a partir de la fecha de la concesión del derecho de obtentor”.

CAPÍTULO IV

LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO UPOV

Otra cuestión fundamental es la relación existente entre el Convenio UPOV y los conocimientos tradicionales. Entenderemos por conocimientos tradicionales “todos aquellos conocimientos, costumbres y creencias (materiales y espirituales) que son transmitidos verbalmente, de generación en generación, en el seno de un pueblo o una comunidad”²³² Los conocimientos tradicionales reflejan las tradiciones de las comunidades.²³³ Dado que son saberes basados y orientados culturalmente, se hallan vinculados indisolublemente a la identidad cultural del grupo o comunidad que los preserva.²³⁴

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) ha reconocido a los conocimientos tradicionales las siguientes características:

²³²“Recomendaciones generales” Seminario Internacional sobre la Biodiversidad, Propiedad Intelectual y Derechos Indígenas, celebrado en el Recinto Universitario de URACCAN en Siuna. (Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua), del 20 al 24 de enero de 1999.

²³³ RAMÍREZ, DANIELLA. 2006. “La Conservación de los conocimientos tradicionales indígenas: Una tarea pendiente y necesaria”. *Revista de Derecho Ambiental*. N° 2. P. 169.

²³⁴ World Intellectual Property Organization, *Review of existing Intellectual Property Protection of traditional knowledge*. Párrafo 33. Citado por MILLALEO H, SALVADOR. 2013. “Conocimiento Mapuche y Derechos de Propiedad Intelectual”. *En*: OLEA RODRÍGUEZ, ELENA. (Ed.) *Derecho y Pueblo Mapuche. Aportes para la discusión*. Centro de Derechos Humanos. Universidad Diego Portales. P. 92.-

- a) Consisten en innovaciones, creaciones y prácticas originadas y empleadas por comunidades, sobre todo locales e indígenas.
- b) Son transmitidos de generación en generación mediante transmisión cultural, a menudo oral.
- c) Son portados de manera común por la comunidad.
- d) Constantemente son mejorados y adaptados a las cambiantes necesidades de sus usuarios.²³⁵

A su vez, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) identifica las siguientes características en los conocimientos tradicionales:

- a) Consisten en conocimientos colectivos, por tanto pertenecen a la comunidad y no pueden ser apropiados en forma individual, a menos que se trate de un tipo de conocimientos reservados sólo para personas iniciadas.
- b) Han sido desarrollados con el aporte de todos sus miembros, antepasados y vivos, y sirven para ser traspasados a las generaciones futuras. El titular de la sucesión es la comunidad indígena.
- c) El acceso y uso de los conocimientos tradicionales se rige por normas consuetudinarias propias. El modo en que se

²³⁵ ÁLVAREZ, ROSA. Intellectual Property and the Protection of Traditional Knowledge Genetic Resources and Folklore. The Peruvian Experience. Citado por MILLALEO H, SALVADOR. Op. Cit. P. 92.

adquieren los conocimientos en cada cultura les da el carácter de tradicionales y no su antigüedad.

- d) No se conoce su origen, pueden ser antiguos o nuevos.
- e) Son resultado de la observación de la realidad y de la experiencia directa.
- f) Son conocimientos integrales no especializados.
- g) La forma de aprendizaje varía, puede ser intuitiva o muy sofisticada a través de la realización de rituales dolorosos y complejos.
- h) Forman parte del espíritu de las personas y de la energía de las cosas.

Los conocimientos tradicionales comprenden un amplio espectro de saberes, entre ellos, la música, el arte, la literatura, tratamientos medicinales, técnicas agrícolas y ecológicas. Asimismo, procesos y productos que pueden ser utilizados en la agricultura e industria y aspectos intangibles de valor cultural.

1- Los Conocimientos Tradicionales y la Agricultura

Tocante a la agricultura, los conocimientos tradicionales se hallan intrínsecamente ligados al desarrollo de la biodiversidad agrícola. Comprenden el “conjunto de usos, costumbres e informaciones sobre los

organismos vivientes y los complejos ecosistemas en los cuales viven”.²³⁶ Al respecto, la Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo enuncia en su Principio 22 que “las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales”.

Así las cosas, los conocimientos tradicionales y la biodiversidad agrícola son nociones que guardan una íntima relación. Las comunidades campesinas e indígenas han perfeccionado sus propios sistemas de control de plagas y de manejo de recursos naturales, prácticas orientadas al desarrollo de la agricultura tradicional.

Por otra parte, a través las labores de selección y mejora, las comunidades indígenas y campesinas han desarrollado distintos tipos de variedades vegetales. Incluso, los métodos agrícolas modernos dependen de variedades de cultivo cuyo germoplasma proviene de variedades autóctonas que las comunidades han reproducido y conservado por milenios.²³⁷

²³⁶ TOLEDO, Víctor. “Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de los Pueblos indígenas. Impactos locales sobre normas globales”. Disponible en <http://www.comerciojusto.cl/alcadoc/dpi_indigenas_biodiversidad.pdf>.

²³⁷ POSEY, Darrell. DUTFIELD, Graham. 1999. Más allá de la Propiedad Intelectual. Los derechos de las comunidades indígenas y locales a los recursos tradicionales. P.38.-

2- La apropiación de los conocimientos tradicionales o biopiratería. De la obligación de compensar a las comunidades campesinas y agrícolas por su conocimiento tradicional.

Los conocimientos tradicionales ven amenazada su existencia por la apropiación y uso por parte de terceros, quienes sin contar con el consentimiento informado previo de las comunidades campesinas e indígenas y sin compartir los beneficios que derivan de su utilización, llegan incluso a patentar invenciones obtenidas en base a tales saberes.²³⁸

La doctrina utiliza el término biopiratería para designar “la extracción no autorizada de conocimientos tradicionales o recursos biológicos y/o el patentamiento de invenciones que se deriven de tales conocimientos o recursos sin algún acuerdo para distribuir los beneficios con los poseedores”²³⁹

La calidad de custodios o poseedores de los conocimientos tradicionales que ostentan los diversos pueblos y comunidades indígenas respecto de aquellos saberes que se han generado en su seno y se han transmitido de manera intergeneracional genera una obligación moral para los gobiernos de salvaguardar esos derechos, ya sea a través de un nuevo sistema de derechos de propiedad intelectual o mediante otros medios legales.

²³⁸ RAMÍREZ, Daniella. Op. Cit. P 186.

²³⁹ *Ibíd.*P. 188.

3- Principales Modelos de Protección de los Conocimientos Tradicionales. Breve sistematización.

En el derecho internacional, algunos expertos vinculan la protección de los conocimientos tradicionales al Derecho de Propiedad Intelectual, que excluye el uso no autorizado de tales saberes por parte de terceros. Otros supeditan su protección al Derecho al Medioambiente, esto es, como un medio para preservar los conocimientos tradicionales de aquellos usos que puedan erosionarlos o que tengan efectos negativos sobre la vida o la cultura de las comunidades que los han desarrollado y aplicado.²⁴⁰ A la fecha, no existe acuerdo entre los países que resuelva bajo qué derecho fundamental deberían tutelarse los conocimientos tradicionales.

Uno de los principales problemas para resguardar los conocimientos tradicionales radica en el mismo concepto de *propiedad*. Mientras los pueblos indígenas confieren al dominio un carácter colectivo, la civilización occidental lo concibe como un derecho individual.²⁴¹

Ahora bien, cuando situamos a los conocimientos tradicionales bajo la tutela del Derecho de Propiedad Intelectual los concebimos como un bien intangible, una creación ideal susceptible de protección jurídica a través de

²⁴⁰En este caso la protección cumple una función más positiva al apoyar la vida y las culturas comunitarias basadas en los Conocimientos Tradicionales, tal como fue propuesto por la Organización de la Unidad Africana (OUA) en su Ley Modelo y su definición de los derechos de las comunidades. CORREA, CARLOS. 2001. “Los Conocimientos Tradicionales y la propiedad Intelectual. Cuestiones y opciones acerca de la protección de los conocimientos tradicionales”. Documento elaborado a solicitud de la Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas (QUNO). Ginebra. P. 5.

²⁴¹ TOBON, Natalia. 2003. “Los Conocimientos Tradicionales como Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina”. En: Derechos Intelectuales. Buenos Aires. Editorial Astrea. P. 136.

cualquiera de los sistemas de protección que ofrece este derecho fundamental.

Actualmente, las comunidades indígenas pueden valerse del Derecho de Propiedad Intelectual para resguardar los conocimientos tradicionales. Entre las alternativas clásicas que ofrece este derecho reconocemos las patentes, los derechos de autor, las marcas de fábrica, entre otras.

Sin embargo, los sistemas clásicos de protección de Derechos de Propiedad Intelectual han resultado esencialmente insuficientes a la hora de tutelar tales saberes, puesto que no sólo deben ser adquiridos mediante un proceso que puede ser difícil, largo y caro, sino que además deben ser defendidos. Adquirir y defender Derechos de Propiedad Intelectual requiere de acceso a la información, buen asesoramiento jurídico y recursos financieros, condiciones que suelen hallarse fuera del alcance de los pueblos indígenas.²⁴² La protección conferida por el Derecho de Propiedad Intelectual es puramente económica, mientras que los derechos de los pueblos indígenas son económicos sólo en parte y se vinculan a la libredeterminación. Además, quienes posean un conocimiento tradicional de circulación restringida probablemente no estén facultados para comerciar con él en beneficio personal.

En consecuencia, la posibilidad de proteger los conocimientos tradicionales a través de los sistemas clásicos de Propiedad Intelectual es

²⁴² POSEY, Darrell. DUTFIELD, Graham. 1999. Op. Cit. P. 64-82.

considerada inapropiada prácticamente por todos los autores de la doctrina internacional, por razones de diverso orden: costo financiero de solicitar la protección, dificultades para determinar el titular de los derechos (un sujeto o la comunidad), el elevado costo de los litigios, permanencia los conocimientos tradicionales en el tiempo -a diferencia de algunas formas de propiedad intelectual que son temporales-, carácter dinámico y evolutivo de los mismos, problemas para cumplir con ciertos requisitos tales como la homogeneidad (tratándose de variedades tradicionales, por ejemplo), información disponible en el dominio público que destruiría la novedad de la variedad, entre otros.²⁴³

Actualmente, el derecho internacional ofrece variadas alternativas de protección para los conocimientos tradicionales. A la fecha, no existe acuerdo entre los países que resuelva bajo qué sistema de protección deberían tutelarse tales saberes. Los principales sistemas de protección existentes son:

3.1 Sistema de inventarios o registro de conocimientos.

Mecanismo orientado a prevenir la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales. Consiste en la elaboración de un inventario, de carácter público, que impide patentar todo aquello que se encuentre

²⁴³ CABRERA M, Jorge. SÁNCHEZ H, José Pablo. 2001. Las negociaciones sobre Derechos de Propiedad Intelectual, el Comercio y el Ambiente: Notas para una agenda positiva. Costa Rica. Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible. P. 26.-

registrado o inventariado. A la fecha, este sistema de registro se ha implementado en la India, Perú y España. No obstante, este sistema no ha resultado ser el más idóneo a la hora resguardar el acceso a los conocimientos tradicionales, puesto que la mayor parte de los registros implica un grado de accesibilidad para terceros no indígenas. Por ejemplo, en Perú, aunque se ha consolidado un número creciente de bases de datos de conocimientos tradicionales, estas no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ser usadas como fuente del estado de la técnica, de manera que resultan deficientes como organismos de protección defensiva.²⁴⁴ Según la OMPI, también es posible utilizar los datos del registro como un complemento para determinar y proteger los conocimientos tradicionales, cuando se han reconocido derechos colectivos de propiedad de las comunidades indígenas.²⁴⁵

3.2 Sistema de dominio público de conocimientos tradicionales.

Desde la perspectiva del derecho de propiedad intelectual, el dominio público se erige como el depositario de los conocimientos tradicionales y el folklore. Según esta óptica, aquellos conocimientos que se encuentran en el dominio público se hallarían a disposición de personas ajenas a los pueblos indígenas a través de los medios de comunicación masiva. Esto significa que tales conocimientos se encuentran liberados de toda posibilidad de

²⁴⁴ MILLALEO, Salvador. Op. Cit. P. 113.-

²⁴⁵ *Ibíd.* Pp. 111-112.-

explotación comercial y no podrán ser apropiados dado que no cumplirían con los requisitos de originalidad e innovatividad requeridos por el sistema de patentes.²⁴⁶

3.3 Sistemas de licenciamiento abierto para conocimientos tradicionales.

Una nueva alternativa de protección ha surgido de la llamada *propiedad intelectual reversa (copyleft)*. El sistema de licenciamiento abierto para conocimientos tradicionales consiste en un sistema contractual de licencia que prohíbe la apropiación privada de ciertos conocimientos y, simultáneamente, permite que sean compartidos bajo ciertas condiciones fijadas por el creador del conocimiento.²⁴⁷

3.4 Autorregulación mediante códigos de buena conducta.

Los esquemas de autorregulación de conocimientos tradicionales se caracterizan por:

- Reconocer daños ocurridos en el pasado, ocasionados por actores privados.
- Respetar la cultura, las tradiciones y las reglas de grupos indígenas.

²⁴⁶ *Ibíd.* Pp. 113-114.

²⁴⁷ *Ibíd.* P. 115.

- Considerar los intereses de grupos indígenas.
- Conceptualizar y desarrollar la investigación desde una visión de cooperación con las comunidades.
- Ajustar la investigación para dirigirla a las consideraciones y necesidades de los pueblos indígenas.
- Disponibilidad voluntaria e informada de la comunidad para conceder acceso a sus conocimientos.
- Brindar oportunidades para que la comunidad pueda reaccionar ante los hallazgos de la investigación.

La efectividad de este sistema dependerá siempre de las capacidades de negociación de los pueblos indígenas para hacer que las empresas o centros de investigación cumplan adecuadamente con sus reglas. No obstante, los sistemas de autorregulación no serían del todo eficaces si no se complementan con sistemas de protección positiva de derechos colectivos de los pueblos indígenas.²⁴⁸

3.5 Sistema de compartición de beneficios con consentimiento previo e informado.

Este sistema fue desarrollado por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Un grupo especial se reunió el año 2001 en Bonn, Alemania, con la finalidad de desarrollar un proyecto sobre acceso a

²⁴⁸ *Ibíd.* P. 116.

recursos fitogenéticos y reparto equitativo de beneficios. Entre los objetivos de este sistema está “...la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”.²⁴⁹

Posteriormente se adoptó el Protocolo sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa de Beneficios Derivados de su Utilización, también conocido como Protocolo de Nagoya. Dispone que las medidas nacionales de participación en los beneficios deberán estipular que los que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, así como de sus aplicaciones y comercialización subsiguiente, se compartan de manera justa y equitativa con la parte contratante que provea esos recursos. La participación de beneficios deberá quedar sujeta a condiciones mutuamente acordadas a través de los contratos. Los beneficios pueden ser monetarios o no monetarios, como resultados de investigación compartidos y transferencia de tecnología.

Otro Tratado referido al acceso a los recursos genéticos y a la participación equitativa de beneficios es la Comunidad Andina de Naciones (CAN).²⁵⁰

Como señalamos anteriormente, este sistema se materializa a través de un acuerdo entre las partes. Teóricamente debería existir un consentimiento, es decir, un acuerdo expreso entre los proveedores de

²⁴⁹ Convenio sobre Diversidad Biológica. Art. 1.

²⁵⁰ MILLALEO, Salvador. Op. Cit. P. 117-118.

conocimientos tradicionales o recursos genéticos y los interesados en tales recursos, explicitado ante las autoridades competentes. El acuerdo debería ser informado, esto es, basado en información clara, completa y previamente disponible. El consentimiento debería ser previo, o anterior al acceso a los conocimientos tradicionales o recursos genéticos pretendidos.²⁵¹

No obstante, y según la CAN, los contratos en este campo han estado dominados por la ilegalidad, que se funda en el desequilibrio existente entre la parte que requiere acceder a los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales y la parte que provee dichos recursos a nivel local. Estas dificultades han generado dudas respecto a la eficacia de las formulaciones contenidas en el CDB, en especial, ante la ausencia de una obligación legal que garantice el cumplimiento satisfactorio de éstas por parte de los países desarrollados.²⁵²

Por otra parte, las críticas a este sistema estriban en la necesidad de resolver preguntas relativas a la naturaleza de los recursos genéticos, su uso y la naturaleza de los beneficios: ¿cómo surge la obligación de distribuir los beneficios?, ¿entre quienes deben distribuirse?, ¿quiénes serían los beneficiarios? y ¿cómo cuantificar y asignar los beneficios entre los beneficiarios? Tocante a la repartición de beneficios, el sistema debería despejar ciertas preguntas, tales como: ¿de qué manera se puede guardar la

²⁵¹ *Ibíd.* P. 119

²⁵² *Ibíd.* P. 119.

información en un registro y con qué propósito?, ¿cómo puede prevenirse el uso del material en el dominio público? Para ser eficaz, el sistema de compartición de beneficios con consentimiento previo e informado debería resolver tales interrogantes.

3.6 Sistema de derechos colectivos sui generis.

Finalmente, existe el sistema de derechos de propiedad intelectual sui generis, que adjudica los derechos de índole colectiva a los pueblos indígenas. Este es el sistema que propugna la UNDRIP²⁵³ así como la mayoría de de las constituciones latinoamericanas. En la actualidad se impone como la tendencia internacional dentro de la OMPI y es la opción que mayor respaldo ha encontrado en el movimiento indígena internacional.

De acuerdo a las organizaciones indígenas, un sistema de reconocimiento de derechos colectivos constituye la mejor opción para resguardar conocimientos tradicionales indígenas, dada la naturaleza comunitaria y dinámica de los mismos. Los sistemas de derechos de propiedad intelectual sui generis concretan las demandas de autonomía de los pueblos indígenas sobre sus sistemas simbólicos y la biodiversidad asociada a su historia y cultura. Su carácter sui generis viene dado por su vínculo permanente con la cultura y los pueblos indígenas. Por otra parte, estos derechos quedarían regulados bajo las reglas del derecho

²⁵³ United Nations Declaration on the Rights of indigenous Peoples

consuetudinario indígena. Perú, Brasil, Costa Rica y Panamá reconocen derechos de propiedad intelectual sui generis a favor de los pueblos indígenas.²⁵⁴

4- Tratados Internacionales que resguardan los Conocimientos Tradicionales

Algunos tratados internacionales han reconocido la importancia de los conocimientos tradicionales. Entre ellos, el Convenio sobre Diversidad Biológica, que en su Art. 8 letra J se refiere a los conocimientos tradicionales en los siguientes términos:

“Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.

Así las cosas, el Art. 8 letra J preceptúa que los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos tradicionales se compartan

²⁵⁴ MILLALEO, Salvador. Op. Cit. P. 120.

equitativamente. La norma sienta el derecho a una justa remuneración a las comunidades campesinas e indígenas por el acceso a los mismos.

Ahora bien, el Convenio sobre Diversidad Biológica no ha escapado a las críticas. “El problema básico del CDB es que no reconoce a los pueblos indígenas como propietarios originarios y guardianes de una vasta cantidad de variedades de recursos genéticos, poniendo a los Estados como únicos soberanos sobre los recursos genéticos en territorios indígenas”.²⁵⁵

Otro de los Tratados Internacionales cuya finalidad es resguardar los conocimientos tradicionales es el Protocolo sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa de Beneficios, también conocido como Protocolo de Nagoya²⁵⁶ Su Art. 7, referido al acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos dispone:

“De conformidad con las leyes nacionales, cada Parte adoptará medidas, según proceda, con miras a asegurar que se acceda a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales con el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de dichas comunidades indígenas y locales, y que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas”.

²⁵⁵ *Ibíd.* P. 122.

²⁵⁶ El 29 de octubre de 2010 se adoptó en la ciudad japonesa de Nagoya el "Protocolo sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización" o "Protocolo de Nagoya". Es un acuerdo suplementario a la Convención sobre Diversidad Biológica de 1993. Nace a partir de la histórica reivindicación de los países en desarrollo para garantizar el reparto equitativo de los beneficios obtenidos a partir de la explotación de los recursos genéticos en cualquier parte del globo.

Tampoco podemos olvidar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Su Art. 31 resguarda expresamente los conocimientos tradicionales en sus dos numerandos:

Art. 31.1. “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

Art. 31. 2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos”.

Si bien la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas no constituye un Tratado Internacional “estos derechos [los contenidos en la declaración] están plenamente bajo el mandato de los órganos de los Tratados de la ONU, para quienes la declaración constituye ahora un marco ineludible de referencia para la

aplicación y el desarrollo de nuevas interpretaciones de las obligaciones de los Estados bajo dichos Tratados”,²⁵⁷

Por último, aludiremos a la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Según su Art. 1, las finalidades de la presente Convención son: a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate; c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco; d) la cooperación y asistencia internacionales.

5- Los Conocimientos Tradicionales y el Acta de 1991 del Convenio UPOV

Tocante a la relación entre el Convenio UPOV y los conocimientos tradicionales, el tratado simplemente evita referirse a ellos, no sólo en el Acta de 1991, sino también en sus revisiones anteriores. Por su parte, los críticos del Convenio UPOV aducen que sus disposiciones fomentarían la concentración económica y la eliminación de los pequeños productores y recolectores de alimentos, perdiéndose, a la postre, sus conocimientos

²⁵⁷ Rodríguez-Piñedo Royo, Luis. “Cuando proceda: vigilancia y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas según la Declaración”. En: CHATERS, Claire. STAVENHAGEN, Rodolfo. 2009. “El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas”. Traducción de Elaine Bolton. Copenhague, Dinamarca. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – IWGIA. P. 342

tradicionales. No obstante, es justo afirmar que, pese a que el Convenio UPOV no resguarda los conocimientos tradicionales, tampoco impide su protección.

El Convenio UPOV es un tratado internacional de propiedad intelectual, cuyas normas benefician en exclusivo al obtentor vegetal. De esta manera, para resguardar los conocimientos tradicionales, las disposiciones del Convenio UPOV deberán ser interpretadas en armonía con aquellos cuerpos normativos que sí resguardan los conocimientos tradicionales.

Actualmente, es responsabilidad de los Estados Miembros del Convenio UPOV contar con una normativa protectora de los conocimientos tradicionales, cuyas disposiciones puedan ser interpretadas en armonía con las Actas del Convenio. No obstante, sería valioso que las posteriores Actas del Convenio UPOV se refirieran al acceso legítimo a los conocimientos tradicionales, esto es, aquel acceso por parte del obtentor que implique tanto el conocimiento previo e informado de los titulares de tales conocimientos, como la respectiva compensación a los mismos.

CAPÍTULO V

EL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO UPOV Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE

SECCIÓN 1. El Acta de 1991 del Convenio UPOV en el ordenamiento jurídico chileno.

1.1 El Convenio UPOV. El sistema de propiedad intelectual sui generis adoptado por nuestro país.

Nuestro país no se ha marginado de la tendencia internacional de resguardar las obtenciones vegetales a través de un marco regulatorio especial. En el año 1977 se elaboró el primer estatuto de protección de semillas: el Decreto Ley N° 1.764 que “*Fija Normas para la Investigación, Producción y Comercio de Semillas*”.

Posteriormente, Chile adhirió a las Actas de 1972 y 1978 del Convenio UPOV. Tales instrumentos internacionales fueron promulgados por el Decreto Supremo N°18 del Ministerio de Relaciones Exteriores el día 5 de enero de 1996 y publicados en el Diario Oficial el 23 de marzo del mismo año.-

De forma previa a la adhesión de Chile al Acta de 1978 del Convenio UPOV y como requisito necesario para permitir la membresía a dicho organismo internacional, nuestro país promulgó el día 17 de octubre de 1994, la Ley 19.342, estatuto normativo encargado de regular los Derechos del Obtentor de Nuevas Variedades Vegetales. Esta última tuvo por finalidad dar concreción al Acta de 1978 del Convenio UPOV, erigiéndose como el marco regulatorio nacional para la protección de las obtenciones vegetales.

Con fecha 31 de mayo de 2009, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional para su aprobación, el Acta de 1991 del Convenio UPOV. La presentación se materializó a través del Proyecto de Acuerdo nominado como “Boletín 6426-10”. Más tarde, el Acta de 1991 del Convenio UPOV fue aprobada por la Cámara de Diputados el día 7 de mayo de 2009, y por el Senado el día 11 de mayo del año 2011.

Sin embargo, con fecha 20 de mayo de 2011, un grupo de senadores dedujo ante el Tribunal Constitucional un Requerimiento de Constitucionalidad, alegando que los Art. 7, 10 N° 3, 14 N° 2, 14, 15, 16, 17 y 40 del Acta de 1991 del Convenio UPOV violaban de manera ostensible los Art 1 inc. final y los Art. 19 N° 2, 8, 22 y 24 de la Carta Fundamental.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia Rol N° 1988-11-CTP del día 24 de junio de 2011, desestimó el Requerimiento. Según el Tribunal, las

normas del Acta de 1991 no serían contrarias a los preceptos establecidos en la Carta Fundamental. Sin embargo, señaló que el respectivo Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 que *regula los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales* y cuya misión es dar concreción al Acta de 1991, deberá ser respetuoso de las disposiciones constitucionales.

El respectivo Proyecto de Ley fue presentado por el ejecutivo el día 22 de diciembre del año 2008. En este momento se halla en tramitación en el Congreso Nacional esperando ser aprobado por las respectivas cámaras.

1.1.1 ¿Por qué Chile adhirió al Acta de 1991 del Convenio UPOV?

Según lo dispuesto en el Mensaje Presidencial del Proyecto de Ley que deroga la actual Ley 19.342 que regula los *Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*, suscrito por la entonces Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, nuestro país acogió el Acta de 1991 del Convenio UPOV con la finalidad de convertir a Chile en una potencia agroalimentaria y forestal, con tecnología de excelencia, a través de un marco regulatorio protector de los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales. Asimismo, fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevas variedades vegetales y atraer la inversión extranjera asociada a los mismos fines.

De acuerdo al Mensaje Presidencial, la adhesión de nuestro país al Acta de 1991 pretende también reafirmar los compromisos internacionales suscritos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en material de propiedad intelectual.

Recordemos que en el Acuerdo de Marrakech por el que se estableció la OMC se incluyó el Anexo 1C, esto es, el “Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, conocido como Acuerdo ADPIC, o TRIPS en inglés. El Acuerdo ADPIC es de obligatorio cumplimiento para todos los países suscriptores de la OMC. Nuestro país es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995. Como señalamos anteriormente, el Art. 27. 3 (b) del Acuerdo ADPIC contiene la única cláusula relativa a la protección de las variedades vegetales. Según ésta “...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. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC”.

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales asumió desde un principio que el Convenio UPOV constituía aquel sistema eficaz sui géneris propuesto por el ADPIC. En consecuencia, nuestro país se hallaría comprometido internacionalmente para adherir al Convenio UPOV.

Al respecto, la entonces Presidenta de la República sostuvo en el Mensaje: "...si bien las variedades vegetales no se encuentran dentro de las categorías de propiedad industrial expresamente referidas en el Párrafo II del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio, es indudable que respecto de las nuevas variedades vegetales existe a nivel internacional un estatuto especial para protegerlas".

"Así, la adhesión al Acta 1991 del Convenio UPOV representa un paso adicional en la estrategia de Chile de participación en el sistema multilateral de propiedad intelectual, que permitirá otorgar mayor seguridad jurídica tanto a los inversionistas extranjeros que quieran registrar sus variedades vegetales en Chile, como a los obtentores y creadores de nuevas variedades nacionales".

Por otra parte, la adopción del Acta 1991 del Convenio UPOV fue comprometida internacionalmente por Chile en diversos acuerdos bilaterales de libre comercio. Entre ellos se cuentan el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio suscrito con Japón.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue firmado el día 6 de junio de 2003 y se halla vigente desde el 1 de enero del 2004. El

capítulo 17 del acuerdo contiene una serie de obligaciones tocantes a nuestro país referidas a los derechos de propiedad intelectual, entre ellas, la de ratificar o adherir antes del 1 de enero de 2009 al Acta de 1991 del Convenio UPOV.

Por su parte, en el Acuerdo de Asociación suscrito entre Chile y la Unión Europea, ambas partes se comprometieron a seguir asegurando una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas del Convenio UPOV. Tal convención consta en el Art. 170 a) v) del Título VI del mismo Tratado, denominado “derechos de propiedad intelectual”.

Luego, el Art. 162 del Tratado de Libre Comercio suscrito entre nuestro país y Japón, dispone que las partes contratantes deberán adoptar el Acta de 1991 del Convenio UPOV antes del 1 de enero del 2009.

De esta manera, la necesidad de dar cumplimiento a tales acuerdos internacionales habría motivado la adhesión de nuestro país al Acta de 1991 del Convenio UPOV.

Ahora bien, los detractores del Convenio UPOV afirman que la suscripción de Chile al Acta de 1991 sería el resultado de un exitoso lobby empresarial encabezado por la empresa Monsanto²⁵⁸, con el apoyo de la

²⁵⁸ Monsanto es una empresa transnacional proveedora de productos para la agricultura. Es conocida por producir glifosato, un popular herbicida bajo la marca Roundup. Asimismo, es productora de semillas genéticamente modificadas. Actualmente, controla el 90% del mercado de semillas transgénicas.

Asociación Nacional de Productores de Semillas, ANPROS²⁵⁹. Los mismos críticos han calificado al Convenio como una organización propiciada por las empresas transnacionales comercializadoras de semillas, entre las que se cuentan Monsanto, Bayer y Dupont/Pioneer.

1.2 Jerarquía del Convenio UPOV en el ordenamiento jurídico chileno

El Convenio UPOV se erige como un Tratado Internacional y como tal, posee la jerarquía de una ley. En consecuencia, su aplicabilidad se halla subordinada a su compatibilidad con las normas sustantivas de la Constitución y, a su vez, determina el contenido posible de las normas de inferior jerarquía, tales como los reglamentos emanados de la potestad reglamentaria del Presidente de la República. Esto, en obediencia al *principio de jerarquía*, según el cual la norma inferior debe respetar el contenido normativo de la norma superior.

Tocante a la relación entre el Convenio UPOV y las demás reglas de rango legal, debemos considerar el criterio de la *homogeneidad de las normas del mismo grado* según el cual todas las reglas de rango legal tienen el mismo valor. En consecuencia, un eventual conflicto entre las normas del Convenio UPOV y las demás normas de jerarquía legal deberá

²⁵⁹ La Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS) es una entidad conformada por productores, distribuidores, comercializadores e investigadores de semillas, junto a otras organizaciones relacionadas con el mismo rubro. Fue fundada en el año 1959 por un grupo de agricultores inscritos en el Registro de Semillas certificadas del Ministerio de Agricultura. Esta agrupación surgió gracias a la iniciativa del Gobierno de Chile, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de los Estados Unidos. Información disponible en www.anpros.cl

resolverse conforme, primero, al criterio de la especialidad y posteriormente al de temporalidad.²⁶⁰

Conforme a estos principios, un tratado que ingresa al sistema jurídico, en este caso, el Acta de 1991 del Convenio UPOV, derogará a las normas legales anteriores que lo contradigan, salvo en caso que la norma anterior sea más especial que la posterior.

Diferente es el caso cuando el conflicto se suscita entre un Tratado Internacional y una ley interna posterior. En principio, si se aplicaran las reglas de solución de antinomias, debería prevalecer la ley posterior, salvo que las normas del Acta de 1991 fuesen más especiales o específicas que la ley posterior. Empero, la doctrina estima que para derogar o dejar sin efecto un tratado internacional, el legislador deberá aprobar una *“ley categórica en tal sentido”*, puesto que en caso contrario *“operaría entonces la regla de interpretación conforme al derecho internacional”*²⁶¹. El Congreso deberá formular una ley que derogue efectivamente el tratado con el objeto de impedir en forma absoluta su aplicación en el ordenamiento jurídico interno (salvo que se trate de un tratado de derechos humanos, por prohibirlo el Art. 5° inciso 2° de la Constitución Política). Tal derogación sólo surtirá efectos en el plano interno, pues a nivel internacional puede generar la correspondiente responsabilidad del Estado, conforme al Art. 27

²⁶⁰ MEZA-LOPEHANDÍA, Matías. 2011. El Convenio N° 169 de la OIT en el sistema normativo chileno. En: Las implicancias de la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT en Chile. Segunda Edición. Documento de Trabajo N° 10. Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas. P.119

²⁶¹ MONTT OYARZÚN, Santiago. 2005 “Aplicación de los Tratados bilaterales de protección de inversiones por tribunales chilenos. Responsabilidad del Estado y expropiaciones regulatorias en un mundo crecientemente globalizado” Revista Chilena de Derecho. Vol. 32, N° 1. P.39.

de la Convención de Viena y el 54 N° 1 inciso quinto de nuestra Carta Fundamental. En el mismo sentido, se pronuncia el profesor Benadava.²⁶²

Así, las normas del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV tendrían el mismo valor que una ley interna común, dado que no existe ninguna norma constitucional que permita situar a los Tratados por sobre las normas dictadas por el Congreso en uso de su poder normativo. No obstante, en el caso de generarse una antinomia, las disposiciones del tratado primarían por sobre una ley interna posterior, a menos que se dicte una *ley categórica en tal sentido* que derogue efectivamente el tratado internacional.

1.2.1 ¿Es el Convenio UPOV un Tratado de Derechos Fundamentales?

El propósito de este apartado es precisar si el Convenio UPOV se cuenta entre los tratados que tutelan derechos fundamentales²⁶³ o como los llama la Constitución *derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana*. Para responder esta pregunta debemos primero determinar qué se entiende por un tratado de derechos fundamentales y en específico, desarrollar el significado de la expresión *derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana*.

²⁶² En relación al conflicto entre un tratado internacional y una ley interna posterior, la doctrina tradicional se inclina por la primacía del tratado internacional del cual Chile es parte, siempre que haya sido debidamente promulgado y publicado, por sobre una ley nacional posterior al mismo tratado. BENADAVA, Santiago. 2004. Derecho Internacional Público. Octava edición. Editorial Lexis Nexis. P.88

²⁶³ Utilizaremos la expresión “derechos fundamentales” acuñada por Peces-Barba y no la de “derechos humanos” en atención al carácter iusnaturalista de esta última.

Nuestra Constitución dispensa un tratamiento especial a los llamados *derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana*. Según el Art. 5° inciso 2° “[el] ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Sin embargo, el texto constitucional no define qué se entiende por *derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana*. A juicio del profesor Rodrigo Correa la interpretación del Art. 5 de la Constitución es compleja gracias a dos factores: Por una parte, la disposición no identifica cuáles son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Por otra, tampoco identifica cuáles son los tratados internacionales que garantizan tales derechos.²⁶⁴

Luego, y según el mismo profesor, para que un tratado internacional pertenezca al bloque de constitucionalidad debe tutelar derechos esenciales que emanen de la naturaleza humana. Un tratado de derechos fundamentales será aquel que se ocupe de resguardarlos.

Ahora bien, la pertenencia de un tratado al bloque de constitucionalidad determinará su jerarquía en el ordenamiento jurídico interno. Las principales tesis que disciernen acerca de la jerarquía de estos

²⁶⁴ CORREA G, Rodrigo. 2002. “Informe de Constitucionalidad Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la OIT”. P. 2.

tratados son: la tesis supraconstitucional, la tesis constitucional, la infra-supra y la infraconstitucional.

Respecto a la tesis de la jerarquía supraconstitucional (Claudio Nash, Humberto Nogueira, Cecilia Medina), se estima que los tratados que tutelan derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana tienen aplicación preeminente sobre cualquier otra disposición normativa. La soberanía interna del Estado reconocería su límite en los derechos que emanan de la naturaleza humana. Tales derechos serían superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades del Estado, incluso el poder constituyente. De esta manera, los derechos humanos serían anteriores a la Constitución Política de un Estado, pertenecerían al hombre y tendrían aplicación preferente respecto a todo el sistema jurídico interno.²⁶⁵ La jerarquía constitucional (Francisco Cumplido) en cambio, postula que los tratados de derechos fundamentales ostentan la misma jerarquía que la norma fundamental.

Tocante a la tesis de la jerarquía supralegal pero infraconstitucional de los tratados de derechos fundamentales, también denominada tesis *infra-supra* (Silva Bascuñán, Raúl Bertelsen), ni el Congreso ni ningún otro órgano estatal podrá derogar o disponer la inaplicabilidad interna de un tratado internacional de derechos fundamentales. Así, en la práctica, los tratados internacionales quedarían en una posición superior a las leyes ordinarias, pues, por una parte derogarían el derecho interno anterior, y por

²⁶⁵ Sentencia de la Corte Suprema. Causa Rol 517-2004. Considerando 35.

otra, no serían derogables por la actividad normativa posterior del Congreso Nacional. En definitiva, los tratados de derechos fundamentales tendrían la misma jerarquía interna que la ley, pero gozarían de la protección constitucional de inderogabilidad interna.²⁶⁶

Por último, la tesis de la mera-legalidad de los tratados de derechos fundamentales (Alberto Rioseco, Teodoro Ribera Newman) atribuye a estos la misma jerarquía que una ley común. En consecuencia, sus normas serían derogables por cualquier ley interna posterior.

Si el Convenio UPOV fuese un tratado de derechos fundamentales, deberíamos determinar su jerarquía jurídico-normativa acogiendo cualquiera de las tesis presentadas. Si adoptamos la tesis de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, el Convenio UPOV tendría la misma jerarquía que las normas de la Carta Fundamental y además, prevalecería sobre las leyes nacionales internas de rango común, fueren éstas anteriores o posteriores al Tratado.

Ahora, es conveniente preguntarnos si el Convenio UPOV es o no un Tratado de Derechos Fundamentales. El Convenio UPOV es un cuerpo normativo que tiene por finalidad regular la propiedad intelectual que posee el obtentor sobre las obtenciones vegetales que desarrolle. La propiedad intelectual ha sido reconocida constitucionalmente en el catálogo de

²⁶⁶ MONTT OYARZÚN, Santiago. Op. Cit. P.40

derechos fundamentales, específicamente en el Art. 19 N° 25. Luego, es factible afirmar que el Convenio UPOV resguarda un derecho fundamental. No obstante, lo concreto es determinar si el Convenio UPOV pertenece a aquellos tratados que doctrinariamente se entienden como “tratados de derechos fundamentales” o como reza la fórmula iusnaturalista, tratados que tutelan *derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana*.

En principio, podríamos advertir que el Convenio UPOV es un tratado de derechos fundamentales, dado que resguarda un derecho fundamental, esto es, la propiedad intelectual del obtentor sobre su obtención vegetal. Sin embargo, determinar si un tratado internacional es o no un tratado de derechos fundamentales será siempre un asunto complejo. Que un tratado internacional descansa sobre un derecho fundamental no lo hace un *tratado de derechos fundamentales*.

Si afirmamos que los tratados internacionales que tutelan un derecho fundamental son tratados de derechos humanos, casi todos los tratados internacionales ostentarían tal calidad. Actualmente, son los operadores jurídicos quienes determinan si un tratado internacional es o no un tratado de derechos fundamentales. En el caso del Convenio UPOV, ni el Congreso Nacional en las Actas de aprobación del tratado, ni el Tribunal Constitucional en la sentencia que resuelve el requerimiento acerca de la constitucionalidad del mismo se pronuncian acerca del estatus de éste como tratado internacional de derechos humanos. Tampoco el derecho internacional ha afirmado que el Convenio UPOV revista tal condición.

Consecuentemente, el Convenio UPOV no es un Tratado de Derechos Fundamentales y por ende, no forma parte del bloque de constitucionalidad. Como señalamos anteriormente, el Convenio UPOV sería derogable en el plano interno en virtud de una ley categórica en tal sentido pronunciada por el mismo Congreso Nacional. El Convenio UPOV ostentaría sólo una jerarquía infraconstitucional y por ello, deberá obedecer a los preceptos establecidos en la Carta Fundamental.

1.3 Carácter autoejecutable de las normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV

1.3.1 ¿Qué es la autoejecutabilidad? Origen, concepto y criterios

Para que un Tratado Internacional tenga, en el plano interno, valor y fuerza de ley, es necesario que éste haya sido debidamente ratificado, aprobado por el Presidente de la República a través de un Decreto Supremo y finalmente, publicado en el Diario Oficial. No obstante, es posible que pese a cumplir todos estos requisitos, el tratado no pueda ser directamente aplicable por los Tribunales de Justicia y/o autoridades administrativas. Es el caso de los Tratados Internacionales no autoejecutables.

La doctrina de la autoejecutabilidad de los tratados encuentra su origen en una sentencia pronunciada en 1829 por la Corte Suprema de

EE.UU, caratulada *Foster & Elam v/s Neilson*.²⁶⁷ En su texto, el Juez Marshall aseveró que no todas las normas internacionales convencionales vigentes en el país podían ser aplicadas por los tribunales de justicia, pues existían algunas disposiciones que estaban dirigidas al órgano legislativo, el cual debía desarrollarlas antes que el órgano judicial las aplicara a un caso concreto. Se crea entonces, una clasificación de normas internacionales convencionales que generan, por una parte una *obligación de hacer* para el Estado que debe cumplir mediante vía legislativa (normas no autoejecutables) y por otra, normas para cuyo cumplimiento no es necesario un desarrollo de las mismas, por tanto *los Tribunales pueden aplicarlas directamente* (normas autoejecutables).

Al tenor de la referida sentencia “nuestra Constitución [de los Estados Unidos] declara los Tratados como ley del país. En consecuencia deben ser considerados por las Cortes como equivalentes a un acto de la legislatura, siempre que operen por sí mismos, sin la ayuda de ninguna norma legislativa. Pero cuando los términos de la estipulación importan un contrato -cuando cualquiera de las partes se encuentra obligada a realizar un determinado acto-, el tratado se dirige a los órganos políticos, no a los judiciales; y la legislatura debe ejecutar el contrato antes de que llegue a ser una regla para las Cortes”^{268 269}

²⁶⁷ Caso *Foster & Elm v. Neilson*. 27 U.S. 253. Año 1984.

²⁶⁸ Traducción de Santiago MONTT, Santiago. MATTA, Manuel. 2011. Una visión panorámica al Convenio OIT 169 y su implementación en Chile. Revista de Estudios Públicos. N° 121. P. 158.

²⁶⁹ Caso *Foster & Elm v. Neilson*. 27 U.S. 253, 314. Texto original: “Our constitution declares a treaty to be the law of the land. It is, consequently, to be regarded in courts of justice as equivalent to an act of the legislature, whenever it operates of itself, without the aid of any legislative provision. But when the terms of the stipulation import a contract –when either of the parties engages to perform a particular act, the

Tal resolución hallaría su fundamento en la cláusula de supremacía, propia de la Constitución de los Estados Unidos, Art. VI. 2º; que dispone: *“Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se dicten en su conformidad; y todos los tratados concluidos o que se concluyan bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán el supremo derecho del país; y los jueces en todo Estado estarán obligados por el mismo, no obstante cualquier otra cosa en contrario en la Constitución o leyes de cualquier Estado”*.²⁷⁰

Ahora, nos ocuparemos de delimitar el concepto de autoejecutabilidad. Para el profesor Humberto Nogueira, la autoejecutabilidad de los Tratados “consiste en la posibilidad de aplicar sus disposiciones directamente en el derecho interno, sin necesidad de obtener un desarrollo legislativo previo, lo que equivale en Derecho Constitucional a los preceptos o normas operativas de la Constitución, es decir, las normas que debe considerar en forma directa y en primer lugar el juez o la administración para resolver cualquier asunto sometido a su consideración”²⁷¹.

treaty addresses itself to the political, not to the judicial department; and the legislature must execute the contract before it can become a rule for the courts”.

²⁷⁰ Constitución de los Estados Unidos, Art. VI, cláusula 2º. Texto original: “This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding”.

²⁷¹ NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. 1997. “Los Tratados Internacionales en el Ordenamiento Jurídico Chileno”. Ius et Praxis. Vol. 2. N° 2. P. 37.-

Por el contrario, los tratados no autoejecutables (non self executing) son aquellos que requieren la dictación de normas legislativas para su aplicación interna. Por ejemplo, un tratado en que las partes se obligan a prevenir y a castigar ciertos delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente protegidas requerirá una ley en que se definan estos delitos, se establezcan las penas, se extienda la jurisdicción a los tribunales nacionales, etc.^{272 273}

Ahora bien, lo primordial es determinar cuando las normas de un tratado internacional se entienden como autoejecutables y cuando no. He ahí la importancia de desarrollar criterios que permitan precisar tal condición. En doctrina se han distinguido a lo menos tres: En primer término, *que de la norma se derive un derecho subjetivo concreto para un individuo determinado*. A juicio de Jiménez de Aréchaga, una norma será autoejecutable cuando de ella se pueda derivar directamente un derecho o una pretensión a favor de un individuo que tenga interés legítimo en la aplicación de la regla en su caso y que comparece ante el juez o el administrador solicitando esa aplicación.

El segundo término, *la precisión suficiente de la norma*. Al respecto, Benadava sostiene que serán autoejecutables aquellos tratados “que tengan la precisión normativa suficiente para ser aplicados directamente por los

²⁷² BENADAVA, Santiago. Op. Cit. Pp. 84-85.

²⁷³ Otro ejemplo de norma no autoejecutable sería el Art 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece: “Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” Puede apreciarse que la misma norma hace remisión a una ley.

tribunales y autoridades administrativas²⁷⁴”. Según Jiménez de Aréchaga “... la regla debe ser lo suficientemente específica como para poder ser aplicada judicialmente, sin que su ejecución esté subordinada a un acto legislativo o a medidas administrativas subsiguientes”.²⁷⁵

Por último, determinar si una norma es o no autoejecutable dependerá además de la *intención de las partes al momento de celebrar el tratado*. La Constitución solo confiere la aplicabilidad a la norma, por lo que ésta deberá ser interpretada conforme a los criterios del derecho internacional. Así, estamos en presencia de normas autoejecutables cuando “*la intención de las partes ha sido garantizar un derecho exigible a las personas que soliciten a los organismos del Estado la aplicación de esa norma a su favor*”²⁷⁶.

1.3.2 ¿Se reconoce en Chile la distinción entre tratados autoejecutables y no autoejecutables?

En nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna disposición que admita tal distinción. Ha sido la jurisprudencia quien se ha encargado de introducir en Chile la doctrina de la autoejecutabilidad de los tratados. Las primeras referencias al tema parecen hallarse en fallos pronunciados por la

²⁷⁴ BENADAVA, Santiago. Op. Cit. P. 84.

²⁷⁵ Jiménez de Aréchaga, Eduardo. Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Citado por MEZA-LOPEHANDÍA, Matías. Op. Cit. P. 83.-

²⁷⁶ NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. 2000. “Las Constituciones y los Tratados en materia de Derechos Humanos: América latina y Chile”. Ius et Praxis. Vol. 6, N°. 2, P. 245

Corte Suprema en la década de los ochenta.²⁷⁷ Actualmente, dicha distinción se ha asentado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La primera alusión explícita de esta Magistratura a la doctrina de la autoejecutabilidad de los Tratados se materializó el día 4 de agosto del año 2000, en la sentencia Rol 309, que resolvió el requerimiento presentado en contra del Convenio 169 de la OIT. En el considerando 48, el Tribunal determinó los alcances de la autoejecutabilidad de los tratados internacionales.²⁷⁸

En nuestros días, la distinción entre tratados *self-executing* y *non-self-executing* ha sido llevada al extremo por el propio Tribunal Constitucional. Éste ha asimilado la calidad *non-self executing* con la no incorporación de las normas del tratado al ordenamiento jurídico interno.²⁷⁹ Según la Magistratura, la calidad de *non-self-executing* impediría no solo a un juez chileno aplicar directamente la norma del tratado en un conflicto interno sino que además imposibilitaría la incorporación de la misma al derecho nacional. De esta manera, el Tribunal Constitucional ni siquiera debería efectuar el control preventivo de la misma, debiendo esperar la respectiva implementación normativa de las autoridades internas para ejercerlo.²⁸⁰

²⁷⁷ En al menos tres casos la Corte Suprema ha rechazado la aplicación de un tratado por no considerarlo parte del ordenamiento jurídico, al no estar implementado en el orden interno. a) Caso Leopoldo Ortega Rodríguez, *Fallos del mes* N° 311, octubre de 1984, pp. 588 y ss., respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. b) Caso Benedicto Enrique Figueroa Puentes. *Fallos del mes* N° 311, septiembre de 1984, pp. 563 y ss., tocante al mismo tratado de la letra anterior; y c) Recurso de Inaplicabilidad presentado por Alfredo Insunza Bascañán, de fecha 24 de agosto de 1990, citado en *Revista Chilena de Derecho*, N° 23, 1996, p. 453, respecto a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. MONTT, Santiago. MATTA, Manuel. Op. Cit. P. 158.

²⁷⁸ *Ibíd.* P. 159.

²⁷⁹ MONTT OYARZÚN, Santiago. Op. Cit. P. 32.

²⁸⁰ MONTT, Santiago. MATTA, Manuel. Op. Cit. P.161.

Según la doctrina, la distinción entre tratados autoejecutables y no autoejecutables sería relativamente peligrosa, pues se erigiría como una técnica utilizada por el Tribunal Constitucional para no emitir un pronunciamiento cuando entiende que la norma en cuestión no está creando una figura que pudiese ser aplicada directamente por un tribunal. En la medida que la norma no genera obligaciones inmediatas, el Tribunal se abstiene o renuncia a su obligación de controlar la constitucionalidad, como si el control de constitucionalidad de los Tratados internacionales pudiese considerarse como un control de normas y no también de las obligaciones que ellos imponen al Estado de Chile.²⁸¹

De esta manera, el comentario crítico de Steinhardt sería plenamente aplicable a nuestra jurisprudencia: “Los tribunales no quieren decir nada consistente cuando declaran que un tratado es no autoejecutable”²⁸². Ello no sería una sorpresa, dado el cariz político de la cuestión. A su juicio, la inaplicabilidad de los tratados por vía judicial no sería una mala idea, pues el Estado no debería quedar fácilmente entregado a los negocios, buenos o malos, que puedan hacer los representantes del Estado en el plano internacional.

²⁸¹ NÚÑEZ, Manuel. 2012. El derecho de consulta previa en el Convenio 169 de la OIT. Notas para su implementación en Chile. En: CONTESSE SINGH, JORGE. (Editor). El Convenio 169 de la OIT y el Derecho Chileno. Mecanismos y obstáculos para su implementación. Ediciones Universidad Diego Portales. P. 232.

²⁸² Steinhardt. Citado por MONTT, Santiago. MATTA, Manuel. Op. Cit. P.161.

Por lo demás, en nuestro país los criterios que tienen por finalidad determinar la autoejecutabilidad de los tratados no resultarían nada claros. “De una lectura atenta de los fallos antes citados puede notarse que los únicos criterios utilizados son el *carácter programático* de las normas contempladas en el tratado, si las normas *se bastan a sí mismas* y, por último, el hecho que *el tratado llame a su implementación ulterior*”.

1.3.3 ¿Son autoejecutables las normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV?

Con la finalidad de precisar si las normas correspondientes al Acta de 1991 del Convenio UPOV son autoejecutables, nos remitiremos al pronunciamiento emitido por nuestro Tribunal Constitucional, que en sentencia Rol N° 1988-11-CTP del día 24 de junio de 2011, resolvió el requerimiento constitucional interpuesto por diecisiete senadores en ejercicio. Las normas objetadas por los requirentes fueron los Art. 7, 10 N° 3, 14, 15, 16, 17 y 40 correspondientes al Acta de 1991 del Convenio UPOV. En tal sentencia, la Magistratura se vio en la necesidad de determinar la calidad de las normas del Acta. En principio y aplicando la jurisprudencia asentada anteriormente por el mismo Tribunal, si las normas impugnadas resultaban ser autoejecutables, la revisión constitucional sería del todo pertinente. Por el contrario, si las normas del Acta eran calificadas como no autoejecutables, el Tribunal Constitucional debería inhibirse de ejercer la revisión constitucional, siendo indispensable la ejecución de un

acto legislativo posterior. Asimismo, un juez nacional tampoco estaría facultado para aplicar de manera directa las normas del Acta mientras no se hubiere elaborado el estatuto jurídico que le diese concreción.

En la sentencia, el Tribunal calificó como autoejecutables aquellas normas que “tienen el contenido y precisión necesarias que las habilita para ser aplicadas sin otro trámite como fuente del derecho interno”. Por el contrario, las normas no autoejecutables, serían aquellas que “requieren para su entrada en vigencia de la dictación de leyes, reglamentos o decretos que las implementen y, en tal evento, las haga aplicables como fuente del derecho interno”.

Luego, hubo consenso entre los Ministros, quienes reputaron como no autoejecutables cada una de las normas impugnadas por los senadores requirentes. No obstante, y pese a que tal calificación hubiese imposibilitado la revisión constitucional del tratado, la Magistratura Constitucional matizó su decisión y aceptó igualmente su examen. Al Tribunal le asistió la convicción de que la obligación que imponen las normas del Acta de desarrollar sus enunciados a través de disposiciones legislativas o administrativas internas, hacía aconsejable desde ya revisar los fundamentos constitucionales de las referidas disposiciones, sin alterar por ello, la doctrina mantenida por la misma Magistratura, consistente en reservar el examen de constitucionalidad de las normas no autoejecutables de un tratado para consumarse sobre la legislación interna que les habilite. Tal conclusión surgió no sólo a raíz de las argumentaciones invocadas por

los senadores requirentes, sino del proceso de audiencias públicas realizadas por el Tribunal, en que tales dudas de inconstitucionalidad de fondo fueron expuestas por diversos sectores de la sociedad civil.

En vista de que el Tribunal igualmente efectuó el examen de constitucionalidad sobre las normas del Acta, la distinción entre normas autoejecutables y no autoejecutables perdería toda fuerza y sentido. Así, podemos afirmar que tal revisión obedecería a razones de política agraria y tal vez cierto resquemor respecto de la observancia de las normas del Acta de 1991 a los preceptos establecidos en nuestra Carta Fundamental. El Tribunal pudo perfectamente haber rechazado el requerimiento constitucional en todas sus partes, invocando el carácter no autoejecutable de las normas y afirmando que tal revisión sólo sería pertinente sobre el actual Proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales y no sobre el Acta misma.

Por otra parte, el Tribunal no se pronunció en la sentencia respecto de cuáles serían los criterios que permitirían determinar el carácter no autoejecutable de las normas del Acta. Será el voto de la minoría el que justificará tal elección.

A juicio del voto disidente, para determinar si una norma inserta en un tratado es o no autoejecutable, deberá atenderse a los criterios ya establecidos en sentencias anteriores por la misma Magistratura Constitucional. Entre ellos se destaca el lenguaje de las disposiciones

impugnadas.²⁸³ . Luego, los Ministros disidentes estimaron que las normas impugnadas por los requirentes no serían autoejecutables, dado que estas mismas encomendarían a las partes contratantes su respectivo establecimiento.²⁸⁴ Por ende, no resultaría adecuado efectuar la revisión

²⁸³ “Que lo anterior se desprende del tenor de dicho precepto, el cual, al señalar que cada Estado Parte “adoptará las medidas” y “tomará (...)las medidas” para “establecer su jurisdicción” en relación con el delito antes mencionado, está indicando que se trata de una disposición no autoejecutable. Esto, en atención a que impone a cada Estado Parte la obligación previa de hacer uso de su propia potestad pública para aprobar todas aquellas normas que sean necesarias para darle a la Convención efectiva vigencia en su derecho interno.” Sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional. Rol 1504, año 2009. Considerando 20.

²⁸⁴ Voto disidente de los Ministros. Sentencia Rol 1988-11-CPT. Pp. 109 a 111. “El artículo 7 define lo que se denomina “distinción”. Para que se conceda el derecho de obtentor, la variedad debe ser, además de “nueva”, “homogénea” y “estable”, “distinta”. Este carácter significa que la variedad “se distingue claramente de cualquier otra variedad” (artículo 7). Sin embargo, ello se determina “en la fecha de presentación de la solicitud”. La regulación de la solicitud y su tramitación ante las autoridades de cada país quedan entregadas a la regulación de cada Estado. Tanto es así que la Ley N° 19.342 regula todo un procedimiento administrativo en la materia (artículos 20 a 36). Se trata, en consecuencia, de una norma no autoejecutable.

Por su parte, el artículo 10 del Convenio regula la presentación de las solicitudes, permitiendo que el obtentor elija el Estado donde desea presentar su primera solicitud. Sin embargo, su inciso tercero permite que cada Estado deniegue la concesión o limite su duración.

Por lo mismo, no es una norma autoejecutable, pues requiere del establecimiento de un procedimiento y que cada Estado regule las causales de negativa y la forma de limitar la duración del reconocimiento.

Enseguida, el artículo 14 del Convenio regula el alcance del derecho del obtentor. Pero convoca a la regulación de cada Estado para ciertos efectos. Los incisos tercero y cuarto comienzan señalando que “cada parte contratante podrá prever”. Además, la autorización que debe dar el obtentor para los actos que regula, queda entregada a la regulación de cada país. Se trata, en consecuencia, de una norma no autoejecutable.

En relación al artículo 15, que regula las excepciones al derecho del obtentor, se faculta “a cada parte contratante para restringir el derecho del obtentor...”. Estamos en presencia, por tanto, de una norma no autoejecutable.

El artículo 16 del Convenio, que se refiere al agotamiento del derecho del obtentor, también convoca a la legislación interna de cada país para “actuar conjuntamente para asimilar los actos realizados en los territorios de los Estados miembros de esa organización a actos realizados en su propio territorio.” Nuevamente nos encontramos frente a una norma no autoejecutable.

En lo que respecta al artículo 17, que limita el ejercicio del derecho del obtentor, también nos encontramos con normas no autoejecutables, porque “la parte contratante interesada deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el obtentor reciba una remuneración equitativa” cuando establezca una limitación que permita a un tercero realizar actos que naturalmente requerirían la autorización del obtentor.

Finalmente, el artículo 40, que mantiene los derechos adquiridos de los obtentores, se funda en que esos derechos hayan sido “adquiridos en virtud de las legislaciones de las Partes Contratantes”. Se trata, en consecuencia, de una norma que se apoya en la legislación interna.”

constitucional sobre las normas del Acta mientras no fuese discutido y aprobado el Proyecto de Ley que da concreción al respectivo Tratado.

SECCIÓN 2. Conflictos Eventuales entre el Acta de 1991 del Convenio UPOV y algunos Derechos Fundamentales

2.1 Algunas consideraciones previas

Antes de examinar la posible colisión entre algunas disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV y algunos derechos fundamentales, nos referiremos a la protección constitucional de los Derechos de Obtención Vegetal y determinaremos qué disposición de nuestra Ley Fundamental ampararía tales derechos.

2.1.1 La Protección Constitucional de los DOV's.

Anteriormente afirmamos que los Derechos de Obtención Vegetal forman parte de los llamados Derechos Intelectuales. Por esta razón, estos últimos se hallan tutelados constitucionalmente por el Art 19 N° 25, que dispone:

Art. 19.- “La Constitución asegura a todas las personas”: Art. 19 n° 25: “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor

sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, y”

Pese a formar parte de los llamados derechos intelectuales, la disposición no hace referencia alguna a los DOV's haciéndonos pensar que éstos se hallarían privados de todo amparo constitucional. Sin embargo, tal conclusión resultaría de una lectura restringida y literal de la norma e ignoraría otros mecanismos de interpretación constitucional. Además, el Art. 19 N° 25 no resguarda directamente a los DOV's, pero tampoco los excluye de la protección constitucional.

Ahora bien, del examen del artículo se desprende que la pretensión del constituyente fue resguardar la totalidad de los derechos intelectuales.

Ello también se colige de la revisión de las Actas de la Comisión Ortúzar. En tales documentos consta que el entonces Presidente de la Subcomisión Constitucional sobre el Derecho de Propiedad, don José María Eyzaguirre observó que la garantía constitucional aludiría a todo tipo de propiedad intelectual, ya sea literaria, científica, artística o industrial, como las patentes y marcas, por ejemplo. Asimismo, hizo hincapié en la conveniencia de precisar alguna fórmula que permitiese dar a la norma un carácter general, “de suerte que la Ley Fundamental garantice en la forma más amplia posible las diversas clases de propiedades producto del intelecto, vale decir, los derechos de autor, los derechos que le son conexos, las marcas, patentes, modelos y toda otra forma de propiedad industrial...”

²⁸⁵ Como tal interpretación fue aceptada por la Comisión, podemos concluir que la intención de esta última fue amparar constitucionalmente la totalidad de los derechos intelectuales.

De esta manera, es fácil subsumir a los DOV's bajo la tutela del Art. 19 N° 25 de la Constitución.

Por otra parte, algunos autores han comprendido a los DOV's entre los derechos de propiedad industrial. El inciso tercero de la norma constitucional garantiza “*la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas...*” Según don Juan Díaz Wiechers, “los derechos sobre variedades son claramente un derecho de Propiedad Industrial

²⁸⁵ Oficio N° 276 -b-, de fecha 19 de marzo de 1976. Actas de la Comisión Ortúzar. Tomo VI. P. 490

clasificados como una “creación análoga”, de alguna forma todavía innominada en la Constitución de 1981, del mismo tipo que las patentes de invención o las marcas comerciales”²⁸⁶.

Para justificar la observación podemos citar nuevamente las Actas de la Comisión Ortúzar, en donde consta que don Sergio Diez sugirió emplear el término “u otras creaciones de análoga naturaleza” o en su defecto, utilizar las palabras “análoga o similares”²⁸⁷. Ello da cuenta de que la enumeración del tercer inciso del Art. 19 n° 25 no es taxativa y es fácil subsumir en el aserto cualquier especie de propiedad industrial que el constituyente hubiese omitido en el momento. La intención de la Comisión era, justamente, resguardar todas las especies de propiedad industrial existentes.

No obstante, debemos recordar que el derecho del obtentor vegetal ha sido calificado como un derecho intelectual sui generis. Luego, éste se hallaría tutelado constitucionalmente por el Art. 19 N° 25. Así lo advierte nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia que resuelve el requerimiento que solicita se declare la inconstitucionalidad de algunas normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV. Según el texto “el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales a objeto de permitirles la explotación exclusiva de su creación, por un tiempo determinado. Posee

²⁸⁶ DÍAZ WIECHERS, Juan Alberto. 2010. “El Marco Legal de las Variedades Vegetales en Chile”. En: La Propiedad Intelectual en Chile y el Tratado de Libre Comercio con EEUU. Chile. Documento N° 2. Serie de Estudios técnicos AmCham. Disponible en www.amchamchile.cl. P. 39.

²⁸⁷. Sesión 201, de fecha 13 de abril de 1976. Actas de la Comisión Ortúzar. Tomo VI. P. 614.

características en común con otras formas de propiedad intelectual, sin embargo, tiene características únicas y particulares a fin de adecuarlo especialmente al objeto de protección de las variedades vegetales”.²⁸⁸ Asimismo, estima que los DOV’s se hallarían comprendidos bajo el amparo del Art. 19 N° 25. De ello dan cuenta los considerandos 37 a 40 y 43 de la sentencia en comento.²⁸⁹

En consecuencia, sería el Art. 19 N° 25 el llamado a resguardar constitucionalmente los derechos de obtención vegetal. Sin embargo, no podemos olvidar que a los derechos intelectuales les son aplicables las normas relativas al derecho de propiedad, que constan en el Art. 19 N° 24, incisos 2 a 5 y de expropiación, respectivamente.

Tal afirmación sujetaría constitucionalmente a los derechos de obtención vegetal a todas las obligaciones que emanan de la función social, característica del derecho de propiedad.

²⁸⁸ Tal definición fue aportada por la ex Ministra de Agricultura Marigen Hornkohl, durante la tramitación del Proyecto de Ley que modifica la legislación que regula los derechos sobre obtenciones vegetales. De ella quedó testimonio en el Informe de la Comisión de Agricultura y Silvicultura y Desarrollo Rural. Septiembre de 2009. Citado en la Sentencia Rol N° 1988-11-CPT. Considerando 40.

²⁸⁹ Considerando 37 de la Sentencia Rol 1988-11-CPT:”Que, como puede apreciarse, la normativa cuestionada se encuentra estrechamente vinculada con lo dispuesto en el Art. 19 N° 25 de la Carta Fundamental...”. Luego, el considerando 43 de la misma Sentencia dispone: “Que, es así, en función de proteger sólo las genuinas creaciones e invenciones, de conformidad con la Constitución (Art. 19 N° 25), la ley 19.342 únicamente resguarda los derechos de los obtentores de variedades vegetales que sean, copulativamente, “nuevas” y “distintas”, en los términos que prevén sus Art. 8, 9 y 10”.

2.1.2 La Función Social y los DOV's

Como observamos anteriormente, los derechos de obtención vegetal se hallan tutelados por el Art. 19 N° 25 de la Constitución y como tal, les son aplicables las disposiciones contenidas en el Art. 19 N° 24 inc. 2 a 5, relativas al derecho de propiedad. Luego, los derechos de obtención vegetal se hallarían sujetos a toda obligación que resulte de la función social. Antes de desarrollar la relación existente entre la función social del derecho de propiedad y los DOV's, precisaremos qué se entiende por el primer concepto.

Desde su faz subjetiva, el derecho de propiedad se erige como un derecho intangible. Luego, toda privación, ya sea del derecho mismo o de sus atributos o facultades esenciales, constituirá una expropiación, y como tal deberá ser indemnizada a su titular. Por el contrario, el derecho de propiedad desde su faz objetiva es concebido como un régimen jurídico, un instituto jurídico. El legislador tiene la facultad de adecuarlo y adaptarlo a la realidad socio-económica cambiante, pero no podrá desconocer su existencia, esto es, no podrá derogarlo como institución jurídica. Sobre este régimen, el legislador está facultado para introducir limitaciones fundadas en intereses colectivos. No obstante, tales limitaciones no supondrán el pago de una indemnización.²⁹⁰

²⁹⁰ QUEZADA RODRÍGUEZ, Flavio. Facultades legislativas configuradoras de los regímenes dominicales. Disponible en www.congresoconstitucional.cl

Cuando nos referimos a la función social aludimos a la faz objetiva del derecho de propiedad. La función social, entonces, constituye el título habilitante que autoriza al legislador a limitar el derecho de dominio. Sin embargo, tales limitaciones no podrán afectar el contenido esencial del mismo derecho.

Así las cosas, la función social²⁹¹ sería el título habilitante que faculta al legislador para delimitar el contenido de la propiedad privada. A mismo tiempo, constituye el criterio básico para delinear la propiedad desde su interior y así, asegurar un ejercicio social del derecho.

La función social se halla reconocida por nuestra Constitución en el Art. 19 N° 24, inc. 2, que dispone: *“Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”*.

La Comisión Ortúzar no desarrolló un concepto de función social, más bien se limitó a enumerar taxativamente los aspectos que ésta comprende. Estos serían: 1) Los intereses generales de la Nación. 2) La

²⁹¹ A juicio de la Comisión Ortúzar, la función social consiste en “el empleo o uso racional de la propiedad en armonía con los intereses colectivos” (Evans, Sesión 161 de la Comisión de Estudio). Luego, la función social del derecho de dominio resulta de la compatibilización entre el derecho de propiedad y el bien común. MOLINA GUAITA, Hernán. 2010. Derecho Constitucional. Décima Edición. Editorial Legal Publishing. P. 228

seguridad nacional. 3) La utilidad y salubridad públicas. 4) La conservación del patrimonio ambiental. Conformemente, el legislador no podrá recurrir a otra fuente de limitaciones y obligaciones al dominio, pues sería inconstitucional. Toda limitación al dominio deberá apoyarse en alguna de las causales comprendidas en la enumeración.

Como ya advertimos, los Derechos de Obtención Vegetal se cuentan entre los derechos intelectuales, y como tal, se hallan sujetos a toda obligación resultante de la función social, característica del derecho de propiedad. Bajo esta premisa, podemos afirmar que si las disposiciones contenidas en el Acta de 1991 del Convenio UPOV vulnerasen alguno de los derechos comprendidos en la función social, tales como la conservación del patrimonio ambiental o los intereses generales de la nación, el legislador estaría facultado para limitar las disposiciones contenidas en el Acta de 1991 y así, garantizar la integridad de la función social.

2.2 Conflictos eventuales entre el Acta de 1991 y algunos derechos fundamentales

En los apartados precedentes examinamos algunas disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV. Tales secciones fueron concebidas con la finalidad de delimitar el concepto y las características de los derechos de obtención vegetal, así como también, sus alcances y límites. No obstante, algunos de los preceptos descritos han generado implicancias de carácter

constitucional, pues se ha estimado que estos distarían de guardar armonía con nuestra Ley Fundamental.

El propósito de este apartado es revisar parcialmente la sentencia Rol N° 1988-11-CTP del Tribunal Constitucional, referida a la aprobación del Acta de 1991 del Convenio UPOV. Estudiaremos específicamente la colisión entre los Art. 14 y 16 del Acta de 1991 frente al Art 19 N° 8 de la Carta Fundamental. Asimismo, los Art. 7, 15.2 y 40 del Acta frente al Art. 19 N° 24 de la Constitución.

De la misma manera, dado que el actual Proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales, que pretende dar concreción al Acta de 1991 y derogar la actual Ley 19.342 *que Regula el Derecho de los Obtentores sobre las Nuevas Variedades Vegetales*, no modifica de manera sustancial las normas asentadas en el Acta, las observaciones referentes a la constitucionalidad de las disposiciones del Acta pueden perfectamente dilucidar la correspondencia de las normas del Proyecto de Ley con la normativa constitucional.

2.2.1 Requerimiento Constitucional

Como señalamos anteriormente, el día 20 de mayo de 2011, diecisiete senadores, designando como representante al Sr. Alejandro Navarro Brain, dedujeron requerimiento de inconstitucionalidad respecto de algunas

disposiciones del Acta de 1991 del Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales.

Los artículos del Convenio impugnados aludes, respectivamente, a las variedades distintas (Art. 7), a la presentación de solicitudes de derecho de obtentor (Art. 10 N° 3), al alcance del derecho del obtentor (Art. 14 N° 2), excepciones (Art. 15), agotamiento (Art. 16), limitaciones de los derechos del obtentor (Art. 17) y al mantenimiento de los derechos adquiridos (Art. 40). Según los senadores requirentes tales disposiciones infringirían algunos derechos fundamentales, esto es, los Art. 1 inciso final y 19 N°s 2, 8, 22, y 24 de la carta Fundamental. Consecuentemente, la aprobación del acta de 1991 del Convenio UPOV adolecería de nulidad, se acuerdo a lo dispuesto en los Art. 6 y 7 del cuerpo constitucional.

Por resolución del 2 de junio de 2011, el Pleno del tribunal Constitucional admitió a tramitación el requerimiento y, por resolución del día 7 del mismo mes, lo declaró admisible y ordenó que se pusiera en conocimiento del Presidente de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados, en su calidad de órganos constitucionales interesados.

Mediante presentación de 12 de junio del 2011, el Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera Echenique, formuló observaciones al requerimiento y solicitó al Tribunal Constitucional su íntegro rechazo, en atención a que las normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV guardarían armonía con la Carta Fundamental.

Finalmente, y pese a razonabilidad de los argumentos desarrollados en los votos disidentes de algunos Ministros, el día 24 de junio de 2011 el Tribunal Constitucional resolvió, en sentencia Rol 1988-11-CPT, desestimar en todas sus partes el requerimiento interpuesto por los senadores.

A continuación, examinaremos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, tocante a la colisión entre los Art. 14 y 16 del Acta de 1991 y el Art. 19 N° 8 de la Constitución. De la misma forma, los Arts. 7 y 15.2 del Acta de 1991 y el Art. 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

2.2.2 El Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

2.2.2.1 Pronunciamiento del Tribunal Constitucional relativo a las normas del Convenio UPOV y a la posible vulneración al Derecho a Vivir en un Medioambiente Libre de Contaminación

Los senadores requirentes impugnan la constitucionalidad de los Art 14 y 16 del Acta de 1991 del Convenio UPOV. Recordemos que el Art. 14 alude al alcance de los derechos de obtención vegetal. Por su parte, el Art. 16 se refiere al agotamiento del derecho del obtentor. En resumen, los requirentes impugnarían las normas relativas a las facultades del obtentor

sobre las nuevas variedades vegetales, dado que, al juzgarlas excesivas, éstas favorecerían las actividades de monocultivo, vulnerando así el Derecho a Vivir en un Medioambiente Libre de Contaminación.

Según consta en el considerando 51° de la sentencia, los requirentes afirman que los Art. 14 y 16 del Acta de 1991 infringirían el deber del Estado de *tutelar la preservación de la naturaleza* al obstaculizar la libre circulación de los bienes y extender la propiedad del obtentor, no sólo sobre las semillas iniciales, sino también sobre las plantas, partes de plantas, especies derivadas y sobre aquellas variedades que no tienen diferencia sustancial con la variedad protegida. Asimismo, al producto de la cosecha, a los productos fabricados a partir de ella, a los que para cultivarlos requieran de aquellas, entre otras.

Los requirentes invocan estudios, según los cuáles "*un sistema de derechos de propiedad intelectual vegetal contribuirá al reemplazo de agroecosistemas tradicionales diversos por el monocultivo de variedades fuertemente dependientes de agroquímicos, con importantes efectos sobre el rango de alimentos nutritivos disponibles y el medio ambiente*". Asimismo, se hace referencia a la pérdida de las variedades criollas y locales, al deterioro de los ecosistemas y al agotamiento del derecho de los agricultores a controlar y mejorar sus propias semillas, concluyendo que el Acta de 1991 promovería una lesión o daño a la biodiversidad, violentando el deber del Estado de "*tutelar la preservación de la naturaleza*". (Considerando 51)

La Magistratura Constitucional desestimó las alegaciones impetradas por los requirentes. De acuerdo a lo dispuesto en el considerando 52° de la sentencia: “...el artículo 19 N° 8° de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas, “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Del mismo modo, impone al Estado el deber de “velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Por último, se faculta al legislador para “establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

De esta manera, el Tribunal Constitucional se refiere, no sólo al deber del Estado de *tutelar la preservación de la naturaleza*, sino además al deber constitucional de *velar por que el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación no sea afectado*. La infracción de este último deber constitucional no fue alegada por los requirentes.

Luego, el Tribunal Constitucional desarrolla los siguientes tópicos:

a) Las normas del Convenio no dicen relación con la circulación o comercialización de las variedades.

Según el considerando 58° de la sentencia, el Art. 18 del Acta de 1991 hace presente que el derecho del obtentor “es independiente de las

medidas adoptadas por una Parte Contratante para reglamentar en su territorio, la producción, el control y la comercialización del material de las variedades, o la importación y exportación de ese material”.

b) Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente

El Tribunal Constitucional dispone en el considerando 53° que, pese a no tener el rango de Ley Interpretativa de la Constitución, no puede ignorarse lo dispuesto el Art. 2° de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Tal precepto define en su letra k), “impacto ambiental” como “la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada”, mientras que “contaminación”, según la letra c) del mismo artículo, sería “la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencias superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente”. Además, afirma en el considerando 54°, que “contaminación no es cualquier impacto o alteración ambiental sino la situación que supera los parámetros ambientales establecidos”. Por último, el considerando 54° de la sentencia aduce: “mientras no se aprueben las normas de calidad ambiental respectivas que determinen objetivamente los parámetros dentro de los cuales es admisible en el ambiente una sustancia o elemento, no corresponde hablar de contaminación, a menos que se acredite inequívocamente la presencia en el ambiente de un contaminante, en

términos tales que constituya un riesgo cierto a la vida, a la salud de la población, a la conservación del ambiente o la preservación de la naturaleza, o bien que exista una situación de pública e indiscutida notoriedad de la presencia gravemente nociva en el ambiente de un contaminante”

c) Proyecto de Ley que pretende dar concreción al Acta de 1991 del Convenio UPOV

El Tribunal Constitucional aduce en el considerando 57°, que el Convenio UPOV no regularía el acceso a los recursos genéticos. No obstante, el Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 de Obtenciones Vegetales y dar concreción al Acta de 1991, en su Art. 1° inc. 2, dispone:

Art.1.inc2 “Esta ley garantiza que la protección conferida de conformidad a esta ley se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”.

Asimismo, el Tribunal cita el Mensaje contenido en el mismo Proyecto de Ley, según el cual “la protección que este proyecto confiere, se otorga salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales^{292,}”

d) Actual normativa de obtenciones vegetales, Ley 19.342

Luego, el Tribunal afirma, en el considerando 59°, que varias de las disposiciones del Convenio UPOV que actualmente se impugnan ya se encuentran incorporadas en nuestro ordenamiento jurídico local, como consecuencia de la dictación de la actual Ley N° 19.342 que regula los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.²⁹³ Del mismo modo, en el Mensaje Presidencial que inicia la tramitación del Acta de 1991, se hace presente que la Ley N° 19.342 cumpliría con varios de los estándares establecidos en el Convenio que se cuestiona, puesto que “de forma precursora, esta ley incorporó varios de los estándares del Acta 1991 del Convenio UPOV”;

²⁹²Mensaje 453-356, de 22 de Diciembre de 2008, contenido en el Proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales que deroga la actual Ley 19.342, actualmente en tramitación en el Congreso.

²⁹³En efecto, en el Mensaje suscrito por el entonces Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar (N° 368-325, de 25 de enero de 1993), se lee que: “en el ámbito internacional y, particularmente, en los países que son miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), para asegurar a los obtentores tal protección, se les reconoce un derecho, en virtud del cual durante un período determinado y para fines de comercialización sólo éstos pueden producir o vender el material de multiplicación de sus nuevas variedades vegetales o autorizar su producción o venta por otras personas”.

e) Otros Tratados Internacionales. Convenio de Diversidad Biológica

Según el considerando 60° de la sentencia, las disposiciones del Acta de 1991 deberán ser interpretadas y aplicadas de forma armónica con lo preceptuado en diversos tratados internacionales, entre ellos, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)²⁹⁴. El Tribunal Constitucional cita los Art. 2, 6 y 15 del CDB. El Art. 2 del Convenio entiende por diversidad biológica “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (Art. 2°).

Luego, según el Art. 6 a) del CDB, el Estado se obliga a elaborar “estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adoptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la parte contratante interesada”. Del mismo modo, “integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales” (Art. 6 b) del mismo Convenio).

²⁹⁴Tal Convenio fue adoptado en Río de Janeiro en 1992, y se encuentra vigente en nuestro país según consta en Decreto Supremo N° 1963, publicado en el Diario Oficial, de 6 de mayo de 1995.

Por último, el Art. 15 del CDB, al regular el acceso a los recursos genéticos, destaca en el primer numeral “en reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional”. De igual forma, la norma dispone en su segundo numeral que “cada parte contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras partes contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilidades ambientales adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetos del presente Convenio”.

Finalmente, el Tribunal Constitucional concluye, en el considerando 61°, que el Convenio UPOV no puede ser interpretado con prescindencia de la variada normativa nacional e internacional que regula la materia, particularmente en relación a la debida protección de la diversidad y del patrimonio fitogenético, en estricta concordancia con la obligación constitucional que se impone al Estado de velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y a la vez, tutelar la preservación de la naturaleza.

2.2.2.2- Nuestra posición

La doctrina nacional distingue dos perspectivas para definir el bien jurídico *medio ambiente*. Por una parte, es entendido como un *bien unitario*,

esto es, un bien jurídico que sólo puede ser apreciado en su generalidad. Por otra parte, el medio ambiente es concebido como un *bien singular* en atención a cada uno de los elementos que lo componen tales como el agua, el aire y el suelo. Esta última noción implica enumerar cada uno de los elementos ambientales que lo integran y posteriormente, determinar su extensión y sus respectivas interacciones.²⁹⁵

La jurisprudencia nacional desde temprano se decantó por un concepto *unitario* de medio ambiente.

Así quedó de manifiesto en el pronunciamiento de la Corte Suprema, tocante a la protección “Plaza Corvacho con Director de Riego de la Primera Región”, más conocido como caso *Lago Chungará*, donde se ha enunciado en el considerando 44° el siguiente concepto de medio ambiente: “El medio ambiente, el patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza es todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida, y tanto se refiere a la atmósfera como a la tierra y sus aguas, a la flora y fauna, todo lo cual conforma la naturaleza, con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre los organismos y el medio en el que viven”²⁹⁶ El mismo enfoque unitario ha sido adoptado por nuestro legislador, que en el Art 2 letra ll) de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio ambiente entiende por medio ambiente: “El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica,

²⁹⁵BERMÚDEZ SOTO, Jorge. 2007. Fundamentos de Derecho Ambiental. Ediciones Universitarias Valparaíso. P. 53

²⁹⁶REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA. 1985. Chile. Tomo XXXII, N°3, Sección 5. P. 261

socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.

Nuestra Ley Fundamental garantiza en el Art. 19 N° 8 el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación en los siguientes términos:

Art. 19. “La Constitución asegura a todas las personas:

Nª 8. El Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este Derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medioambiente”.²⁹⁷

Según la Corte Suprema, el Art. 19 N° 8 consagra un derecho humano de índole individual y a la vez, social. Por una parte, se erige como un derecho subjetivo público, cuyo ejercicio corresponde a todas las personas, debiendo ser amparado por la autoridad a través de los recursos ordinarios y el recurso de protección. Por otra parte, conforma un derecho

²⁹⁷Si bien en la Comisión Constituyente se logró rápidamente consenso respecto a la incorporación de este derecho en la nueva Constitución, no fue tan fácil determinar si tal inclusión debía efectuarse en la parte general, como una expresión novedosa de la obligación del Estado de propender al bien común, o si se le debía considerar como un derecho reconocible en todas y cada una de las personas. Primó esta última posición, entre otras razones, porque se consideró relevante conferir tal protección más allá de aquella que pudiesen proveer las leyes de rango inferior a la Constitución, pero además se tuvo presente el hecho de considerarlo una derivación del derecho a la vida, y además, el capítulo IV del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. PINOCHET O. JOSÉ IGNACIO. 2006. “El Derecho al Ambiente como Derecho Humano, relaciones y desafíos para su reconocimiento”. Revista de Derecho Ambiental. N° 2. P. 104.

social, un derecho colectivo público, por cuanto resguarda bienes jurídicos de carácter colectivo cuya protección corresponde al Estado.²⁹⁸

Así las cosas, el Art. 19 N° 8 instituye un derecho subjetivo público cuya finalidad es asegurar a todas las personas el derecho a *vivir* en un medio ambiente libre de contaminación. La disposición tiene un contenido netamente antropocéntrico: sólo las personas naturales son sus titulares y sólo ellas pueden ser afectadas en su ejercicio. El Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación no alcanza a la protección de la naturaleza en cuanto a bien jurídico en sí mismo tutelado.²⁹⁹

El Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación ha sido incorporado expresamente entre los derechos resguardados por la acción constitucional de protección. El Art. 20, en su segundo párrafo expresa: *“Procederá también, el recurso de protección en el caso del N° 8 del Art. 19, cuando el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”*. Por otra parte, el Art. 19 N° 24 inc. 2 segunda frase, al referirse a la función social que debe cumplir este derecho, dispone: *“Esta comprende cuando exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”*.

²⁹⁸ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro. 2008. Tratado de Derecho Constitucional. Segunda Edición Editorial Jurídica de Chile. Tomo XII. P. 99-100.

²⁹⁹BERMÚDEZ SOTO, Jorge. Op. Cit. P. 74-75.

El Derecho a Vivir en un Medioambiente Libre de Contaminación se inscribe entre los llamados *derechos de tercera generación*³⁰⁰.

Según se desprende del Art. 19 N° 8, la finalidad de este derecho subjetivo público es que la vida humana pueda desarrollarse en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, la ausencia de contaminación es una pretensión contradictoria y utópica. Es imposible que en la práctica nos hallemos en un medio ambiente absolutamente libre de contaminación. Si estimamos que el nivel de contaminación cero es imposible de alcanzar ¿Qué nivel de contaminación sería el tolerable sin vulnerar la vigencia del derecho fundamental?

El legislador, a través del Art. 2 letra m) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, ha venido a determinar tal graduación definiendo qué se entiende por *medio ambiente libre de contaminación*: “aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”.

³⁰⁰El derecho internacional ha clasificado los Derechos Humanos según su naturaleza, distinguiendo: derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales; y derechos de solidaridad o de tercera generación. Esta última clasificación está vinculada al momento histórico de su aparición, a su contenido y a los sujetos titulares de tales derechos. Los derechos de tercera generación son aquellos que se definen por su carácter colectivo. En cuanto a su fundamento, tienen en cuenta principios de solidaridad y de fraternidad. También se les ha llamado derechos colectivos, dado que en ellos el sujeto titular se diluye más que en el caso de los derechos sociales. Ejemplos de derechos de tercera generación: El derecho al desarrollo de los pueblos, el derecho a la paz, a la protección de los recursos naturales, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. LUCAS GARÍN, Andrea. 2006. El Derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación: su recepción en la constitución chilena reformada. En: XXXVI Jornadas Chilenas de Derecho Público. Comisión de Derecho Constitucional. Santiago de Chile. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. P. 6-8.

Por lo tanto, el legislador entiende que un medio ambiente libre de contaminación no es el que mantenga un nivel de contaminación inexistente, sino aquel en que la contaminación se mantenga en niveles aceptables.³⁰¹

El Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación, Art 19 N° 8 impone al Estado un doble deber:

1.- Velar porque el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado no sea afectado.

2.- Tutelar la preservación de la naturaleza.

A continuación, examinaremos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional enfocándonos en los siguientes puntos:

a) La relación entre las normas del Acta de 1991 y la conservación de la biodiversidad.

b) El deber del Estado de *velar porque el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado* y el Acta de 1991 del Convenio UPOV; y

c) El deber del Estado de *tutelar la preservación de la naturaleza* y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

Al igual que el Tribunal Constitucional, recurriremos a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente para interpretar la normativa constitucional. Pese a que la Ley 19.300 no tiene el rango de una Ley Interpretativa de la Constitución, según el considerando 53° de la sentencia

³⁰¹BERMÚDEZ SOTO, Jorge. Op. Cit. P. 90

en comentario *no puede prescindirse de los conceptos que formula “para todos los efectos legales” el artículo 2° de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.* De esta manera, el Tribunal Constitucional ignora en esta ocasión la postura tradicional que sienta que los preceptos constitucionales sólo pueden ser interpretados a través de una normativa que tenga el rango de Ley Interpretativa de la Constitución y utiliza para tales fines una ley de rango común.

a) La Conservación de la Biodiversidad y el Acta de 1991 del Convenio UPOV

Los detractores del Convenio UPOV han sostenido que sus disposiciones vulnerarían la biodiversidad agrícola al propiciar prácticas que favorecerían la erosión genética. A juicio de la FAO, la erosión genética es la pérdida de la diversidad genética, esto es, la pérdida de los genes individuales, combinados y aquellos manifestados en las variedades tradicionales adaptadas localmente. El término erosión genética es usado a veces en sentido restringido para aludir, ya sea a la pérdida de alelos o genes como también a la pérdida de variedades o especies.³⁰² Una de las principales causas de la erosión genética es la sustitución de las variedades tradicionales poseedoras de una alta diversidad genética por semillas

³⁰²www.fao.org

modernas con un alto grado de uniformidad. Según GRAIN³⁰³, el Sistema UPOV afectaría la biodiversidad al fomentar la uniformidad genética de las variedades vegetales.

Los requisitos de uniformidad y de estabilidad fijados en el Convenio UPOV estimularían a los fitomejoradores a trabajar con germoplasma de “elite”. Esto supone que tenderán a reciclar materiales con los que ya están familiarizados, desarrollando variaciones sobre el mismo tema. Según una de las mayores asociaciones de obtentores industriales, menos del 7% del germoplasma utilizado por los fitomejoradores profesionales es “exótico”. Dos tercios procede de bancos genéticos, y un tercio es recogido directamente de los campos de cultivo de los agricultores. Ello demuestra que no se incentiva a los obtentores a desarrollar variedades con una base genética más amplia. Al contrario, se promueve un enfoque centrado en la variación de un sólo gen que diferencia una variedad de otras. Para los agricultores esto es muy peligroso. Con diferentes etiquetas, y bajo diferentes nombres, en realidad se les ofrecen semillas prácticamente iguales. Los países en desarrollo son quienes menos pueden permitirse el lujo de exponerse a las pérdidas de cosecha que esta erosión de la base genética asegura.³⁰⁴ Por otra parte, las investigaciones disponibles sugieren que las mejoras en el rendimiento agrícola desde que la UPOV comenzó su trayectoria se deben más al desarrollo científico que a la protección de la

³⁰³ GRAIN es una pequeña organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente. www.grain.org

³⁰⁴GAIA/GRAIN. 1998. “Diez razones por las que la UPOV es un mal negocio. Conflictos entre Comercio Global y Biodiversidad”. [En línea] Informe de la UPOV sobre el impacto de la Protección de las Obtenciones Vegetales. N° 2. < www.grain.org/briefings/?id=76>

propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales, y que esto ha tenido lugar simultáneamente con una pérdida masiva de la biodiversidad.³⁰⁵

Además, los críticos del Sistema UPOV aducen que sus preceptos fomentarían el desarrollo de variedades destinadas a la agricultura industrial, en lugar de reconocer la innovación incremental o de alentar la diversidad existente en la agricultura en pequeña escala que predomina en los países en desarrollo.

En defensa al Convenio UPOV, debemos agregar que la literatura especializada no ha sido concluyente a la hora de afirmar que las disposiciones del Convenio lesionarían la biodiversidad de las variedades vegetales, dado que la erosión genética también obedece a otras causas, tales como el surgimiento de nuevas plagas, malas hierbas y enfermedades, el deterioro ambiental, la urbanización, el desbrozo de tierras mediante la desforestación y la quema de matorrales.³⁰⁶ Sin duda la erosión genética constituye una amenaza importante para la producción agropecuaria. Pero es difícil atribuirle, al menos exclusivamente, a los requisitos existentes para otorgar Derechos de Obtención Vegetal pues tal asociación no ha sido demostrada. Incluso diversos estudios sobre las actividades y procesos que

³⁰⁵Jaffé, W. y J. van Wijk. 1995. The Impact of Plant Breeders' Rights in Developing Countries: Debate & Experience in Argentina, Chile, Colombia, México & Uruguay; Louwaars, N. et al. 2005. Impacts of Strengthened Intellectual Property Rights Regimes on the Plant Breeding Industry in Developing Countries: A Synthesis of Five Case Studies; UPOV. 2005.

³⁰⁶www.fao.org

afectan la diversidad en general y la diversidad agrícola en particular no mencionan a los Derechos de Propiedad Intelectual en absoluto.³⁰⁷

En consecuencia, pese a que se ha sostenido que las actividades de monocultivo afectarían la biodiversidad favoreciendo finalmente la erosión genética, no está claro que las normas del Convenio UPOV menoscaben la biodiversidad, al no ser el monocultivo la única causal de erosión genética. Sin embargo, también podemos pensar que al constituir el monocultivo una de las causales de erosión genética, igualmente el Convenio UPOV atentaría contra la biodiversidad, pues favorecería el ejercicio de una actividad contraria al Medio ambiente. Por el momento, este tema no ha sido resuelto.

b) El Deber del Estado de velar para que el Derecho a Vivir en un Medio ambiente adecuado no sea afectado y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

El presente deber constitucional viene a reforzar el ejercicio legítimo del derecho fundamental, encomendando al mismo Estado la obligación de velar por su no afectación.

³⁰⁷ Dutfield, 2000 y Downes. 1999. Citado por CABRERA M, Jorge. SÁNCHEZ H, José Pablo. Op. Cit. P. 37

Como afirmamos anteriormente, los senadores requirentes no sostienen que la aprobación del Acta de 1991 del Convenio UPOV constituya una infracción al deber constitucional del Estado de velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado no sea afectado. No obstante, el Tribunal Constitucional, en el considerando 53° sí alude a tal deber constitucional.

Por otra parte, el Medio ambiente puede ser afectado a través de la contaminación, el impacto ambiental y el daño ambiental. Desde el punto de vista constitucional, habrá una perturbación al medioambiente cuando las normas que gobiernen los componentes que lo integren resulten quebrantadas. Pueden ocasionarse conductas que, mediante la infracción de tales preceptos, produzcan impacto ambiental, contaminación, o daño ambiental. De todo lo anterior se sigue que la voz *contaminación* que utiliza el Art. 19 N° 8 de la Constitución comprende las nociones de impacto ambiental, contaminación -en sentido estricto- y daño ambiental.³⁰⁸

La Ley de Bases Generales del Medio ambiente, en el Art. 2 letra k), entiende por impacto ambiental “la alteración al medioambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada”. Así las cosas, el impacto ambiental es el concepto genérico de la Ley 19.300, con el cual se identifican las alteraciones que puede sufrir

³⁰⁸ GUZMÁN ROSEN, Rodrigo. 2005. La Regulación Constitucional del Ambiente en Chile. Aspectos sustantivos y adjetivos. Historia, doctrina y jurisprudencia. Primera edición. Editorial LexisNexis. Pp. 44-45.-

el medioambiente, siendo, en consecuencia, la contaminación y el daño ambiental especies de aquél.

El mismo estatuto normativo, en su Art. 2 letra e), estima por daño ambiental “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo inferido al medioambiente o a uno o más de sus componentes” El Art. 2 letra c) entiende por contaminación “la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente”.

Si consideramos que las normas del Convenio UPOV vulneran el Art. 19 N° 8, podríamos afirmar que el fenómeno de la erosión genética se estimaría, según la Ley 19.300, como impacto ambiental pues ocasionaría una alteración al medioambiente consistente en la pérdida de la biodiversidad como consecuencia de las prácticas de monocultivo. No obstante, en virtud de que tal alteración importaría una pérdida, disminución o menoscabo a la diversidad genética, deberíamos asumir que existiría más bien un daño ambiental.

El considerando 56° de la sentencia cita al profesor Alejandro Silva Bascuñán. Dispone: “Por ello toda intervención en la naturaleza que implique un deterioro grave en su conservación y mantenimiento y que lleve, por ejemplo, a la extinción, de recursos naturales vivos o a la alteración significativa del paisaje, ha de ser combatida por toda la

sociedad, representada por el Estado. Las acciones que alteran o dañan la naturaleza no son siempre de tipo contaminante, pero, por su especie, pueden causar la pérdida de la buena y sana calidad de vida de las personas, lo cual pone de relieve que es éste el bien jurídico protegido por el art. 19 N°8”.

Sabemos que la erosión genética ocasionada por la práctica de actividades de monocultivo no obedecería a la noción de contaminación establecida en el Art. 2 c) de la Ley 19.300, sino más bien, implicaría daño ambiental. No obstante, para que haya efectivamente daño ambiental éste deberá obedecer a los parámetros establecidos en la ley. De esta manera, tocaría a los organismos ambientales realizar las evaluaciones correspondientes y determinar si las actividades de monocultivo son causantes de erosión genética y si esta última importaría daño ambiental, de acuerdo a los parámetros dispuestos en la normativa ambiental.

c) El Deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

Respecto al deber estatal de tutelar la preservación de la naturaleza, el objetivo de la norma es la mantención de las especies y ecosistemas del país. El concepto de *preservar* supone además, proteger o resguardar algo frente a un daño o peligro.³⁰⁹

³⁰⁹BERMÚDEZ SOTO, Jorge. Op. Cit. Pp. 67-68.

A juicio de los requirentes, las normas del Convenio UPOV se hallarían en franca oposición a la protección de la biodiversidad. Puesto que es deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza, la aprobación del Acta de 1991 vulneraría dicho deber constitucional.

De acuerdo con la definición del Art 2 letra p de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la preservación de la naturaleza consiste en “el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país”

La preservación de la naturaleza es un concepto estrictamente ambiental. Conforman *la acción mantener los elementos ambientales de carácter natural*. En efecto, la acción de mantener las condiciones, no dice relación con todos los elementos ambientales, sino sólo con las especies y ecosistemas del país. Se relaciona entonces con la noción de biodiversidad o diversidad biológica.³¹⁰ Luego, del deber constitucional de tutelar la preservación de la naturaleza surge, a su vez, el deber estatal de preservar la biodiversidad. La aprobación, por parte del Estado, de cualquier estatuto normativo que vulnere la biodiversidad sería inconstitucional pues el Estado ignoraría el deber constitucional de tutelar la preservación de la naturaleza.

³¹⁰ *Ibíd.* P. 68.

La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en su Art. 2 a) entiende por biodiversidad “la variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas”. Por otra parte, el Art 2 letra b) del mismo estatuto establece que la conservación del patrimonio ambiental consiste en “el uso y aprovechamiento racionales, o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración”. La conservación del patrimonio ambiental consiste en el conjunto de acciones que permiten el aprovechamiento racional de los elementos ambientales, de forma de hacer posible el desarrollo sustentable (Art. 2 b. LBGMA). No obstante, el deber de preservar la naturaleza tiene rango constitucional y el de conservación de patrimonio ambiental sólo ostenta rango legal.

Fuera de las disposiciones reseñadas, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente ofrece otras normas que también deberían interpretarse en armonía con las disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV. Entre ellas, el Art 41, que dispone: “El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos, en especial de aquellas especies clasificadas según lo dispuesto en el artículo 37”. La norma realzaría la importancia de la conservación de la biodiversidad y por ende, el rechazo a

las labores de monocultivo que puedan, en alguna medida, afectar la riqueza genética de las variedades vegetales.

El Tribunal Constitucional concluyó que los Art. 14 y 16 del Acta de 1991 (como observamos en los capítulos anteriores, tales disposiciones aluden al alcance del derecho del obtentor y a su agotamiento, respectivamente) no lesionan la biodiversidad y en consecuencia, no vulneran el Derecho a Vivir en un Medio ambiente Libre de Contaminación. Luego, con la aprobación del Acta de 1991 del Convenio UPOV, el Estado no ignoraría sus deberes constitucionales, esto es, velar porque el Medio ambiente no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. No obstante, el Tribunal Constitucional adujo que las normas del Acta de 1991 debían ser interpretadas de manera tal que guardasen armonía con la normativa interna nacional y los tratados internacionales aprobados por nuestro país y actualmente vigentes.

&&&&&

Tocante a los Tratados Internacionales, el Tribunal Constitucional alude a los Art 2, 6 y 15 del Convenio de Diversidad Biológica (CDB). A continuación, y tal como lo hizo el Tribunal, nos referiremos al primer y segundo numeral del Art. 15 del CDB.

El Art 15 del CDB reconoce derechos soberanos a los Estados sobre sus recursos genéticos. Según el primer numeral de la norma, "...la facultad

de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional.”.

Ahora bien, el Art. 15 tiene por finalidad complementar el Art. 3 del mismo Convenio, según el cual y en conformidad con la Carta de Naciones Unidas y con los principios del Derecho Internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos de acuerdo a su propia política ambiental.

La justificación del CDB para conferir soberanía a los Estados Miembros sobre sus recursos naturales encuentra su origen con anterioridad a la existencia del mismo Convenio. En aquellos días se estimaba que tanto la biodiversidad como los conocimientos tradicionales formaban parte del “Patrimonio Común de la Humanidad” y su acceso era libre y gratuito. Tal concepción permitió a las transnacionales extraer la riqueza genética y los conocimientos tradicionales propios de los países del Sur sin conferir contraprestación alguna. Con el establecimiento del Art. 15 se pretendió restringir el acceso a tales recursos.

Recapitulando, el Art. 15 N° 1 del CDB dispone: “En reconocimiento a los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional.”.

Actualmente, no existe una normativa que regule el acceso al patrimonio biológico y genético nacional. En nuestros días, el sistema utilizado para acceder a los recursos genéticos son los contratos y convenios. Algunos son acuerdos puramente comerciales, otros de intercambio científico, pero incluyendo la posibilidad de uso comercial. La distribución de beneficios queda al criterio de los negociadores y estos varían de contrato en contrato. En algunos casos, los convenios han procurado ajustarse al Convenio de la Diversidad Biológica. Con todo, el Ministerio de Agricultura estaría avanzando en la elaboración de un Proyecto de Ley que reglamente el acceso a los recursos genéticos.³¹¹

Tanto el Art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial como el Art. 1 del Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 y dar concreción al Acta de 1991 autorizan la adquisición de recursos genéticos, siempre y cuando ésta se efectúe en conformidad a la ley. Como no existe una normativa que regule el acceso al patrimonio biológico y genético nacional, tales disposiciones carecerían de aplicación práctica.

Por otra parte, el segundo numeral del Art. 15 del CBD establece: “cada Parte Contratante procurará crear las condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuados, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente Convenio”.

³¹¹MANZUR, María Isabel. DÍAZ LASÉN, Carolina. 2003. Acceso a Recursos Genéticos. Chile en el Contexto Mundial. Documento disponible en www.inia.cl. P.19

El CDB no define qué se entiende por *utilización ambientalmente adecuada*, no obstante, podemos suponer que será aquella utilización de los recursos genéticos que no vulnere el Derecho a Vivir en un Medioambiente Libre de Contaminación.

Tanto el Art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial como el Art. 1 inc. 2 del actual Proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales aluden a la utilización adecuada de los recursos fitogenéticos. Ambas disposiciones garantizan que la protección conferida se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales.

Así las cosas, pese a que el Tribunal Constitucional ha dispuesto que las normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV deberán ser interpretadas en armonía al Art. 15 del CDB, que a su vez, reconoce derechos soberanos a los Estados Contratantes sobre sus recursos genéticos y los faculta para regular el acceso a los mismos de acuerdo a su legislación nacional, tales normativas no gozarán de operatividad práctica mientras nuestro país no cuente con una ley que reglamente el acceso a los recursos fitogenéticos.

Por otra parte, aunque el Art. 1 del Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 y dar concreción al Acta de 1991 garantice el acceso a los recursos fitogenéticos en conformidad a la Ley, tal disposición

será ineficaz mientras no exista una normativa que regule el acceso a los recursos fitogenéticos nacionales.

&&&&&

Nuestro Tribunal Constitucional concluye que los Art. 14 y 16 del Convenio UPOV no vulnerarían la biodiversidad y, por ende, el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación. La aprobación del Acta de 1991 entonces, no importaría para el Estado una infracción a los deberes constitucionales establecidos en el Art. 19 N° 8, esto es, velar porque el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

Ahora bien, dado que la lesión a biodiversidad por parte de las actividades de monocultivo es muy probable, más no indiscutible, el Tribunal Constitucional podría haber declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones del Convenio invocando el principio de precautorio, según el cual frente a una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el medio ambiente, permite que la decisión política que no da lugar a su realización se base exclusivamente en indicios del posible daño, sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta.³¹² De esta manera, y en vista de que es posible que las actividades de monocultivo produzcan

³¹²Los orígenes de este principio se remontan al primer tercio del SXX. Fue consolidándose en temas de directa relevancia para la salud humana, tales como el efecto del uso de productos químicos o la descarga de contaminantes. Constituye una herramienta de apoyo para los países en vías de desarrollo, cuyos medios científicos no les permiten cuestionar de manera fehaciente los supuestos planteados por el mundo desarrollado en cuanto a la inocuidad de las sustancias o la tecnología. El principio de precautorio alcanzó su status internacional en la Declaración de Río. LUCAS GARÍN, Andrea. Op. Cit. P 10.

erosión genética a la biodiversidad de las variedades vegetales, la aplicación del principio de precautorio tendría por finalidad resguardar toda posible vulneración al Art. 19 N° 8 de la Carta Fundamental.

No obstante, el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento y concluyó que las disposiciones del Acta del 1991 del Convenio UPOV no vulneraban el Art. 19 n° 8 de la Constitución. Asimismo advirtió que las disposiciones del Acta de 1991 deberían interpretarse en armonía a las demás normas de nuestro ordenamiento jurídico relativas a la conservación de la biodiversidad, entre las que se destacan las contenidas en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y el Convenio de Diversidad Biológica.

Respecto al acceso a los recursos fitogenéticos, el Tribunal Constitucional dispone que las normas del Convenio UPOV deberán ser interpretadas en conformidad a las disposiciones del Convenio de Diversidad Biológica. Sin embargo, nuestro país carece de una normativa que reglamente el acceso a los recursos fitogenéticos y por ende, la interpretación conjunta de ambos cuerpos normativos resulta insuficiente.

Tocante al Proyecto de Ley, es tarea del legislador adaptar sus disposiciones, de manera que guarden mayor armonía con la normativa nacional protectora del Medio Ambiente. Como señalamos anteriormente, el Acta de 1991 del Convenio UPOV no es autoejecutable y será la nueva ley que le dé concreción la llamada a regular las obtenciones vegetales sin

atentar contra las normas que garantizan la protección medioambiental y que se hallan actualmente vigentes.

Luego, aunque el Proyecto de Ley permita en su Art. 1 el acceso a los recursos fitogenéticos, siempre en conformidad a la Ley, mientras no se elabore el cuerpo normativo que reglamente tal acceso, la norma será del todo ineficaz, ya que no establece límites claros al acceso a tales recursos.

Por último, pese a que el Art. 1 del Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 de Obtenciones Vegetales, garantiza que la protección conferida “se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales”, sería valioso que el Proyecto de Ley sancionara toda posible vulneración a la biodiversidad por parte del obtentor vegetal. Así, se ampararía de manera más concluyente nuestra riqueza genética frente a las actividades de monocultivo y el riesgo de erosión genética.

2.2.3 El Derecho de Propiedad y el Acta de 1991 del Convenio UPOV.

Tocante al Derecho de Propiedad, el Tribunal Constitucional identifica en su pronunciamiento dos grandes temas:

1.- El registro de variedades protegidas. La posibilidad de apropiación, por parte del obtentor, de aquellas variedades vegetales originarias del país y/o tradicionales.

2.- El Privilegio del Agricultor como límite a los derechos del obtentor

A continuación, examinaremos cada uno de los tópicos.

2.2.3.1 El Registro de Variedades Protegidas. La apropiación, por parte del obtentor, de aquellas variedades vegetales originarias del país y/o tradicionales y el Convenio UPOV

a) Pronunciamiento del Tribunal Constitucional

Los senadores requirentes afirmaron que el Art. 7 del Acta de 1991 del Convenio UPOV (en adelante “Acta de 1991”) vulneraría el derecho de propiedad, tutelado en el Art. 19 N° 24 de la Constitución. El Acta de 1991 dispone que uno de los requisitos para constituir derechos de obtención vegetal es que la nueva variedad vegetal sea distinta. El Art. 7 del Acta de 1991 consagra el requisito de la distinción: “Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida”. Según los requirentes, una variedad vegetal originaria o tradicional, al no aparecer en un registro oficial de variedades o no encontrarse en el comercio general, sí podría parecer *nueva y distinta* y entonces, podría ser apropiada por una empresa mejoradora de semillas. De esta manera, el Acta de 1991 permitiría a las empresas usurpar a las

comunidades campesinas e indígenas la propiedad sobre sus variedades sin mediar ley expropiatoria ni compensación alguna.

Pese a que los requirentes hacen mención a los requisitos “novedad y distinción”, no impugnan el Art. 6 del Acta de 1991 -referido a la novedad- y sólo se limitan a alegar la inconstitucionalidad del Art. 7, relativo a la distinción.

El Tribunal Constitucional desestima esta parte del requerimiento. Asegura que el Acta de 1991 no introduce cambios en cuanto a los requisitos y formalidades que deben satisfacer aquellas variedades que pretendan ser registradas y protegidas a través de los DOV's. La actual Ley N° 19.342 resguarda las variedades vegetales que sean, copulativamente, “nuevas” y “distintas” en los términos que prevén sus artículos 8, 9 y 10. Tales normas serían equivalentes a las contenidas en los Art. 5, 6 y 7 del Acta de 1991. En base a este argumento, el Tribunal Constitucional concluye que las variedades tradicionales no serían “nuevas” ni “distintas” pues pueden hallarse usualmente en el comercio nacional. Además, son de conocimiento inmemorial sin necesidad de mediar registro alguno. Según el considerando 43° “...las variedades tradicionales y originarias de Chile no pueden registrarse desde que a menudo han sido objeto de algún comercio en el país, aunque circulen por canales locales y justamente porque son de conocimiento inmemorial, sin necesidad de figurar previamente en ningún registro oficial”.

Luego, en el considerando 44° de la sentencia, el Tribunal Constitucional aduce que el Proyecto de Ley que pretende derogar nuestra actual Ley 19.342, que resguarda los Derechos de Obtentor sobre las Nuevas Variedades Vegetales, reconoce la importancia del régimen de registro de variedades vegetales. Así queda de manifiesto en su Art. 1°, según el cual la protección conferida en virtud de este nuevo cuerpo normativo se concederá “salvaguardando y respetando, tanto el patrimonio biológico y genético, como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”. En análogo sentido, el Art. 3° inciso tercero de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial “garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir de material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”.

Por último, el Tribunal Constitucional se refiere al Art. 37 (b) de la Ley de Propiedad Industrial, con el objeto de señalar que las variedades

vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.342 sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

Según el Tribunal, la inscripción que se practica en el Registro de Variedades Protegidas, acorde con la Ley N° 19.342, “tiene un carácter constitutivo, puesto que establece el derecho del obtentor, al paso que se rige por el principio de calificación, en cuya virtud a los órganos del Estado encargados de su administración les compete precisamente acceder a la inscripción o acordar su reprobación, con miras a proteger los derechos válidamente inscritos, dificultar fraudes e impedir el acceso al mismo de actos ilegítimos” (considerando 45°). A juicio del Tribunal, tal sistema de inscripción constituye una barrera eficaz para frenar las ilegalidades que los senadores requirentes han denunciado.

En consecuencia -continúa el Tribunal Constitucional- la normativa jurídica en vigor permite asegurar que “no son apropiables por la vía reseñada las variedades vegetales originarias y tradicionales que son propias de la biodiversidad chilena, de modo que éstas y las otras muchas variedades introducidas en el país y que se encuentran liberadas, pueden ser usadas y sembradas por pequeños agricultores y productores indígenas, sin ninguna restricción” (considerando 46°).

Por último, el Tribunal Constitucional afirma que efectivamente el Convenio UPOV no dispone el establecimiento de compensaciones económicas a favor de los agricultores que hayan proporcionado el material

genético original a partir del cual crea su variante protegida un obtentor. Según el Tribunal, tal asunto es desarrollado en otros instrumentos internacionales, como el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica (considerando 46°, parte final).

b) Nuestra Posición

i. Las variedades originarias y tradicionales no podrán ser apropiadas por la vía reseñada. El requisito de la distinción.

El Requerimiento Constitucional sostiene que el Art. 7 del Acta de 1991 del Convenio UPOV, referido a la distinción, vulneraría el Art. 19 N° 24 de la Constitución, ya que “aumenta y extiende la posibilidad de usurpar la propiedad de las comunidades campesinas e indígenas, de apropiarse de su conocimiento y su biodiversidad” (considerando 41°).

Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional desestima el requerimiento y asegura, en el considerando 46° de la sentencia en comento, *que las variedades originarias y tradicionales no podrán ser apropiadas por la vía reseñada.*

Según la filosofía liberal de nuestra Constitución, la regla general es que todos los bienes sean susceptibles de apropiación. Excepcionalmente, no son apropiables los bienes libres y los bienes públicos. O en la

nomenclatura técnica de la ley, los bienes comunes a todos los hombres y los bienes nacionales de uso público.

A continuación, y siguiendo a ciertos autores³¹³, procederemos a clasificar los bienes en tres grupos:

- 1.- los bienes libres o comunes a todos los hombres.
- 2.- los bienes públicos o bienes nacionales de uso público
- 3.- los bienes privados.

1.- Los bienes libres o comunes a todos los hombres: Usualmente comprenden tal categoría el aire y el alta mar. Su régimen jurídico estriba precisamente en su no apropiabilidad. Su uso y goce se hallan reglamentados en diversos tratados internacionales.

2.- Los bienes públicos: O también "*bienes nacionales de uso público*", como los denomina el Art. 589 inciso 2° del Código Civil. Según el Art. 19° N° 23 de la Constitución Política, son aquellos "que deban pertenecer a la Nación toda" y su uso pertenece "a todos los habitantes". La propia Constitución menciona algunos ejemplos de esta clase de bienes. Así, el Art, 19 N° 13 inc.2° reconoce como bienes públicos a las "*plazas, calles y demás lugares de uso público*". A diferencia de los bienes libres, son bienes que por su naturaleza pueden ser objeto de relaciones jurídicas privadas, pero que han sido sustraídos del comercio para destinarlos a un fin

³¹³ VERGARA BLANCO, Alejandro. 2004. La summa divisio de bienes y recursos naturales en la Constitución de 1980. Derecho Administrativo. Ius publicum. N° 12. P 109-116.

público. Su tuición suele estar a cargo de distintas autoridades: Municipalidades, Ministerio de Bienes Nacionales, etc.

Se caracterizan por no ser susceptibles de apropiación, salvo que una Ley de quórum calificado declare su desafectación. Según el Art. 19 N° 23 inc. 1°, los bienes serán públicos en los casos en que "la ley lo declare así", lo que daría entender que la regla general es que los bienes sean privados y sólo excepcionalmente públicos. Tal declaración estriba en la imposibilidad de adquirir bienes públicos, ya sea por las personas naturales y jurídicas, como por otras personas de derecho público tales como el fisco, gobiernos regionales y municipalidades. Asimismo y precisamente por su no apropiabilidad, los bienes públicos no son comerciables. Tampoco pueden ser objeto de posesión, de prescripción, ni de embargo.

Los particulares podrán acceder a los bienes públicos a través de permisos o concesiones otorgados por la autoridad: derechos de aprovechamiento de aguas, concesiones mineras, entre otros.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ofrece una caracterización de estos bienes, señalando como principales las siguientes: A) que su dominio pertenece a la Nación toda (aunque el doctrina se ha criticado esta expresión); b) que su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación; c) que nadie puede disponer de ellos; d) que están fuera del

comercio humano, y e) que debe ser la ley la que los declare bienes nacionales de uso público.³¹⁴

3.-Los bienes particulares: Trátese del régimen general de bienes. Estos bienes se definen por oposición: son todos aquellos que no son públicos, o sea, que no son “comunes a todos los hombres” o “que deban pertenecer a la Nación toda”. Los bienes particulares quedan sometidos al régimen de los bienes privados o a la “legislación común aplicable a los particulares”. Pertenecen directamente a una persona, ya sea un particular o a personas jurídicas de derecho privado o de derecho público. Al respecto, existen de varias clases: aquellos pertenecientes a los particulares, los fiscales, los regionales, los municipales, los de personas jurídicas de derecho público sometidos a estatutos especiales, entre otros.

Todos estos bienes se rigen por el derecho común (esto es, el derecho civil), y cualquier alteración a su estatuto de adquisición deberá atender lo dispuesto en el Art. 19 N° 23 de la Carta Fundamental.

Ahora bien, existen bienes cuya enajenación se encuentra limitada, ya sea por el juez, la ley o la voluntad de las partes. Tal limitación no los hace bienes públicos. Simplemente, son bienes privados que ya entraron al comercio humano, pero que no pueden ser transferidos: trátese por ejemplo

³¹⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 1996 (rol N° 245/acceso a playas), publicada en: *Revista de Derecho y Jurisprudencia* (1996), II, 6, 138-158. Lo citado corresponde al considerando 6°.

de ciertas obras declaradas patrimonio nacional, bienes embargados judicialmente, el derecho de uso y habitación, etc.

Tocante a las variedades originarias y tradicionales, no podrían estimarse como bienes libres, clasificación que sólo comprende al alta mar y al aire. Tampoco integrarían los llamados bienes públicos, pues la calidad de estos últimos sólo se adquiere a través de una ley de quórum calificado, tal como lo dispone el Art. 19 N° 23 inc. 2 de la Ley Fundamental. Y a la fecha, las variedades originarias y tradicionales no han sido calificadas como bienes públicos por ninguna ley de quórum calificado. Por lo demás, como lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional, las variedades originarias y tradicionales suelen hallarse en el comercio humano.

Por último, nos quedan los bienes privados, que son todos aquellos que no son públicos ni que por su naturaleza pertenecen a todos los hombres. Podemos concluir fácilmente que las variedades originarias o tradicionales son bienes privados y por lo tanto, quedarán sometidas al estatuto común aplicable a todos los particulares.

Ahora bien, cuando el Tribunal Constitucional observó, en el considerando 46°, que “las variedades originarias y tradicionales no podrán ser apropiadas”, añadió la frase “por la vía reseñada”. Así las cosas, lo que el Tribunal Constitucional quiso decir no fue que las variedades originarias y tradicionales no fuesen susceptibles de apropiación bajo todo respecto (por lo demás, como el mismo Tribunal advierte, éstas suelen ser

comercializadas en círculos informales) sino que sobre ellas no podrán constituirse derechos de obtención vegetal. Las variedades originarias y tradicionales serían, entonces, bienes privados sujetos a una limitación determinada: la imposibilidad de constituir sobre los mismos derechos de obtención vegetal.

Tal imposibilidad atendería, según el Tribunal, a que estas variedades no cumplirían con el requisito de la novedad y la distinción. A juicio del Tribunal, no se trata de limitar la apropiabilidad de las variedades originarias o tradicionales. Simplemente estas no serían aptas para ser objeto de DOV's.

Por otra parte, el Convenio UPOV no se refiere en ninguna de sus Actas a las variedades tradicionales y originarias, y menos a la imposibilidad de constituir derechos de obtención vegetal sobre las mismas, al menos no de manera expresa.

El Art. 6 del Acta de 1991 delimita qué se entiende por novedad: “La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad”.

Respecto a este punto, el obtentor que desee constituir derechos de obtención vegetal sobre una variedad vegetal determinada, no podrá, a la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, haberla vendido o entregado a terceros. Si el obtentor desea resguardar una variedad originaria o tradicional, ésta desde ya no cumplirá con el requisito de la novedad, pues aunque no haya sido vendida o entregada a terceros por el mismo obtentor, ya se encuentra en el comercio humano y circula libremente por canales locales.

Tocante al requisito de la distinción, el Art. 7 del Acta de 1991 describe sus alcances. Sin embargo, antes es conveniente revisar la noción de lo notoriamente conocido en las disposiciones referidas al requisito de la distinción, correspondientes al Acta de 1978 y a la actual Ley 19.342 que Regula el Derecho del Obtentor sobre las Nuevas Variedades Vegetales. El Art. 6 a) del Acta de 1978 dispone:

Art. 6a) “Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea *notoriamente conocida* en el momento en que se solicite la protección. Esta notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como *cultivo o comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una publicación*. Los

caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con precisión”.

Como puede apreciarse, el Art. 6 a) del Acta de 1978 entiende por variedades notoriamente conocidas aquellas cuyo cultivo o comercialización se encuentra en curso, las que consten en un registro oficial de variedades, las que se hallen presentes en una colección de referencia y aquellas cuya descripción precisa haya sido publicada.

Por su parte, el Art. 10 de la Ley 19.342, referido a la distinción, dispone:

Art. 10° “La variedad es distinta si puede distinguirse por uno o varios caracteres importantes de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la protección, sea *notoriamente conocida*. *La presentación en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripción de la misma en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta variedad notoriamente conocida* a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho del obtentor o a la inscripción de esa variedad en el registro oficial de variedades, según el caso”.

Como puede advertirse, la actual Ley 19.342 reduce la extensión de lo notoriamente conocido en relación con su modelo, el Acta de 1978 del Convenio UPOV, dado que no comprende en la noción a aquellas variedades cuyo cultivo o comercialización se encuentra en curso.

No obstante, el Art. 9 de la Ley 19.342, referido a la novedad, sienta que una variedad vegetal será considerada nueva si ésta no ha sido objeto de comercio en el país. Si bien es cierto que el Art. 9 alude al requisito de la novedad y que la pérdida de la novedad se ocasiona por la venta o entrega a terceros de la variedad por el obtentor o su consentimiento, el Art. 9, ya sea por una mala redacción o por cualquier otra razón es escueto:

Art. 9 “Se considerará nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en el país y aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor”.

Luego, una variedad que ha sido objeto de comercio en el país no sería nueva, sino notoriamente conocida.

Por su parte, el Art. 7 del Acta de 1991 consagra el requisito de la distinción:

Art. 7 “Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea *notoriamente conocida*. En particular, *el depósito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida* a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso”.

Como puede observarse, la norma sienta que las variedades notoriamente conocidas son aquellas sobre las cuáles se ha solicitado un derecho de obtentor; o que constan en un registro oficial de variedades. Sin embargo, recordemos que las Notas Explicativas del Acta de 1991 del Convenio UPOV han establecido parámetros interpretativos del Art. 7 que tienen por finalidad delimitar la noción de lo notoriamente conocido. Los aspectos concretos a considerar son:

a) la comercialización de material de multiplicación vegetativa o de material cosechado de la variedad o la publicación de una descripción detallada;

b) la presentación, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se considerará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si esta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según sea el caso;

c) la existencia de material biológico en colecciones vegetales públicamente accesibles

Así las cosas, las Notas Explicativas del Acta de 1991 del Convenio UPOV confieren una interpretación extensiva a la noción de lo notoriamente conocido, comprendiendo en ella, no sólo a las variedades que consten en un registro público o sobre las cuáles se hayan solicitado derechos de obtención vegetal, sino también sobre aquellas variedades que

se encuentren en el comercio humano. Tal interpretación extensiva intenta homologar el Art. 6 a) del Acta de 1978.

Ahora bien, a juicio del Tribunal Constitucional, las variedades que no se distingan claramente de las variedades originarias y tradicionales no satisfarán el requisito de la distinción y, por ende, no podrán constituirse sobre ellas derechos de obtención vegetal, pues aunque las variedades originarias y tradicionales no consten en un registro oficial, son de conocimiento inmemorial y por ende, *notoriamente conocidas*. Según el considerando 43° de la sentencia en comento, *“las variedades tradicionales y originarias de Chile no pueden registrarse, desde que a menudo han sido objeto de algún comercio en el país, aunque circulen por canales locales, y justamente porque son de conocimiento inmemorial, sin necesidad de figurar previamente en ningún registro oficial”*. La variedad vegetal que sea merecedora de la protección deberá distinguirse claramente de cualquier otra variedad que sea notoriamente conocida.

Según el Tribunal Constitucional, sobre las variedades que no se distingan claramente de las variedades originarias y tradicionales no podrán constituirse derechos de obtención vegetal, simplemente porque estas últimas han sido objeto de algún comercio en el país, lo que las hace notoriamente conocidas. Y las variedades que no se distingan claramente de las variedades notoriamente conocidas no darían cumplimiento al requisito de la distinción, consagrado en el 7 del Acta de 1991. Huelga decir que sobre las mismas variedades originarias y tradicionales no podrán

constituirse derechos de obtención vegetal, por ser éstas notoriamente conocidas.

Luego, cuando el Tribunal Constitucional afirma, en el considerando 43°, que “las variedades tradicionales y originarias de Chile no pueden registrarse, desde que a menudo han sido objeto de algún comercio en el país, aunque circulen por canales locales, y justamente porque son de conocimiento inmemorial, sin necesidad de figurar previamente en ningún registro oficial”, recoge la interpretación de las Notas Explicativas del Acta de 1991 de la UPOV y confiere un alcance más amplio al Art. 7 del Acta de 1991, comprendiendo respecto a la noción de lo notoriamente conocido la circulación de la variedad en el comercio humano.

Pese a que el Tribunal Constitucional asevera en el considerando 43° que las disposiciones contenidas en los Art. 8, 9 y 10 de la Ley 19.342 son equivalentes a las establecidas en los Art. 8, 9 y 10 del Acta de 1991, igualmente se esfuerza en extender la interpretación de la noción de lo notoriamente conocido, adoptando la postura de las Notas Explicativas de la UPOV. A contrario sensu, podemos colegir que la interpretación literal del Art. 7 del Acta de 1991, que no comprende en la noción de lo notoriamente conocido a las variedades que se encuentran en el comercio humano, sería inconstitucional.

A través del presente pronunciamiento constitucional, el Tribunal instaría al legislador a extender en el Proyecto de Ley que pretende derogar

la actual Ley 19.342 la noción de lo notoriamente conocido, de manera que comprenda a las variedades que circulan en el comercio humano. De esta manera, el juicio de constitucionalidad recaerá en el Proyecto de Ley. Si éste no recoge en su normativa la interpretación del Tribunal Constitucional, favorecerá la constitución de derechos de obtención vegetal sobre las variedades originarias y tradicionales y, por ende, sería inconstitucional.

Recapitulando, pensamos que una interpretación literal del Art. 7 del Acta de 1991 es del todo inconstitucional, pues a diferencia del Acta de 1978 y de la actual Ley 19.342 de obtenciones vegetales, no consagra como notoriamente conocidas las variedades que, pese a no constar en un registro oficial de variedades o no haberse solicitado respecto a ellas derechos de obtentor, han sido objeto de algún comercio en el país. La interpretación literal del Art. 7 respecto de lo notoriamente conocido facilitaría la constitución de derechos de obtención vegetal sobre las variedades originarias y tradicionales que actualmente circulan en el comercio nacional, afectando con ello el derecho de propiedad de los dueños de las mismas, consagrado en el 19 N° 24. La interpretación del Tribunal Constitucional extiende el alcance de lo notoriamente conocido y deja en manos del Proyecto de Ley la inclusión en su normativa de tal interpretación.

Pensamos que el Proyecto de Ley debería establecer expresamente la imposibilidad de constituir derechos de obtención vegetal sobre las

variedades originarias y tradicionales. Implementar de manera expresa la prohibición de constituir derechos de obtención vegetal sobre estas variedades constituye una fórmula eficaz de salvaguardar el patrimonio genético nacional.

Punto aparte es delimitar cuales son las variedades originarias y tradicionales existentes en el país, máxime si éstas no necesitan figurar en un registro público que las declare como tradicionales.

Por otra parte, la imposibilidad de constituir derechos de obtención vegetal sobre las variedades tradicionales y originarias no obsta a que sobre las nuevas variedades creadas a partir de las variedades tradicionales y originarias no puedan constituirse derechos de obtención vegetal. Recordemos que el Art. 1 iv) del Acta de 1991 entiende por obtentor: “la persona que haya creado o *descubierto y puesto a punto una variedad*”. Si la nueva variedad es capaz de distinguirse en sus caracteres de toda otra variedad que sea notoriamente conocida (esto es, distinguirse de la variedad originaria o tradicional a la que debe su origen), será una variedad distinta y podrá acceder a la protección de los DOV’s.

Estimamos que el Art. 1 iv) del Acta de 1991 favorecería la constitución de derechos de obtención vegetal sobre las variedades vegetales originarias o tradicionales, pues pese a que la norma dispone que, para constituir derechos de obtención vegetal sobre una variedad vegetal descubierta, esta debe ser acondicionada por el obtentor o *puesta a punto*.

Entonces, bastaría con realizar una pequeña modificación a la variedad originaria o tradicional para constituir derechos de obtención vegetal sobre la misma, sin necesidad de compensar a los agricultores que han perfeccionado anteriormente la variedad.

ii. Las Variedades Tradicionales y las compensaciones económicas

El considerando 46° de la sentencia dispone: “Siendo de agregar que la normativa de la UPOV no aborda el establecimiento de compensaciones o el acceso a beneficios, a favor de los agricultores nativos que proporcionarían el germoplasma o material genético original a partir del cual crea su variante protegida un obtentor, materia que es tratada en otros instrumentos internacionales, como el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica, ratificado por Decreto Supremo N° 1.963, de 1994, del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Respecto a este punto, el Art. 1 del Convenio de Diversidad Biológica dispone:

“Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso

adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada”.

Así las cosas, el Convenio de Diversidad Biológica establece la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. De esta manera, y según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el considerando 46° y de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Diversidad Biológica, los agricultores nativos que hayan proporcionado el material genético original a partir del cual crea la variedad protegida el obtentor, deberán ser compensados.

Todavía, debemos referirnos a la relación existente entre las semillas tradicionales y los conocimientos tradicionales. A través de estos últimos, las comunidades campesinas e indígenas se han ocupado del desarrollo y perfeccionamiento de las variedades tradicionales durante generaciones.

Las instituciones de investigación utilizan los recursos fitogenéticos para llevar a cabo investigaciones básicas y aplicadas, incluyendo la biotecnología agrícola, y para incrementar las variedades existentes y la disponibilidad de “pools” de genes. Los obtentores hacen uso de los recursos fitogenéticos en programas de reproducción y obtienen material e información científica de tales instituciones, por lo general, a título no comercial, y producen especies nuevas o mejoradas para la venta en el

mercado. Los derechos de propiedad intelectual fortalecen la posición de los obtentores en el mercado y su capacidad para recuperar la inversión.³¹⁵

En síntesis, mientras que los obtentores comerciales se benefician en las fases ulteriores del proceso productivo por el valor creado en el sistema, no hay compensación alguna para aquellos grupos que han contribuido en las fases iniciales a hacer disponible el germoplasma.³¹⁶ Este es, en resumidas cuentas, el gran problema de los conocimientos tradicionales referidos al fitomejoramiento de las variedades vegetales y los Derechos de Obtención Vegetal: estos últimos conferirían derechos de aprovechamiento exclusivos sobre la variedad vegetal sin compensar a los grupos campesinos e indígenas que la han perfeccionado en sus fases iniciales.

El Art. 8 letra J del Convenio sobre Diversidad Biológica consagra el reparto equitativo de beneficios entre quienes hayan aportado con sus prácticas y conocimientos tradicionales. Según la norma: “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la

³¹⁵CORREA, Carlos. Op. Cit. P. 6.

³¹⁶ Ibíd. P. 6.

participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.

Las variedades tradicionales son aquellas que han sido mejoradas por las comunidades campesinas o indígenas durante generaciones a través de sus prácticas y conocimientos tradicionales. El Art. 8 letra j del Convenio sobre Diversidad Biológica sienta que los beneficios derivados del uso de los conocimientos tradicionales se compartan equitativamente. De esta manera, la utilización de una variedad tradicional implicaría compensar a las comunidades indígenas por las labores de selección y mejora consumadas sobre la misma.

No obstante, según el Tribunal Constitucional, sobre tales variedades sería imposible constituir derechos de obtención vegetal. Por lo tanto, si el obtentor no puede adjudicarse una variedad tradicional, menos aún podrá gozar de la labor de selección y mejora desarrollada sobre la misma variedad. Toda apropiación de la semilla tradicional constituirá una apropiación de los conocimientos tradicionales que la han desarrollado.

Si las semillas tradicionales fuesen indebidamente apropiadas (a través de la constitución de derechos de obtención vegetal sobre las mismas), forzoso sería sancionar al obtentor por tal apropiación.

Ahora bien, si el obtentor vegetal perfecciona la variedad tradicional, esto es, introduce en ella modificaciones que la hacen “nueva, distinta, homogénea y estable” podrá constituir sobre ella derechos de obtención vegetal. Recordemos que tanto el Art. 1 iv) del Acta de 1991 como el Art. 2 letra c) del Proyecto de Ley facultan al obtentor para constituir derechos de obtención vegetal sobre toda variedad que haya sido creada o *descubierta y puesta a punto*. Las modificaciones introducidas en la variedad originaria o tradicional deberían dar como resultado una variedad *distinta* a la variedad inicial. En este caso, sería del todo aplicable el Art. 8 letra J del Convenio de Diversidad Biológica: la utilización de una variedad tradicional implicaría compensar a las comunidades indígenas por las labores de selección y mejora consumadas sobre la misma.

Así las cosas, la aplicación de las disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV deberá realizarse conjuntamente con lo previsto en el Art. 8 letra j) del Convenio de Diversidad Biológica. Es de rigor entonces, compensar a las comunidades indígenas por su aporte en la selección y mejora de las variedades tradicionales, de manera que los beneficios derivados de la utilización de las variedades tradicionales se compartan equitativamente.

2.2.3.2 El Privilegio del Agricultor.

a) Pronunciamiento del Tribunal Constitucional

Anteriormente afirmamos que, según el Convenio UPOV, el Privilegio del Agricultor permite a los agricultores replantar en su propio predio las semillas obtenidas del producto de la cosecha, cuyo origen provenga del cultivo de una variedad protegida.

También sostuvimos que el Privilegio del Agricultor se halla comprendido entre las facultades del llamado Derecho del Agricultor, establecido en el Art. 9 del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos de la FAO (TIRFAA).

Los requirentes aseguraron que los frutos, semillas y partes de plantas obtenidas a partir del producto de la cosecha son frutos naturales. La doctrina tradicional ha consignado que el modo de adquirir los frutos naturales es la accesión. En consecuencia, sobre los frutos y semillas hay propiedad –vía accesión– del dueño de los vegetales que las producen.

Según los requirentes, el Acta de 1991 del Convenio UPOV vulneraría el Derecho de Propiedad que permite a los agricultores usar y gozar del producto de la cosecha, semillas adquiridas por accesión. A juicio de los actores, el Acta de 1991 no permitiría a los agricultores utilizar las semillas cuyo origen sea el producto de la cosecha como material de

reproducción en nuevos cultivos, cosa que sí actualmente es posible en virtud de lo dispuesto en el Acta de 1978 del Convenio UPOV y el Art. 3 inciso final de la actual Ley 19.342 de obtenciones vegetales.

Concluyen los requirentes que restringir gravemente el Privilegio del Agricultor significa habilitar al legislador para despojar a los agricultores de sus semillas sin mediar indemnización alguna. Esto constituiría una grave violación al derecho de dominio, inadmisibles según el artículo 19, N° 24° de la Constitución, pues el cambio de condiciones que establece el Acta de 1991 respecto al Acta de 1978 exige una ley expropiatoria.

Así las cosas, los argumentos del requirente se reducen a la siguiente afirmación: La aprobación del Acta de 1991 del Convenio UPOV vulneraría el derecho de propiedad que ostentan los agricultores sobre el material de reproducción resultante del producto de la cosecha, impidiéndoles usar y gozar de estas semillas adquiridas por accesión.

Por su parte, el Tribunal Constitucional desestima las alegaciones impetradas por los requirentes y afirma que el Convenio UPOV no es un Tratado Internacional de carácter autoejecutable. Sus normas no lesionarían, por sí mismas, ningún derecho o legítimo interés de los agricultores. Toda vulneración a los derechos del agricultor sólo será efectiva a través de una ley que dé concreción al Tratado.

Asimismo, aduce en el considerando 49° de la sentencia, que el Art. 15.2 del Acta de 1991 “acepta expresamente que, al adaptar su legislación interna a los principios propugnados por la UPOV, los Estados adherentes pueden contemplar como excepción facultativa a la protección que deben brindar al derecho del obtentor, el aludido privilegio”.

Por otra parte, si bien es cierto que el Art. 15.2 del Acta de 1991 contempla como excepción facultativa el establecimiento del Privilegio del Agricultor, tanto el Art. 3 inciso final de la actual Ley N° 19.342 como el Art. 48 del Proyecto de Ley que pretende derogarla y dar concreción al Acta de 1991 lo instituyen.

El Tribunal Constitucional concluye que el Acta de 1991 del Convenio UPOV resguarda los derechos del obtentor sin lesionar el privilegio del agricultor y, en consecuencia, la aprobación del Acta no podría estimarse contraria a la Carta Fundamental.

b) Nuestra posición

Los requirentes alegan que la aprobación del Acta de 1991 del Convenio UPOV sería inconstitucional, pues constituiría una privación al derecho de propiedad que ostenta el agricultor sobre las semillas resultantes del producto de la cosecha, adquiridas por accesión.

Por su parte, el Art. 646 del Código Civil dispone: “Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella; sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes, o por un hecho del hombre, al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrendatario.” Según don Luis Claro Solar, la siembra es un tipo de accesión, de bien mueble a bien inmueble. En consecuencia, el agricultor siempre será dueño de las semillas que coseche en su propio suelo. El derecho de dominio implica el uso, el goce y la disposición sobre tales semillas.

No obstante, cuando el requirente afirma que la aprobación del Acta de 1991 vulnera el derecho de propiedad que ostentan los agricultores sobre las semillas resultantes del producto de su cosecha, en realidad confunde el derecho de dominio que recae sobre la semilla con el derecho de obtención vegetal que recae sobre la mejora intelectual introducida en ella.

Así las cosas, por una parte advertimos al dominio, derecho fundamental que ostenta el agricultor y lo faculta para usar, gozar y disponer de las semillas de la variedad resultantes del producto de la cosecha y adquiridas por accesión. Por otra parte, identificamos al derecho de obtención vegetal, esto es, un derecho de propiedad intelectual sui generis que permite al obtentor explotar de manera exclusiva y durante un período de tiempo determinado las obtenciones vegetales que haya creado o descubierto y puesto a punto. Recordemos que una obtención vegetal será aquella variedad vegetal que haya sido perfeccionada a través de labores de selección y mejora.

El problema estriba en que tanto el derecho de propiedad del agricultor, como el derecho de propiedad intelectual del obtentor aparentemente recaen sobre el mismo bien: la semilla. Sin embargo, el derecho de obtención vegetal no pretende resguardar la semilla misma, sino la mejora intelectual introducida en ella.

Ahora bien, sobre la obtención vegetal el agricultor no ostenta derecho alguno. Luego, cuando el agricultor usa, goza y dispone de las semillas afectas a derechos de obtención vegetal, vulnera el derecho de propiedad intelectual que posee el obtentor sobre las mismas.

Para subsanar la ausencia de derechos por parte del agricultor sobre la obtención vegetal, surge el Privilegio del Agricultor. Éste permite al agricultor usar y gozar de las semillas afectas a Derechos de Obtención Vegetal cuyo origen sea el producto de su propia cosecha. El derecho de uso se enmarca en la posibilidad de replantar las semillas en el propio predio del agricultor. El de goce, de percibir los frutos provenientes de aquella labor. El Privilegio del Agricultor no comprende la facultad de disposición.

Pensamos el requirente se equivoca al entender la limitación del Privilegio como una vulneración al derecho de dominio que ostenta el agricultor sobre las semillas obtenidas del producto de su cosecha. Estimamos que el Privilegio del Agricultor se erigiría más bien como un

derecho subjetivo, esto es “ el poder o facultad otorgado o reconocido por el Derecho objetivo a la voluntad de la persona para que, a fin de satisfacer sus propios intereses jurídicamente protegidos haga u omita algo o exija a los demás una determinada conducta.”³¹⁷. El Privilegio del Agricultor sería entonces un derecho subjetivo concebido en favor del agricultor, que le permitiría replantar en su propio predio las semillas afectas a derechos de obtención vegetal, extraídas del producto de su cosecha.

Ahora bien, el inciso tercero del Art. 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental dispone: “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”. Luego, la limitación efectiva al Privilegio sin mediar ley expropiatoria alguna, vulneraría de manera manifiesta el derecho de propiedad del agricultor sobre su derecho subjetivo.

En consecuencia, la pregunta a resolver es: ¿la aprobación del Acta de 1991 del Convenio UPOV atentaría contra el derecho de propiedad que ostenta el agricultor sobre su Privilegio, visto este último como un derecho subjetivo?

³¹⁷ ALESSANDRI, Arturo. SOMARRIVA, Manuel. VODÁNOVIC H, Antonio. 1998 Tratado de Derecho Civil. Parte Preliminar y General. Primera edición. Editorial Jurídica. Volumen I. P. 10

Para resolver esta pregunta, en primer término, nos referiremos al carácter excepcional y facultativo del Privilegio del Agricultor. La actual Ley 19.342 que *Regula el Derecho de los Obtentores sobre las Nuevas Variedades Vegetales* basa sus disposiciones en el Acta de 1978 del Convenio UPOV. La normativa, pese a que no sienta de manera expresa el Privilegio, permite al agricultor replantar el material de reproducción que haya cosechado en su propio predio, siempre que haya sido debidamente adquirido. El Art. 3 inciso final de la actual Ley 19.342 dispone: “No se entenderá vulnerado el derecho del obtentor por la utilización que haga el agricultor, en su propia explotación, de la cosecha de material de reproducción debidamente adquirido. Sin embargo, este material no podrá ser publicitado ni transferido a cualquier título como semilla”. Por tanto, nuestra legislación vigente sí contempla el Privilegio del Agricultor.

Por el contrario, el Art. 15.2 del Acta de 1991 establece explícitamente el privilegio del agricultor. Sin embargo, la norma imprime un carácter facultativo y excepcional al privilegio, dejando en manos de cada Estado Parte la potestad de resolver si implementarlo en su legislación interna o no. La norma dispone:

Art. 15.2) “No obstante lo dispuesto en el Artículo 14, cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia

explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5)a)i) o ii)”.

Por su parte, el Proyecto de Ley que pretende derogar a la actual Ley 19.342 y dar concreción al Acta de 1991, en su Art. 48 sí instituye de manera expresa el Privilegio, aunque no en los mismos términos que la Ley 19.342.

En virtud de tales antecedentes, el Tribunal Constitucional concluye que la aprobación del Acta de 1991 del Convenio UPOV no lesionaría el derecho de propiedad que ostenta el agricultor sobre su privilegio, visto este último como un derecho subjetivo. Esto, porque el Acta de 1991 no es autoejecutable, por ende, será necesario examinar la legislación que pretende dar concreción al Acta para determinar una posible vulneración al derecho de propiedad. Y el Proyecto de Ley respectivo estatuiría expresamente el Privilegio en su Art. 48.

A través del pronunciamiento en comento, el Tribunal Constitucional daría a entender que la ausencia del Privilegio del Agricultor en el Proyecto de Ley infringiría el derecho de propiedad del agricultor y con ello instaría al mantenimiento del Privilegio en el Proyecto.

En vista de que el Tribunal Constitucional resuelve que el Art. 15.2 del Acta de 1991 no es contrario a la Constitución y arguye como

fundamento que el Proyecto de Ley que pretende derogar la Ley 19.342 y dar concreción al Acta de 1991 establece expresamente el privilegio, no controvertiremos el fallo del Tribunal, toda vez que nos ocuparemos de examinar la constitucionalidad del Art. 48 del Proyecto de Ley.

Si analizamos con detalle el Art. 15.2 del Acta de 1991 podemos ver de qué manera influye en el Art. 48 del actual Proyecto de Ley de obtenciones vegetales. Según la disposición “...cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, *dentro de los límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor...*” Cuando desarrollamos el Privilegio del Agricultor afirmamos que las Notas Explicativas del Convenio UPOV se ocuparon de determinar el verdadero alcance del aserto. Recordemos que las Notas Explicativas no tienen un carácter vinculante, pero han sido elaboradas con la finalidad de interpretar las disposiciones del Acta de 1991, que sí son vinculantes. Según las Notas Explicativas, la frase “guarda coherencia con el hecho de que si se aplica la excepción facultativa, ello deberá hacerse sin menoscabar los incentivos previstos en el Convenio de la UPOV para que los obtentores desarrollen nuevas variedades”. Asimismo, aducimos que la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales elaboró diversas recomendaciones (que constan en las mismas Notas Explicativas) que tuvieron por finalidad incentivar en los Estados Miembros la aplicación del Privilegio dentro de un marco regulatorio respetuoso de los derechos del obtentor. Entre tales criterios identificamos el tipo de variedad, al tamaño de la explotación, la proporción del cultivo cosechado, etc.

También señalamos que los detractores del Acta de 1991 afirmaron que la disposición pretendía evitar que el agricultor se erigiera como un competidor comercial de importancia para el obtentor. Por su parte, las Actas emitidas por la Cámara de Diputados y el Senado respecto a la aprobación del Acta de 1991 no disponen qué se entiende por *límites razonables* ni tampoco aluden a la *salvaguarda de los intereses legítimos del obtentor*.

Ahora bien, el Art. 48 del Proyecto de Ley es fiel a las directrices establecidas en su modelo, y por lo tanto, reproduce la siguiente fórmula:

Artículo 48.-Los agricultores podrán emplear con fines de propagación en sus propias explotaciones, parte del producto de la cosecha obtenido del cultivo en sus propias explotaciones de material de propagación de una variedad protegida, que haya sido debidamente adquirido y no sea híbrido o sintético, sólo en los siguientes casos:

a) En especies de propagación por semillas, que serán establecidas en el reglamento de esta ley, y

b) En la especie *Solanumtuberosum* L (papa).

En ambos casos, los agricultores no podrán reservar para sí, por cada temporada, una cantidad de material superior a la adquirida originalmente del titular o proveedor autorizado.

La observancia del cumplimiento de las disposiciones de este artículo será de responsabilidad exclusiva de los titulares de las obtenciones vegetales”.

El Proyecto de Ley acoge algunas de las directrices desarrolladas en las Notas Explicativas del Convenio UPOV. Recordemos que tales recomendaciones tienen por finalidad interpretar las disposiciones establecidas en el Acta de 1991.

La primera limitación del Proyecto de Ley sería que el agricultor solo puede reseñar *parte del producto de la cosecha*. De esta manera, el Proyecto de Ley atendería a la recomendación contenida en las Notas Explicativas del Convenio UPOV referida a la proporción del cultivo cosechado. En la misma línea, el segundo inciso de la norma dispone que el agricultor no podrá reservar para sí, por cada temporada, una cantidad de material superior al adquirido originalmente del titular o proveedor del material autorizado.

Según la ex Ministra de Agricultura Marigen Hornkohl “...con la ley vigente, un agricultor puede usar el producto de la cosecha en su propia explotación durante años sin límites y no pagar al obtentor por este uso; esto afecta a los obtentores y no impulsa a un aspecto tan importante como es la investigación. Con esta iniciativa legal, se permite al agricultor utilizar

las semillas en una cosecha, en la misma cantidad que haya adquirido y pagado”³¹⁸.

Pensamos que si el agricultor sólo puede resembrar el material en su propia explotación, es atentatorio limitar la cantidad de semillas que puede replantar. Si la variedad ha sido adquirida legítimamente por el agricultor, estaría en su legítimo derecho de replantar todo el material de reproducción que pudiera extraer de su propia cosecha. Recordemos que ni el Acta de 1978 ni la Ley 19.342 establecen tal limitación. Con el nuevo Proyecto de Ley el agricultor no puede replantar el total de las semillas obtenidas en la cosecha, sino sólo una parte. Y pese a que el obtentor puede alegar que el Privilegio del Agricultor violenta su derecho de Propiedad Intelectual, la limitación del actual Privilegio vulnera el derecho de propiedad que ostenta el agricultor sobre el mismo Privilegio. Y como afirmamos anteriormente, toda limitación al derecho de propiedad sólo puede efectuarse en virtud de una ley expropiatoria.

La segunda limitación alude a la exclusión de las variedades híbridas. Las Notas Explicativas de Convenio también así lo recomiendan. Sin embargo, ni el Acta de 1978 ni la actual Ley de Obtenciones Vegetales suprimen el privilegio del agricultor consistente en el derecho a replantar el producto de la cosecha proveniente de variedades híbridas. Por lo tanto, el actual Proyecto de Ley si daría cuenta de una limitación al actual Privilegio

³¹⁸ Posición de Marigen Hornkohl, ex Ministra de Agricultura en: Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural acerca del Proyecto de Ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la Ley 19.342. Boletín 6355-01. P. 10.-

del Agricultor, y por lo tanto vulneraría el derecho de dominio que tiene el agricultor sobre su Privilegio, visto este último como un derecho subjetivo.

Además, el Proyecto de Ley sienta que el Privilegio del Agricultor podrá aplicarse sobre el producto de la cosecha sólo en especies de propagación por semillas y la especie *Solanumtuberosum* L (papa). Recordemos que la actual Ley de obtenciones vegetales permite al agricultor replantar el producto de la cosecha proveniente del material de reproducción debidamente adquirido sin limitarlo a ciertas especies. El artículo 48 del Proyecto de Ley restringe bastante el Privilegio del Agricultor y deja fuera a las flores, hecho que menoscaba el derecho de propiedad del agricultor. Sin embargo, quienes se oponen al privilegio, aducen que el Art. 48 debería limitar aún más la cantidad de variedades vegetales que el agricultor puede replantar. Por ejemplo, las papas.

Por último, el Art. 48, inciso segundo del actual Proyecto de Ley no permite al agricultor “reservar para sí, por cada temporada, una cantidad de material superior a la adquirida originalmente del titular o proveedor autorizado”. Pese a la aparente justicia de la norma, la actual ley de obtenciones vegetales no limita la cantidad de material de reproducción que el agricultor puede reservar para sí. Por ende, el actual Proyecto de Ley limitaría el Privilegio del Agricultor, por lo menos, en las condiciones que actualmente lo goza el agricultor.

Quienes se oponen al actual Privilegio del Agricultor estiman que éste vulneraría en demasía el Derecho de Propiedad Intelectual del obtentor vegetal. Proponen que el Art. 48 del Proyecto de Ley limite aún más el privilegio y así, resguardar en mayor medida los Derechos de Obtención Vegetal. El Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural que examina las disposiciones del Proyecto de Ley en su primer trámite legislativo, recoge las impresiones de quienes desapruban el Art. 48 del Proyecto de Ley y proponen reducir aún más el privilegio. Entre las más comunes podemos distinguir:

1.- El Proyecto de Ley no limitaría en años la reutilización del producto de la cosecha como semilla.³¹⁹

2.- El Proyecto de Ley autorizaría la reutilización del material de reproducción cosechado en el caso las semillas y las papas. Los obtentores coinciden en afirmar que el privilegio del agricultor debiera limitarse a autorizar la reutilización del material cosechado sólo en el caso de tratarse de *especies de propagación por semillas o de reproducción asexuala*.³²⁰

³¹⁹“El proyecto de ley tampoco limita en años la reutilización de la cosecha como semilla, lo que inducirá a errores y disminución productiva (la semilla pierde calidad de una generación a la siguiente). Se sugiere eliminar este artículo o modificarlo para que la reutilización de la cosecha propia como semilla se limite a la pequeña agricultura (similar a lo previsto en la legislación alemana)” Posición de Ricardo Riegel. Prodecano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile. En: Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural acerca del Proyecto de Ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la Ley 19.342. Boletín 6355-01. P. 24.-

³²⁰En cuanto a la papa, no procede, en su opinión, que se le de un tratamiento especial porque esto no se conforma a UPOV 1991 y no respeta derechos de propiedad de los obtentores. Posición de la Abogada Gabriela Paiva. En: Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural acerca del Proyecto de Ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la Ley 19.342. Boletín 6355-01. P. 27.-

3.-El Proyecto de Ley dejaría en manos del obtentor la fiscalización del Privilegio.³²¹

4.- El Proyecto de Ley no sienta sanciones penales para el caso de la utilización ilegítima de la obtención vegetal.³²²

Pensamos que, de ser tomadas en cuenta las recomendaciones establecidas en las Notas Explicativas del Acta de 1991, el Art. 48 del Proyecto de Ley vulneraría de manera manifiesta el derecho de propiedad del agricultor sobre su Privilegio y en consecuencia, la norma sería del todo inconstitucional.

Ahora bien, pensamos que el Art. 48 del Proyecto de Ley, incluso como actualmente se halla concebido, vulnera el Derecho de Propiedad del agricultor sobre su Privilegio, dado que en comparación a la actual ley 19.342, el Art. 48 lo restringe ostensiblemente.

³²¹ “El artículo 48 del proyecto permite a los agricultores un uso limitado de su propia cosecha como semilla, sin embargo, en la práctica no es manejable ni controlable, especialmente si este control debe realizarlo el obtentor. ¿Cómo podrá controlar la superficie sembrada por un privado con su variedad? ¿Qué obligación tiene el agricultor de informar? ¿Qué medidas disuasivas podrá utilizar el obtentor si detecta mal uso de esta franquicia? Esta regulación pone en clara desventaja a quienes realizan mejoramiento en especies autógamas (autofecundación), ya que sólo la semilla de estas especies puede ser reutilizada”. Posición de Ricardo Riegel. Prodecano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile. En: Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural acerca del Proyecto de Ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la Ley 19.342. Boletín 6355-01. P. 24.-

³²² “En cuanto a la denominada “reserva del agricultor” que se propone en el artículo 48 del proyecto de ley y a la posibilidad de usos no comerciales, experimentales o de investigación, si bien les parecen razonables y justificadas, estas excepciones serían verdaderas e importantes fisuras en un sistema de protección demasiado débil para poder admitirlas sin un contrapeso para el caso de su mal uso, tales como sanciones penales, multas por montos realmente disuasivos y una estricta y oportuna fiscalización complementaria con participación activa de la autoridad” Posición de José Echeverría, Abogado de la Asociación Nacional de Productores de Semillas ANPROS. A.G. En: Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural acerca del Proyecto de Ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la Ley 19.342. Boletín 6355-01. P. 18.-

Por otra parte, una vez que el Proyecto de ley sea promulgado y publicado en calidad de Ley nacional, deberá ser interpretado en armonía con los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país y que se encuentren vigentes. No obstante, actualmente, no existe ningún Tratado Internacional ratificado como ley vigente por Chile que reconozca expresamente el Privilegio del Agricultor. Menos aún el Derecho del Agricultor.

El Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO es el primer acuerdo voluntario internacional sobre recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación adoptado por nuestro país en 1983. Luego de armonizar sus disposiciones con la Convención sobre Diversidad Biológica, se asumió posteriormente el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) en la Conferencia de la FAO celebrada el año 2001. Actualmente el Proyecto de Ley para la ratificación del TIRFAA (Boletín 6556-10) se encuentra recién en su primer trámite constitucional, sólo esperando recibir la urgencia necesaria por parte del Ejecutivo para su tramitación y aprobación.

El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura reconoce en su Art. 9.3 el Privilegio del Agricultor en los siguientes términos:

“Nada de lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda”.

Pensamos que el Proyecto de Ley debería recoger e incorporar, a modo de estándar internacional, la definición contenida en el Art. 9.3 del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, a la hora de determinar los alcances del Privilegio del Agricultor. La definición aportada por el TIRFAA enriquece el Privilegio del Agricultor, acercándolo más a un derecho.

Tocante a los Derechos del Agricultor, una alternativa probable sería que el Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 y dar concreción al Acta de 1991 recogiese íntegramente el Art. 9 del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, referido a los Derechos del Agricultor. Recordemos que la India y Namibia sientan en sus respectivas legislaciones de DOV los Derechos del Agricultor. Introducir los Derechos del Agricultor en el Proyecto de Ley de obtenciones vegetales se erige como una fórmula eficaz para equilibrar los Derechos del Agricultor frente a los Derechos del Obtentor.

Otra alternativa posible (y a la que adherimos) consiste en elaborar una legislación de acceso a los recursos genéticos y conocimientos

tradicionales que incluya los Derechos del Agricultor, tal como han sido concebidos en el Art. 9 del TIRFAA y además, el correspondiente Privilegio del Agricultor. De esta manera, no sólo se equilibraría el Derecho del Agricultor frente al Derecho del Obtentor, sino que además, se reglamentaría el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales. Recordemos que el mismo CDB dispone en su Art. 15 que los Estados Contratantes son soberanos de sus recursos genéticos y podrán elaborar sus propias legislaciones nacionales de acceso a los mismos. Además, debemos recordar que el Convenio UPOV es un Tratado de propiedad intelectual elaborado con la finalidad de resguardar los derechos del obtentor: luego, sería más apropiado resguardar los Derechos del Agricultor en un cuerpo normativo externo al Convenio UPOV.

De todas maneras, nuestro país no debería promulgar y publicar el Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 y dar concreción al Acta de 1991 sin antes ratificar el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO. Es indispensable que las disposiciones de la nueva ley de obtenciones vegetales se interpreten en armonía con las normas del TIRFAA y así, garantizar la protección de los derechos del obtentor sin menoscabar los derechos del agricultor.

No obstante, la ratificación del TIRFAA no producirá resultados adecuados sin la promulgación y publicación de un cuerpo normativo que reglamente el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos

tradicionales y que incorpore el Derecho del Agricultor, en lo posible, tal como ha sido concebido en el Art. 9 del TIRFAA.

Por otra parte, pese a que el Convenio 169 no reconoce el Privilegio del Agricultor ni tampoco el Derecho del Agricultor, igualmente garantiza el resguardo de la cultura de los pueblos originarios en su Art 8, que reza: “Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”. Luego, el derecho a replantar las semillas cosechadas por parte los pueblos indígenas es consustancial a su cultura y limitar el Privilegio del Agricultor implicaría vulnerar lo dispuesto en el Art. 8 del Convenio 169.

Así, el Estado incurre en responsabilidad internacional al limitar el Privilegio del Agricultor, pues infringiría lo dispuesto en el Convenio 169, tratado internacional que sí se encuentra ratificado por nuestro país.

2.2.4 Tratamiento de los Conocimientos Tradicionales en el ámbito nacional

Actualmente nuestro país no cuenta con una normativa que reglamente el acceso a los conocimientos tradicionales y a los recursos genéticos. Por ende, tal acceso se efectúa a través de los contratos. Mientras

tanto, la ley que reglamentará el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales se encuentra actualmente en elaboración.

En nuestra legislación prácticamente no existen menciones a los conocimientos tradicionales. Sólo podemos citar el Art. 3 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, que en su inciso tercero dispone que la propiedad industrial “se concederá salvaguardando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”.

Esta disposición puede ser considerada un instrumento defensivo de resguardo a los conocimientos tradicionales consistente en requerir una declaración de origen del recurso, a partir del cual se desarrolló el elemento protegible y de los conocimientos tradicionales asociados. Lo anterior supone que la obtención del material haya sido legal, lo que precisa la existencia de regímenes institucionalizados de acceso a los recursos biológicos y a los conocimientos tradicionales asociados a los mismos establecidos a nivel normativo, cuestión que en la actualidad no existe. A falta de regulación, el acceso a los conocimientos tradicionales queda

entregado a la celebración de contratos o convenios, acuerdos que procuran ajustarse a lo prescrito en el Convenio de Diversidad Biológica.³²³

Así, el inciso tercero del Art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial faculta a los organismos a acceder al material biológico y a los conocimientos tradicionales, siempre y cuando la adquisición se ciña al régimen de acceso que se establezca a nivel normativo, cuestión que debe ser considerada por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción al momento de otorgar Derechos de Propiedad Industrial. Por el momento, ese régimen no existe.³²⁴

El Art. 1 inciso 2 del actual Proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales también se refiere a los conocimientos tradicionales:

“Esta ley garantiza que la protección conferida de conformidad a esta ley se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”.

³²³ RAMÍREZ DANIELLA. Op. Cit. P. 178.

³²⁴ *Ibíd.* Pp. 178-179.

El Art. 1 del actual Proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales se asemeja bastante al inciso tercero del Art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial. Por ende, las consecuencias serían las mismas.

El Art. 1 del Proyecto de Ley resguarda expresamente los conocimientos tradicionales y además concibe la posibilidad de que estos puedan ser adquiridos por el obtentor vegetal. No obstante, y al igual que el inciso tercero del Art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial, el Proyecto de Ley no establece disposiciones que regulen el acceso a los conocimientos tradicionales, sino que supedita su adquisición a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Pero a la fecha, no se ha elaborado el cuerpo normativo que reglamente el acceso a tales conocimientos. En consecuencia, pese a que el artículo permite su adquisición, carecerá de operatividad práctica mientras no se elabore el estatuto normativo que reglamente el acceso a los conocimientos tradicionales.

Todavía, en nuestra legislación nacional se halla vigente el Convenio sobre Diversidad Biológica, tratado internacional que, como señalamos anteriormente, resguarda en su Art. 8 letra J. la protección de los conocimientos tradicionales y el reparto equitativo de beneficios derivados de su utilización.

Asimismo, no podemos olvidar que nuestro país ha ratificado la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Recordemos que entre sus objetivos se cuentan el resguardo del patrimonio

cultural inmaterial, esto es, según su Art. 2 “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”.

El Convenio 169 también ha sido ratificado por Chile. Y aunque sus disposiciones no aluden directamente a los conocimientos tradicionales, su Art. 8 dispone: “Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”. Además, el presente Tratado puede ser interpretado al tenor de lo dispuesto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que en su Art. 31 sí alude expresamente a los conocimientos tradicionales. Como advertimos anteriormente, la Declaración constituye un marco ineludible de referencia para la aplicación y el desarrollo de nuevas interpretaciones de las obligaciones de los Estados bajo los Tratados de la ONU.

2.2.4.1 Los Conocimientos Tradicionales, el Pronunciamiento del Tribunal Constitucional y el Proyecto de Ley.

Tocante a la relación entre el Convenio UPOV y los conocimientos tradicionales, el Convenio simplemente omite referirse a ellos. Por su parte, los críticos del Convenio UPOV aducen que sus disposiciones fomentarían

la concentración económica y la eliminación de los pequeños productores y recolectores de alimentos, perdiéndose, a la postre, sus conocimientos tradicionales. No obstante, es justo afirmar que, pese a que el Convenio UPOV no resguarda los conocimientos tradicionales, tampoco impide su protección.

Nuestro Tribunal Constitucional, en la sentencia que resuelve la constitucionalidad del Acta de 1991 del Convenio UPOV, en relación a la posible infracción por parte de sus disposiciones a los conocimientos tradicionales, en la parte resolutive concluye:

1.- Que los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas de las comunidades y organizaciones indígenas sobre variedades vegetales y semillas son de una riqueza inestimable, pues contribuyen a la seguridad alimentaria y al mantenimiento de la diversidad biológica, tal como lo reconocen el Preámbulo y los artículos 8 j) y 10 c) del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización;

2.- Que el Convenio UPOV 91 no puede ser interpretado en ningún sentido que pudiera afectar tales conocimientos y prácticas tradicionales, los que dan origen a derechos que forman parte de la identidad cultural de las etnias originarias que el Estado de Chile debe respetar y promover por

mandato constitucional y por compromisos internacionales derivados, entre otros instrumentos y tratados, del Convenio 169 de la OIT.

Además, el Tribunal Constitucional aduce que el Art. 1 del Proyecto de Ley que pretende derogar la actual ley de obtenciones vegetales garantiza que la protección conferida “se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales” (considerando 57°).

De la lectura de los considerandos de la sentencia, podemos concluir que una vez que el Proyecto de Ley sea promulgado y publicado como ley nacional vigente, será necesario interpretar sus disposiciones procurando ajustarse a lo dispuesto en el Art. 8 letra J del Convenio sobre Diversidad Biológica, que contempla el reparto equitativo de beneficios derivados de la utilización los conocimientos tradicionales y al Protocolo de Nagoya.

Por otro lado, a falta de una normativa vigente que regule el acceso a los conocimientos tradicionales y la respectiva remuneración económica a los grupos proveedores de tales saberes, no quedará más que seguir valiéndose de los contratos, que a través de la autonomía de la voluntad reglamenten tales puntos. Tales acuerdos deberán incorporar las disposiciones contenidas el CDB y el Protocolo de Nagoya. Recordemos que el sistema de compartición de beneficios con consentimiento previo e informado implementado por el CDB ha sido duramente criticado debido al desequilibrio existente entre la parte que requiere acceder a los recursos

genéticos o a los conocimientos tradicionales y la parte que provee dichos recursos a nivel local.

Pensamos que, mientras no exista un cuerpo normativo que reglamente el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales y la respectiva compensación a las comunidades campesinas e indígenas que los hayan aportado, la interpretación conjunta del Art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial, las disposiciones del Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya carecerá de operatividad práctica, toda vez que estas normativas no establecen límites claros al acceso a tales recursos. Lo mismo sucede con Proyecto de Ley que pretende dar concreción al Acta de 1991, que en su Art 1 permite el acceso a los recursos fitogenéticos y conocimientos tradicionales. Mientras no se elabore el cuerpo normativo que reglamente tal acceso, la norma (una vez vigente) será del todo ineficaz, ya que tampoco establece límites claros respecto al acceso a tales recursos.

La verdad es que un estudio sistemático de los instrumentos internacionales permite concluir que la protección de los conocimientos tradicionales mediante un sistema sui generis de propiedad intelectual que reconozca la dimensión colectiva de los pueblos indígenas y complementado además con los sistemas normativos indígenas constituye la fórmula más idónea para regular el acceso a los conocimientos tradicionales. Recordemos que el sistema sui generis de protección no sólo confiere la titularidad de estos recursos y saberes a los pueblos indígenas,

sino también su control, gestión y transmisión a generaciones futuras a través de sus propios sistemas normativos. Tal régimen debería prevenir exitosamente el uso no autorizado por parte de terceros de los conocimientos tradicionales, así como su apropiación indebida. Obviamente, el sistema sui generis de protección deberá sustentarse en base al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y además, garantizar el reparto equitativo de beneficios derivados de la utilización de los conocimientos tradicionales

En consecuencia, nuestro país debería decantarse por la implementación de un sistema sui generis de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, que reglamente además el reparto equitativo de beneficios derivados de su utilización.

De todas maneras, sería valioso que el Proyecto de Ley reconociera la obligación del obtentor de compensar a las comunidades campesinas e indígenas por el acceso a sus conocimientos tradicionales. Independientemente que el Convenio UPOV y la ley que le dé concreción hayan de interpretarse conjuntamente con el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, la implementación de tal disposición conferiría mayores garantías a las comunidades campesinas e indígenas en el resguardo de sus derechos. Recordemos que el Art. 4 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural establece que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del

respeto de la dignidad de la persona humana. Así las cosas, la tutela de los conocimientos tradicionales se erigiría un deber de los Estados.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

Una vez concluido este largo análisis, llegó el momento de retomar nuestros objetivos iniciales y, en lo sucesivo, dar respuesta a las interrogantes formuladas en la introducción.

1.- ¿Cuáles son las principales diferencias entre el Acta de 1991 del Convenio UPOV y su antecesora versión, el Acta de 1978?

De la comparación de ambas Actas, arribamos a las siguientes conclusiones:

- 1) El concepto de obtentor. El Acta de 1991 exige que las obtenciones vegetales hayan sido creadas o descubiertas y puestas a punto. El simple descubrimiento o hallazgo de una variedad no facultaría a una persona a solicitar la protección. En tal sentido, reconocemos que el Acta de 1991 sería más respetuosa de las variedades vegetales descubiertas que su antecesora versión, el Acta de 1978. No obstante, la disposición no impediría al obtentor inscribir variedades vegetales descubiertas, bastándole introducir una pequeña modificación en la variedad.
- 2) El requisito de la distinción: el Acta de 1978 sienta que la noción de lo notoriamente conocido podrá establecerse por diversas referencias, entre ellas, el cultivo o comercialización de la variedad. El Art. 7 del

Acta de 1991, en cambio, no comprende en la definición de lo notoriamente conocido a aquellas variedades que se hallen en el comercio humano. Por ende, el Art. 7 del Acta de 1991, a diferencia de su antecesora versión, facilitaría la constitución de derechos de obtención vegetal sobre las variedades originarias y tradicionales que no consten en un registro público.

- 3) Duración del periodo de protección. El Acta de 1991 incrementa significativamente los plazos de protección en relación al Acta de 1978.
- 4) Los alcances del derecho del obtentor. El Acta de 1991 incrementa el alcance del derecho del obtentor respecto al Acta de 1978 en dos formas. En primer lugar, aumenta el número de actos para los que se precisa una autorización previa del seleccionador. En segundo lugar, estos actos no conciernen sólo al material de reproducción o multiplicación, sino que también comprenden al producto de la cosecha cuando éste ha sido obtenido a través del uso ilegítimo del material de propagación, los productos fabricados a partir del producto de la cosecha y de las denominadas variedades esencialmente derivadas. Respecto de este último, su inclusión supone un importante recorte al llamado “privilegio del obtentor”. Por otra parte, anula parcialmente una de las bases fundamentales del sistema UPOV, esto es, el libre acceso a la variabilidad genética. Además, el Acta de 1991 extiende el derecho del obtentor a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida y sobre aquellas variedades cuya producción necesite el empleo

repetido de la variedad protegida. Esta última noción ya había sido regulada el Acta de 1978, pero con un alcance bastante menor.

- 5) Privilegio del Agricultor. El Acta de 1991 del Convenio UPOV, a diferencia de su antecesora versión, confirió al Privilegio del Agricultor un carácter facultativo, de manera que la decisión acerca de su institución recayese en exclusiva sobre los Estados Miembros. Suprime toda posibilidad de intercambio o trueque de semillas. La exención agrícola sólo se limita a conceder al agricultor la facultad de replantar el producto de la cosecha en su propia explotación, coartando su derecho a disponer del material de reproducción, lo que dista bastante del Privilegio del Agricultor establecido en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO.
- 6) Doble protección. El Acta de 1978 prohíbe expresamente la doble protección de las obtenciones vegetales. El Acta de 1991, en cambio, no se pronuncia respecto a la doble protección. El Acta de 1991, al guardar silencio acerca de este tema, abre la puerta a la acumulación de patentes y otros derechos intelectuales sobre la misma innovación.

Por las razones dadas, estimamos que el Acta de 1991 del Convenio UPOV se acerca mucho más al sistema general de patentes que su antecesora versión, el Acta de 1978.

2.- ¿Es el Acta de 1991 un régimen de propiedad intelectual sui generis o, por el contrario, no se distinguiría de manera significativa del régimen general de patentes?

De la comparación entre ambos sistemas de protección, concluimos que el Acta de 1991, pese a ser un régimen de propiedad intelectual sui generis, no dista significativamente del régimen general de patentes. Al ser tan parecidos, pensamos que la única razón de peso que justificaría la preferencia del obtentor respecto al Acta de 1991 del Convenio UPOV por sobre un régimen general de patentes estriba en que el primero sería menos exigente en cuanto al requisito de la descripción escrita de la nueva variedad vegetal.

3.- ¿Es el Acta de 1991 un tratado adecuado para tutelar la propiedad intelectual de las obtenciones vegetales en los países en vías de desarrollo?

De la revisión comparada efectuada en esta memoria, concluimos que la respuesta es negativa. Los regímenes de derechos de obtención vegetal han sido desarrollados para resguardar los derechos de los obtentores en países industrializados, en donde los agricultores representan un porcentaje reducido de la población, la agricultura es comercial y las semillas se compran a los proveedores comerciales. Por el contrario, en los países en desarrollo, estas condiciones sólo corresponden a una parte del sector agropecuario nacional y a las principales cosechas destinadas a la exportación. Los agricultores son más numerosos, a menudo practican la agricultura de subsistencia, sus cosechas sólo satisfacen las necesidades alimenticias locales con las que no se comercia en un sentido amplio. Las variedades utilizadas son locales, guardándose muchas semillas de un año a

otro, las que se intercambian entre los agricultores de la comunidad. Las cosechas a menudo no son obtenciones comerciales homogéneas, sino obtenciones de los agricultores.

Pensamos que el Acta de 1991 del Convenio UPOV no es un tratado adecuado para los países en desarrollo. Si México y Argentina aún mantienen el Acta de 1978 como modelo normativo, ello obedece a que este sistema resulta más conveniente para sus economías locales.

Por otra parte, recordemos que los países son libres de desarrollar sus propios sistemas normativos de protección. De hecho, la India y Namibia han adoptado sus propios sistemas *sui generis*, más adecuados a sus realidades locales que las Actas del Convenio UPOV. La legislación de la India por ejemplo, reconoce tanto la contribución de los obtentores así como la de los agricultores en actividades de fitomejoramiento. La legislación de Namibia sigue iguales lineamientos al reconocer en su normativa de protección de obtenciones vegetales los derechos de las comunidades locales sobre sus recursos biológicos y conocimientos, innovaciones y prácticas asociados.

Así las cosas, pensamos que los países en desarrollo deberían adoptar, ya sea una legislación *sui generis* de protección que resguarde conjuntamente tanto los derechos del obtentor como los derechos del agricultor; ya sea cuerpos normativos independientes que resguarden, por una parte, los derechos del obtentor, y por otra, los derechos del agricultor. La agricultura en la mayoría de los países en desarrollo se apoya de manera

significativa en las comunidades agrícolas tradicionales. Más aún, los sistemas de provisión de semillas en muchos de estos países continúa en manos de las comunidades agrícolas, no obstante la entrada en este campo de obtentores vegetales del sector formal.

4.- ¿Vulneran las disposiciones del Acta de 1991 el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación?

Nuestro Tribunal Constitucional concluyó que las disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV no vulneran la biodiversidad y, por ende, el Derecho a vivir en un Medio ambiente Libre de Contaminación. No obstante, dado que la lesión a biodiversidad por parte de las actividades de monocultivo es muy probable, más no indiscutible, estimamos que el Tribunal Constitucional podría haber declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones del Convenio invocando el principio de precautorio.

5.- ¿El Acta de 1991 favorece la constitución de derechos de obtención vegetal sobre las variedades originarias y tradicionales?

Estimamos que la interpretación literal del Art. 7 del Acta de 1991 es del todo inconstitucional, pues no consagra como notoriamente conocidas las variedades que, pese a no constar en un registro oficial de variedades o no haberse solicitado respecto a ellas derechos de obtentor, han sido objeto de algún comercio en el país. La interpretación literal del Art. 7 respecto de lo notoriamente conocido facilitaría la constitución de derechos de obtención vegetal sobre las variedades originarias y tradicionales que

actualmente circulan en el comercio nacional, afectando con ello el derecho de propiedad de los dueños de las mismas.

Por otra parte, cuando el Tribunal Constitucional afirma, en el considerando 43º, que “las variedades tradicionales y originarias de Chile no pueden registrarse, desde que a menudo han sido objeto de algún comercio en el país, aunque circulen por canales locales, y justamente porque son de conocimiento inmemorial, sin necesidad de figurar previamente en ningún registro oficial”, confiere un alcance más amplio al Art. 7 del Acta de 1991, comprendiendo respecto a la noción de lo notoriamente conocido la circulación de la variedad en el comercio humano. De esta manera, el Tribunal Constitucional instaría al legislador a incorporar en el Proyecto de Ley esta interpretación, de manera que el juicio de constitucionalidad recaiga, en lo sucesivo, en el Proyecto de Ley.

Pensamos que el Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 y dar concreción al Acta de 1991, debería establecer expresamente la imposibilidad de constituir derechos de obtención vegetal sobre las variedades originarias y tradicionales. Si bien es cierto que basta con el hecho de que éstas no cumplan con el requisito de la distinción para evitar la constitución de DOV´s, la implementación expresa de la prohibición constituye una fórmula eficaz de salvaguardar el patrimonio genético nacional.

6.- ¿Vulnera el Acta de 1991 el derecho de propiedad que ostenta el agricultor sobre su privilegio?;

El Tribunal Constitucional concluyó que la aprobación del Acta de 1991 no lesiona el derecho de propiedad. No obstante, estimamos que la limitación efectiva al Privilegio del Agricultor, sin mediar ley expropiatoria alguna, vulnera de manera manifiesta el derecho de propiedad que ostenta el agricultor sobre su privilegio, visto éste último como un derecho subjetivo. Por ende, estimamos que el Art. 15.2 del Acta de 1991 sería del todo inconstitucional.

Por otra parte, pensamos que el Art. 48 del Proyecto de Ley, como actualmente se halla concebido, vulnera de manera manifiesta el Derecho de Propiedad del agricultor sobre su Privilegio, visto este como un derecho subjetivo. En consecuencia, el Art. 48 sería del todo inconstitucional, toda vez que, en comparación a la actual ley 19.342, restringe ostensiblemente el Privilegio.

Estimamos que el Proyecto de Ley debería recoger e incorporar, a modo de estándar internacional, la definición contenida en el Art. 9.3 del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), a la hora de determinar los alcances del Privilegio del Agricultor. La definición aportada por el TIRFAA enriquece el Privilegio del Agricultor, acercándolo más a un derecho.

De todas maneras, nuestro país no debería promulgar y publicar el Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 y dar

concreción al Acta de 1991 sin antes ratificar el TIRFAA. Es indispensable que las disposiciones de la nueva ley de obtenciones vegetales se interpreten en armonía con las normas de este Tratado y así, garantizar la protección de los derechos del obtentor sin menoscabar los derechos del agricultor.

Por otra parte, el Convenio 169 igualmente garantiza el resguardo de la cultura de los pueblos originarios en su Art 8. Luego, el Estado incurre en responsabilidad internacional al limitar el Privilegio del Agricultor, pues infringiría lo dispuesto en el Convenio 169, tratado internacional que sí se encuentra ratificado por nuestro país.

7.- ¿Cuáles son las implicancias del Acta de 1991 en lo relativo al acceso a los recursos fitogenéticos y los conocimientos tradicionales?

Según el Tribunal Constitucional, las normas del Acta de 1991 del Convenio UPOV deberán ser interpretadas en conformidad a las disposiciones del Convenio de Diversidad Biológica, tratado que confiere a las Partes contratantes derechos soberanos sobre sus recursos genéticos y los faculta para elaborar sus propias normativas de acceso a los mismos. Sin embargo, nuestro país carece de una normativa que reglamente el acceso a los recursos fitogenéticos y por ende, la interpretación conjunta de ambos cuerpos normativos, esto es, el Acta de 1991 del Convenio UPOV y el Art. 15 y siguientes del Convenio de Diversidad Biológica resultaría del todo ineficaz.

Tocante a la compensación a favor de quienes hubieran aportado tales recursos, el considerando 46° de la sentencia revisada reconoce que la normativa de la UPOV no aborda el establecimiento de compensaciones o el acceso a beneficios a favor de los agricultores nativos que proporcionarían el germoplasma o material genético original a partir del cual crea su variante protegida un obtentor.

El Convenio de Diversidad Biológica consagra en su Art. 1 la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. De esta manera, y según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el considerando 46°, los agricultores nativos que hayan proporcionado el material genético original a partir del cual crea la variedad protegida el obtentor, deberán ser compensados.

Las variedades tradicionales son aquellas que han sido mejoradas por las comunidades campesinas o indígenas durante generaciones a través de sus prácticas y conocimientos tradicionales. El Art. 8 letra j del Convenio sobre Diversidad Biológica sienta que los beneficios derivados del uso de los conocimientos tradicionales se compartan equitativamente. Así, la utilización de una variedad tradicional implicaría compensar a las comunidades indígenas por las labores de selección y mejora consumadas sobre la misma.

Actualmente, a falta de una normativa vigente que regule el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales y la respectiva

remuneración económica a los grupos proveedores de tales recursos y saberes, no quedará más que seguir valiéndose de los contratos, que a través de la autonomía de la voluntad reglamenten tales puntos. Tales acuerdos deberán incorporar las disposiciones contenidas el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya.

Pensamos que mientras no exista un cuerpo normativo que reglamente el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales y la respectiva compensación a las comunidades campesinas e indígenas que los hayan aportado, la interpretación conjunta del Art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial, las disposiciones del Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya carecerá de operatividad práctica, toda vez que estas normativas no establecen límites claros al acceso a tales recursos.

Así las cosas, nuestro país debería decantarse por la implementación de un sistema sui generis de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, que reglamente además el reparto equitativo de beneficios derivados de su utilización. Recordemos que el sistema sui generis de protección no sólo confiere la titularidad de estos recursos y saberes a los pueblos indígenas, sino también su control, gestión y transmisión a generaciones futuras a través de sus propios sistemas normativos. Tal régimen debería prevenir exitosamente el uso no autorizado por parte de terceros de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, así como su apropiación indebida.

De todas maneras, es imperioso que el Proyecto de Ley reconozca la obligación del obtentor de compensar a las comunidades campesinas e indígenas por el acceso a sus recursos fitogenéticos y conocimientos tradicionales. Independientemente que el Convenio UPOV y la ley que le dé concreción hayan de interpretarse conjuntamente con el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, la implementación de tal disposición conferiría mayores garantías a las comunidades campesinas e indígenas en el resguardo de sus derechos.

8.- ¿El Proyecto de Ley que pretende derogar la actual Ley 19.342 y dar concreción al Acta de 1991 ofrece una normativa adecuada en relación a estos temas, esto es, el privilegio del agricultor y el acceso a los recursos fitogenéticos y conocimientos tradicionales?

En virtud a lo anteriormente expuesto, consideramos que la respuesta es negativa.

Estimamos que, antes de aprobar el Proyecto de Ley que deroga la actual ley 19.342 y da concreción al Acta de 1991, es necesario:

1.-Modificar el Art. 48 del Proyecto de Ley, de manera que éste incorpore la definición contenida en el Art. 9.3 del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, a la hora de determinar los alcances del Privilegio del Agricultor

2.-Modificar el Proyecto de Ley, de manera que éste reconozca expresamente la obligación del obtentor de compensar a las comunidades campesinas e indígenas por el acceso a sus recursos fitogenéticos y conocimientos tradicionales.

3.- Ratificar el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para a Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)

4.-Elaborar una normativa sui generis que regule el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales que reglamente además el reparto equitativo de beneficios derivados de su utilización. Recordemos que un sistema sui generis de protección deberá, no sólo conferir la titularidad de los conocimientos tradicionales a los pueblos indígenas, sino también su control, gestión y transmisión a generaciones futuras a través de sus propios sistemas normativos. Tal régimen debería prevenir y sancionarla biopiratería, esto es, la apropiación indebida del material genético y conocimiento tradicional. La normativa deberá comprender además los derechos del agricultor, tal como se hallan concebidos en el Art. 9 del TIRFAA y desarrollar además el Privilegio del Agricultor, según lo establece el Art. 9.3 del mismo tratado, que lo amplía considerablemente en relación al Convenio UPOV.

5. Por último, desde ya armonizar las normas del Proyecto de Ley de acuerdo a lo dispuesto en el TIRFAA, el Convenio de Diversidad Biológica e incluso, el Convenio 169 y toda la normativa internacional pertinente, pues aunque reconocemos que el Convenio UPOV es un Tratado cuya finalidad es resguardar la propiedad intelectual del obtentor sobre las

nuevas variedades vegetales, no podemos ignorar los Derechos del Agricultor y armonizar tales cuerpos normativos proporcionaría mayor coherencia al sistema.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- ACERCANDO LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2010. Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Universidad de Chile.
- 2.- ALESSANDRI, Arturo. SOMARRIVA, Manuel. VODÁNOVIC H, Antonio. 1998. Tratado de Derecho Civil. Parte Preliminar y General. Primera edición. Editorial Jurídica. Volumen I.
- 3.- ALESSANDRI, Arturo. SOMARRIVA, Manuel. VODÁNOVIC, Antonio. 2005. Tratado de los Derechos Reales. Bienes. Sexta edición. Editorial Jurídica de Chile. Tomo I
- 4.- ALONSO E, Francisco. LÁZARO S, Emilio. 2002. “El nuevo derecho de marcas. (Ley 17/2001 de 7 de diciembre)”. Anales de Derecho. Universidad de Murcia. N° 20.
- 5.- AMAT LLOMBART, Pablo. 2007. Concepto, Contenido y Límites del Derecho de Obtentor de Variedades Vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y Real Decreto 1261/2005 de 21 de Octubre. En: La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Editorial. Tirant Lo Blanch.
- 6.- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos. OMPI-SGAE/DA/COS/00/3.

- 7.- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. 1993. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Madrid. Editorial Civitas, S.A.
- 8.- BENADAVA, Santiago. 2004. Derecho Internacional Público. Octava edición. Editorial Lexis Nexis.
- 9.- BERMÚDEZ SOTO, Jorge. 2007. Fundamentos de Derecho Ambiental. Ediciones Universitarias Valparaíso.
- 10.- BISWAJIT, Dhar. 2002. Sistemas Sui Generis para la protección de Variedades Vegetales. Opciones bajo el Acuerdo sobre los ADPIC. Documento elaborado a solicitud de la Oficina Cuáquera de las Naciones Unidas. (QUNO). Disponible en www.quno.org
- 11.- BOTTI G, Claudia. 1992. Aplicaciones de la Biotecnología en la micropropagación y en el mejoramiento genético de especies vegetales. Revista Simiente. Órgano oficial de la Sociedad Agroeconómica de Chile. Vol. 62. N° 1.
- 12.- CABRERA M, Jorge. SÁNCHEZ H, José Pablo. 2001. Las negociaciones sobre Derechos de Propiedad Intelectual, el Comercio y el Ambiente: Notas para una agenda positiva. Costa Rica. Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible.

13.- CORREA, Carlos. 2001. “Los Conocimientos Tradicionales y la propiedad Intelectual. Cuestiones y opciones acerca de la protección de los conocimientos tradicionales”. Ginebra. Documento elaborado a solicitud de la Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas (QUNO).

14.- CORREA G, Rodrigo. 2002. “Informe de Constitucionalidad Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la OIT”.

15.- CHANZÁ JORDÁN, Dionisio. 2007. El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesión de las obtenciones vegetales. En: AMAT LLOMBART, Pablo. (Editor). La Propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Editorial Tirant Lo Blanch.

16.- CHATERS, Claire y STAVENHAGEN, Rodolfo. 2009. “El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas”. Traducción de Elaine Bolton. Copenhague, Dinamarca. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – IWGIA.

17.- DÍAZ, Gerardo. 1998. “El punto de vista del sector empresarial”. En: NUEZ, Fernando. LLÁCER, Gerardo. CUARTETO, Jesús. (Eds.) Los Derechos de Propiedad de las Obtenciones Vegetales. Madrid. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

18.- DÍAZ WIECHERS, Juan Alberto. 2010. “El Marco Legal de las Variedades Vegetales en Chile”. En: La Propiedad Intelectual en Chile y el Tratado de Libre Comercio con EEUU. Chile. Documento N° 2. Serie de Estudios técnicos AmCham. Disponible en www.amchamchile.cl

19.- DUTFIELD, Graham. 2009. “La Conversión de las variedades vegetales en Propiedad Intelectual. El Convenio de la UPOV”. En: TANSEY, Geoff. RAJOTTE, Tasmin. El Control Futuro de los Alimentos. Guía de las negociaciones y reglas internacionales sobre la propiedad intelectual, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Mundi Prensa/IDRC. Disponible en http://web.idrc.ca/es/ev-118094-201-1-DO_TOPIC.html

20.- DUTFIELD, Graham. 2011. “El papel de la UPOV (Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales)”. Publicación sobre asuntos económicos globales. Documento temático sobre propiedad intelectual #9. Quaker United Nations Office.

21.- ESQUINAS-ALCÁZAR, José. 1998. “Los Derechos del Agricultor”. En: NUEZ, Fernando. LLÁCER, Gerardo. CUARTETO, Jesús. (Eds.) Los Derechos de Propiedad de las Obtenciones Vegetales. Madrid. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- 22.- FERNÁNDEZ, Carlos. 2000. “Biotecnología agraria. Beneficios, controversias y normativas”. Revista Agroeconómico. Fundación Chile. N° 54.
- 23.- GAIA/GRAIN. 1998. “Diez razones por las que la UPOV es un mal negocio. Conflictos entre Comercio Global y Biodiversidad”. [En línea] Informe de la UPOV sobre el impacto de la Protección de las Obtenciones Vegetales. N° 2. < www.grain.org/briefings/?id=76>
- 24.- GONZÁLEZ, Castor José. 2003. “Problemática de las invenciones biotecnológicas en Venezuela”. En: Derechos Intelectuales. Buenos Aires. Editorial Astrea.
- 25.- GUZMÁN BRITO, Alejandro. 2006. Las cosas incorporales en la doctrina y en el derecho positivo. Segunda Edición. Editorial Jurídica de Chile.
- 26.- GUZMÁN ROSEN, Rodrigo. 2005. La Regulación Constitucional del Ambiente en Chile. Aspectos sustantivos y adjetivos. Historia, doctrina y jurisprudencia. Editorial LexisNexis.
- 27.- HEITZ, André. “The History of Plant Variety Protection”. En: Los 25 primeros años del Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Disponible en www.upov.int/es/publications/index.html

28.- HELFER, LAURENCE. 2005. “Derechos de Propiedad Intelectual sobre Variedades Vegetales. Regímenes jurídicos internacionales y opciones políticas para los gobiernos”. Estudio Legislativo. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

29.- HOLTSMANN, Mónica. 1998. “La protección Jurídica de las Innovaciones vegetales. ¿Patente y/o título de obtención vegetal?” En: NUEZ, Fernando. LLÁCER, Gerardo. CUARTETO, Jesús. (Eds.) Los derechos de propiedad de las obtenciones vegetales. Madrid. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

30.- JOSÉ, María Elena. 1998. Situación actual de la normativa legal en Europa y en América. En: NUEZ, Fernando. LLÁCER, Gerardo. CUARTETO, Jesús. (Eds.) Los derechos de propiedad de las obtenciones vegetales. Madrid. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

31.- LÓPEZ G, Clara. ESTRADA C, Adrián. 2007. Edición y Derecho de Autor en las publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM [En línea] http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html.

32.- LUCAS GARÍN, Andrea. 2006. El Derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación: su recepción en la constitución chilena reformada. En: XXXVI Jornadas Chilenas de Derecho Público.

Comisión de Derecho Constitucional. Santiago de Chile. Facultad de Derecho. Universidad de Chile.

33.- MANZUR, María Isabel. DÍAZ LASÉN, Carolina. 2003. Acceso a Recursos Genéticos. Chile en el Contexto Mundial. Documento disponible en www.inia.cl.

34.- MEZA-LOPEHANDÍA, Matías. 2011. El Convenio N° 169 de la OIT en el sistema normativo chileno. En: Las implicancias de la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT en Chile. Segunda Edición. Documento de Trabajo N° 10. Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas.

35.- MILLALEO H, Salvador. 2013. “Conocimiento Mapuche y Derechos de Propiedad Intelectual”. En: OLEA RODRÍGUEZ, Elena. (Ed.) Derecho y Pueblo Mapuche. Aportes para la discusión. Centro de Derechos Humanos. Universidad Diego Portales.

36.- MOLINA GUAITA, Hernán. 2010. Derecho Constitucional. Décima Edición. Editorial Legal Publishing.

37.- MONTT OYARZÚN, Santiago. 2005 “Aplicación de los Tratados bilaterales de protección de inversiones por tribunales chilenos. Responsabilidad del Estado y expropiaciones regulatorias en un mundo crecientemente globalizado” Revista Chilena de Derecho. Vol. 32, N° 1.

38.- MONTT, Santiago. MATTA, Manuel. 2011. Una visión panorámica al Convenio OIT 169 y su implementación en Chile. Revista de Estudios Públicos. N° 121.

39.- MUÑOZ, Carlos. CAMPOS, Hugo. 1998. ¿Qué es la Biotecnología? Revista Tierra Adentro. N° 23.

40.- NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. 1997. “Los Tratados Internacionales en el Ordenamiento Jurídico Chileno”. Ius et Praxis. Vol. 2. N° 2.

41.-NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. 2000. “Las Constituciones y los Tratados en materia de Derechos Humanos: América Latina y Chile”. Ius et Praxis. Vol. 6, N°. 2. Pp. 227-279

42.- NÚÑEZ, Manuel. 2012. El derecho de consulta previa en el Convenio 169 de la OIT. Notas para su implementación en Chile. En: CONTESSE SINGH, Jorge. (Editor). El Convenio 169 de la OIT y el Derecho Chileno. Mecanismos y obstáculos para su implementación. Ediciones Universidad Diego Portales.

43.- OVIEDO ARANDA, Jesús. 2007. Novedades de la Ley 3/2000 de Régimen Jurídico de la protección de las obtenciones vegetales en relación con la anterior Ley 12/1975 de protección de obtenciones vegetales. En: AMAT LLOMBART, Pablo. (Editor). La Propiedad industrial sobre

obtenciones vegetales y organismos transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Editorial Tirant Lo Blanch.

44- PINOCHET O. José Ignacio. 2006. “El Derecho al Ambiente como Derecho Humano, relaciones y desafíos para su reconocimiento”. Revista de Derecho Ambiental. N° 2.

45.- POSEY, Darrell. DUTFIELD, Graham. 1999. Más allá de la Propiedad Intelectual. Los derechos de las comunidades indígenas y locales a los recursos tradicionales.

46.- QUEZADA RODRÍGUEZ, Flavio. Facultades legislativas configuradoras de los regímenes dominicales. Disponible en www.congresoconstitucional.cl

47.- RAMÍREZ, Daniella. 2006. “La Conservación de los conocimientos tradicionales indígenas: Una tarea pendiente y necesaria”. Revista de Derecho Ambiental. N° 2.

48.- RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca. 2007. Tratamiento de la Ley 3/2000 y el Real Decreto 1261/2005, de protección de obtenciones vegetales, del derecho de obtentor como derecho de propiedad privada. Transmisibilidad, Nulidad y Extinción del Derecho. En: AMAT LLOMBART, Pablo. La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales

y Organismos Transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Editorial Tirant Le Blanch.

49.- RANGEL MEDINA, David. 1991. Derecho a la Propiedad Industrial e Intelectual. Segunda Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México.

50.- REPRESA, Domingo. 1998. La protección de resultados de Investigación. En: NUEZ, Fernando. LLÁCER, Gerardo. CUARTETO, Jesús. (Eds.) Los derechos de propiedad de las obtenciones vegetales. Madrid. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

51.- REVISTA AGROECONÓMICO. 2002. Número 67.

52.- REVISTA AGROECONÓMICO. 2002. Chile. Número 70.

53.- REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA. 1985. Chile. Tomo XXXII, N°3, Sección 5. P. 261

54.- SÁNCHEZ GIL, Olga. 2007. El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000. En: AMAT LLOMBART, Pablo. La Propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Editorial Tirant Lo Blanch.

55.- SCHMITZ VACCARO, Christian. 2009. “Propiedad intelectual, dominio público y equilibrio de intereses”. Revista Chilena de Derecho. Vol. 36. N° 2.

56.- SILVA BASCUÑÁN, ALEJANDRO. 2008. Tratado de Derecho Constitucional. Segunda Edición Editorial Jurídica de Chile. Tomo XII.

57.- SIMUNOVIC, Yerko. MESSINA, Rosa. 1998. Manual de Semillas y Obtenciones Vegetales. Chile. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero. SAG.

58.- SUÁREZ DE CASTRO, Fernando. 1993. Agricultura, Biotecnología y Propiedad Intelectual. San José, Costa Rica. Instituto Interamericano para la Alimentación y la Agricultura.

59.- TANSEY, Geoff. 1999. “Comercio, propiedad intelectual, alimentación y biodiversidad. Informe sobre Desarrollo Global de 1998/1999”. Documento de debate escrito para Quaker Peace and Service. Disponible en <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Discussion/Trade-IP-Food-Biodiversity-Spanish.pdf>

60.- TANSEY, Geoff. 2009. “Agricultura, Alimentación y Reglas Globales”. En: TANSEY, GEOFF. RAJOTTE, TASMIN. (Eds.) El Control

Futuro de los Alimentos. Guía de las negociaciones y reglas internacionales sobre la propiedad intelectual, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Ediciones Mundi Prensa/IDRC. Disponible en http://web.idrc.ca/es/ev-118094-201-1-DO_TOPIC.html

61.- TAPIA, Mauricio. 2005. Código Civil 1855 – 2005. Evolución y perspectivas.

62.-TOBON, NATALIA. 2003. “Los Conocimientos Tradicionales como Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina”. En: Derechos Intelectuales. Buenos Aires. Editorial Astrea.

63.- TOLEDO, Víctor. “Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de los Pueblos indígenas. Impactos locales sobre normas globales”. Disponible en http://www.comerciojusto.cl/alcadoc/dpi_indigenas_biodiversidad.pdf

64.- UPOV. 2002. La armonización internacional es fundamental para la protección eficaz de las obtenciones vegetales y la transferencia de tecnología. [En línea] Postura de la UPOV sobre la armonización internacional de la protección de las obtenciones vegetales basada en una intervención efectuada en el Consejo de los ADPIC, el 19 de septiembre de 2002. Documento 19.585. Disponible en www.upov.cl

65.- UPOV. 2002. Introducción General al examen de la distinción, homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales. [En línea] Diecinueve de Abril de 2002. Documento TG/1/3* Disponible en www.upov.cl

66.- UPOV. 2002. La noción del obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV. [En línea] Aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril del 2002. Documento C(Extr.)/19/2 Rev. Disponible en www.upov.cl

67.- UPOV. 2009. Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria el 22 de octubre de 2009. Documento UPOV/EXN/NOV/1. Disponible en www.upov.cl

68.- UPOV. 2009. Notas Explicativas del Derecho de Prioridad, con arreglo al Convenio UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria. Octubre de 2009. Documento UPOV/EXN/PRI/1. Disponible en www.upov.cl

69.- UPOV. 2009. Notas Explicativas sobre la Protección Provisional, con arreglo al Convenio UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria. Octubre de 2009. Documento UPOV/EXN/PRP/1. Disponible en www.upov.cl

70.- UPOV. 2009. Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su Cuadragésima tercera sesión ordinaria, el 22 de Octubre de 2009. Documento UPOV/EXN/EDV/1. Disponible en www.upov.cl

71.- UPOV. 2009. Notas explicativas sobre las excepciones al Derecho del Obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. [En línea]. Adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria el 22 de octubre de 2009. Documento UPOV/EXN/EXC/1. Disponible en www.upov.cl

72.- UPOV. 2009. Orientaciones para la redacción de Leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria el 22 de octubre de 2009. Documento UPOV/INF/6/1. Disponible en www.upov.cl

73.- UPOV. 2010. Notas explicativas sobre la definición de Variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Aprobado por el Consejo de la UPOV en su cuadragésima cuarta sesión ordinaria el 21 de Octubre del año 2010. Documento UPOV/EXN/VAR/1. Disponible en www.upov.cl

74.- UPOV. 2011. Orientaciones para la Redacción de Leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de a UPOV. [En línea] Adoptado por el Consejo en su cuadragésima quinta sesión ordinaria, el 20 de Octubre de 2011. Documento UPOV/INF/6/2. Disponible en www.upov.cl

75.- UPOV. 2011. Miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Situación al 8 de julio del año 2011. [En línea] Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones vegetales. Disponible en www.upov.cl

76.- UPOV. 2013. Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Sus actividades, su cometido. [En línea]. Edición del 1 de julio del 2013. Publicación de la UPOV N° 437 (ES). Disponible en www.upov.cl

77.- VERDUGO MARINKOVIC, Mario. PFEFFER URQUIAGA, Emilio. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. 2005. Derecho Constitucional. Segunda Edición. Editorial Jurídica de Chile. Tomo I.

78.- VERGARA BLANCO, Alejandro. 2004. La summa divisio de bienes y recursos naturales en la Constitución de 1980. Derecho Administrativo. Ius publicum. N° 12.

79.-ZAMUDIO, Teodora. 2001. Protección Jurídica de las Innovaciones. Patentes, DOVs, Genoma Humano, biodiversidad. Primera edición. Editorial Ad-hoc.

80.- ZAPATER ESPÍ, María José. 2007. Marco Jurídico Internacional y comunitario para la protección de nuevas obtenciones vegetales. En: AMAT LLOMBART, Pablo. La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos. Universidad Politécnica de Valencia. Edit. Tirant Lo Blanch.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA UTILIZADA

- Legislación de Patentes de Plantas de Estados Unidos de 1930. Plant Patent Act. (PPA). Título 35 US Code. Sección 161 y siguientes.
- Legislación General de Patentes de Invención de Estados Unidos. Patent Act. Título 35 US Code.
- Reglamento Comunidad Europea N° 2100/94.
- Ley 20.247, de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, reglamentada en Argentina en 1991 por el Decreto N° 2183/91.
- Ley Federal de Variedades Vegetales de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996
- Ley 8.631, de Obtenciones Vegetales de Costa Rica.
- Ley 3/2000, de Obtenciones Vegetales de España.

TRATADOS INTERNACIONALES REVISADOS

- Convenio de Diversidad Biológica (CDB)
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
- Convenio Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades Vegetales UPOV.
- Tratado Internacional *sobre los Recursos Fitogenéticos* para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, (TIRFAA).
- Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

SITIOS CONSULTADOS EN INTERNET

- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).
www.wipo.int
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (OMPI).
<http://www.wipo.int/patentscope/es/>
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). www.inapi.cl
- Asociación para la Protección de la Propiedad Intelectual. (AIPPI).
<https://www.aippi.org/>
- La Communauté internationale des obtenteurs de plantes ornementales de reproduction asexuée (CIOPORA).
<http://www.ciopora.org/es/ciopora.html>

- Fédération Internationale du Commerce des Semences (FIS).
<http://www.worldseed.org/isf/home.html>
- Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS).
www.anpros.cl
- Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. www.rae.es
- Unión para la Protección de las Nuevas Variedades Vegetales Vegetales (UPOV). www.upov.cl