

**Master en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías**  
**FUNDACIÓN EOI**  
**10 de Diciembre de 2007**

**LA PROTECCION DE OBTENCIONES**  
**VEGETALES**

**Antonio Villarroel López de la Garna**  
**Abogado**

## INDICE

1. LA IMPORTANCIA DE LA OBTENCION DE VARIEDADES VEGETALES
2. UN EJEMPLO: LA REVOLUCION VERDE
3. LA PROTECCION DE OBTENCIONES VEGETALES
  - a) Su justificación y evolución histórica. La Convención UPOV
  - b) La legislación española y comunitaria europea
  - c) Diferencias entre el sistema de patentes y la protección de obtenciones vegetales.
  - d) Especial consideración de la excepción a favor del agricultor
  - e) Acciones por violación del derecho de obtentor
4. LA PRÁCTICA: SITUACION DE LAS VARIEDADES PROTEGIDAS EN ESPAÑA

## **1. LA IMPORTANCIA DE LA OBTENCION DE VARIEDADES:**

Desde el momento en que el hombre descubrió la agricultura, hace más de 10.000 años, comenzó su labor de selección de las plantas más adecuadas para su cultivo. Esta labor, basada inicialmente en la experiencia, ha llegado a suponer en nuestros días con la aplicación de métodos científicos una verdadera “revolución verde”.

La creación y desarrollo de nuevas variedades vegetales es una actividad de enorme trascendencia para el desarrollo agrario y económico de la sociedad. Gracias a ella se han logrado incrementos espectaculares en la producción, y resuelto gran número de problemas agrícolas: calidad del producto, rendimientos unitarios de cultivos, resistencia a enfermedades y plagas, así como a condiciones adversas, facilidad de mecanización, belleza y armonía de formas y colores, etc.

De todos los factores que influyen en el incremento de la producción agrícola (mejora de las técnicas de cultivo y mecanización; control de enfermedades y plagas; desarrollo de abonos y fertilizantes; potencial de productividad, genéticamente controlado, de las nuevas variedades), este último ha demostrado una clara superioridad sobre los otros en costes (entendidos en el sentido más amplio), en ventajas y en ausencia de inconvenientes. En efecto, el desarrollo de nuevas variedades vegetales ha permitido además superar los problemas a que obedecen las otras soluciones expuestas (enfermedades, climatologías adversas, suelos empobrecidos, etc.) de manera muchas veces definitiva mediante la creación de plantas resistentes y adaptadas a medios hostiles, y sin los perjuicios derivados de la contaminación y degradación ambiental. Además, la investigación ha permitido mejoras muchas veces espectaculares en calidad o aprovechamiento de la variedad; superar inconvenientes como la fragilidad, efimeridad, déficits nutritivos, etc. en muchas especies; o la obtención y fijación de características deseables por razones comerciales, culturales, etc.. Según datos de la FAO, la mejora varietal es por sí sola responsable de más del 50% del incremento total de la producción agrícola mundial en los últimos cuarenta años, incremento que supone, de media, un 100%, esto es, la duplicación de la producción.

Pero el desarrollo de nuevas variedades vegetales es una actividad compleja y extremadamente cara: la elección de las líneas parentales que puedan transmitir las características buscadas, la realización de cruzamientos, la selección y depuración posterior, etc., son actividades que, según las especies, suponen un plazo de tiempo de hasta 10 ò 12 años y costosas inversiones en material y personal técnico, de manera que el coste total medio puede estimarse entre 2 a 3 millones de US\$ para poder poner en el mercado la nueva variedad.

## **2. UN EJEMPLO: LA “REVOLUCION VERDE”:**

En 1943 la Fundación Rockefeller estableció, junto al Gobierno de México, un programa de investigación en dicho país para la mejora de la producción de trigo y maíz. Sus objetivos eran obtener nuevas variedades y mejores métodos agrícolas con destino a países del Tercer Mundo. Las condiciones en las que se establecieron los ensayos permitían no sólo la obtención de dos cosechas por año, sino enfrentarse a muy diferentes entornos medioambientales: desde la costa húmeda y calurosa hasta las mesetas frías y secas a gran altitud.

El primer éxito se produjo con la introducción de los genes enanos del "Norin 10", obtenidos primeramente en Japón por el Dr. A. Vogel, de la Universidad Estatal de Washington, quien estaba impresionado por la alta productividad alcanzada en el densamente poblado archipiélago nipón. Los genes "Norin 10" fueron rápidamente adoptados por obtentores americanos y europeos. En México, dichos genes fueron introducidos por cruzamiento en variedades rústicas de trigo, de las que se obtenía una progenie de talla baja y, en condiciones adecuadas de fertilización, largas espigas con granos de peso excepcional (que hubieran sido inviables en las tradicionales variedades de talla alta).

A partir de 1963, cuando el centro pasó a estar financiado por la FAO y a denominarse CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), las nuevas variedades de trigos cortos altamente productivos fueron enviadas a numerosos países de Asia, Latinoamérica y África para su ensayo. En la India, los ensayos realizados entre 1962 y 1965 hicieron al Gobierno indio importar 18.000 Toneladas de semilla destinadas a la siembra de 400.000 Ha. (aproximadamente, el 3% de la superficie de cultivo de trigo). El material CIMMYT fue utilizado por los obtentores hindúes para su cruzamiento con variedades locales, desarrollando variedades particularmente adaptadas a las condiciones del sub-continente. El resultado fue espectacular. En la década que media entre 1966 y 1976, la producción total india de trigo pasó de 10,4 millones de toneladas a 28,3 millones de toneladas, con un rendimiento medio por Ha que pasó de 940 Kg. a 1.410 Kg, convirtiendo a la India en un exportador mundial.

A partir de 1970, más de la mitad de la superficie total de trigo en los países en vías de desarrollo es cultivada con variedades obtenidas a partir de material del CIMMYT. En España, las variedades de trigo blando y duro más utilizadas desde mediados de los años setenta hasta finales de los noventa tenían ese mismo origen (YECORA, CAGEME, DON PEDRO, YAVAROS, VITRON, RINCONADA, PINZON, etc.), lo que ha supuesto en extensas zonas del país, particularmente Andalucía, duplicar las producciones que se obtenían hasta entonces.

### **3. LA PROTECCION DE OBTENCIONES VEGETALES**

#### **a) SU JUSTIFICACION Y EVOLUCION HISTORICA. LA CONVENCION UPOV**

Las muy considerables inversiones (en tiempo y dinero) que son necesarias para la puesta en marcha de programas de mejora y la consiguiente obtención de nuevas variedades, así como el hecho evidente de que, siendo las plantas materia viva susceptible de reproducción y multiplicación, pueden ser fácilmente explotadas por terceros que se beneficiarían sin esfuerzo de todo el trabajo de los obtentores, han dado lugar desde hace años al establecimiento de derechos de propiedad industrial sobre las nuevas variedades, dirigidos a proteger, retribuir e incentivar tales esfuerzos e inversiones imprescindibles para la obtención vegetal.

Surge así la institución jurídica de la protección de las obtenciones vegetales. Se trata de un derecho subjetivo, de naturaleza análoga a otras modalidades de propiedad industrial (en especial las patentes) pero con características propias, y que, en aras de la protección de un bien jurídico estimable, esto es, la obtención vegetal, confiere a su titular una serie de derechos exclusivos referidos al material vegetal de la variedad así protegida, de manera que sólo él (y, en su caso, los terceros autorizados) tenga

facultad para reproducir, producir, comercializar o, en general, explotar tal material.

Tal derecho no tuvo inicialmente un reconocimiento pacífico. Si bien ya desde la Convención de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 sobre la protección de la propiedad industrial, se admitía a los productos agrícolas, semillas, plantas, flores, etc. como posibles objetos de propiedad industrial, la posibilidad de que los países miembros pudieran excluir ciertas categorías de invenciones del marco de aplicación de las patentes, trajo como consecuencia que una mayoría de ellos se negaran a reconocer la patentabilidad de toda variedad vegetal.

Esta situación comenzó a cambiar a partir del año 1930, con la aprobación en Estados Unidos de la Ley Townsed-Purnell (Plant Patent Act, actualmente consolidada en el Título 35 del Código estadounidense de Patentes como artículos 161 a 164), que permitió la patentabilidad de las variedades de plantas de multiplicación vegetativa, aunque excluyendo todavía de protección a las plantas de reproducción sexual.

Tras varios intentos fallidos de establecer una regulación adecuada para la protección de las invenciones en el reino vegetal por diversos países europeos, y como fruto de la presión ejercida por organizaciones internacionales no gubernamentales como ASSINSEL (Asociación Internacional de Seleccionadores para la Protección de las Obtenciones Vegetales), CIOFORA (Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas de Reproducción Asexual), y AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial), y, finalmente, el propio Ministerio de Agricultura francés, en los años 1957 y 1961 se celebraron en París sendas conferencias diplomáticas, fruto de las cuales surgió el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, como unión internacional separada del Convenio de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial. Dicho convenio, revisado en Ginebra en 1972 y 1978, y todavía en vigor para numerosos países, estableció por primera vez la protección de obtenciones vegetales como una modalidad específica de propiedad industrial o intelectual, por la que se concedía al obtentor de una **variedad nueva, distinta, homogénea y estable** un derecho exclusivo por un tiempo limitado sobre el material de dicha variedad, de manera que sólo el obtentor o los terceros productores autorizados por una licencia podían efectuar la producción con fines comerciales, la puesta en venta y la comercialización de la semilla de la variedad protegida.

Aún reconociendo el indudable avance que para la protección de las obtenciones vegetales supuso el Convenio UPOV según la redacción dada en 1961 y 1978, lo cierto es que la regulación que establecía adoleció, desde un principio, de graves limitaciones que lastraron la eficacia de su aplicación.

En efecto, la limitación del número de especies a que debía obligatoriamente ser aplicado por los países firmantes (lo que en la práctica dejó a numerosas especies, por ejemplo, frutales, huérfanas de toda protección); la “excepción a favor del agricultor” (que permitía el libre reemplazo por estos de las semillas obtenidas en sus campos), y el establecimiento del derecho de obtentor sobre “el material de reproducción o de multiplicación vegetativa” así considerado (salvo para las plantas ornamentales, en que excepcionalmente se extendía a las partes de plantas comercializadas con otros fines que los multiplicativos, pero susceptibles en todo caso de ser usados como tales), supusieron, en la práctica, graves obstáculos para la protección efectiva de los derechos sobre las obtenciones vegetales, y una puerta abierta por la que siguió imperando, masivamente, la defraudación a esos derechos teóricamente reconocidos.

Estas imperfecciones, reiterada y unánimemente denunciadas por las organizaciones y asociaciones de obtentores, y la necesidad de adaptarse al creciente desarrollo de la biotecnología, fueron la causa de la celebración, en octubre de 1987, de una nueva Conferencia Diplomática adicional para la revisión del Convenio. Tras cuatro años de trabajos preparatorios, el 19 de marzo de 1991 vio la luz el nuevo Acta de la Convención UPOV, que venía a remediar en cierta medida los defectos antes señalados y a establecer una nueva regulación de la que merece destacarse:

- ? La aplicación de la protección a todas las especies del reino vegetal, en un plazo máximo de 5 años desde la entrada en vigor del nuevo Convenio.
- ? La extensión del derecho de obtentor no sólo al material de reproducción de su variedad, sino también al producto de la cosecha (fruta, flor, etc.) obtenido sin autorización, en la medida en que el obtentor no haya podido razonablemente ejercer su derecho sobre tal material de reproducción, e incluso, facultativamente, a los productos producidos directamente a partir del producto de la cosecha de la variedad protegida.
- ? La concepción del “privilegio del agricultor” como una excepción facultativa, que debía comprenderse dentro de límites razonables y salvaguardando siempre los intereses legítimos del obtentor.
- ? El establecimiento de una nueva categoría de variedades, conocidas como “esencialmente derivadas”, referida a toda variedad obtenida de otra y con la que, aún diferenciándose, guarda similitudes esenciales. Su explotación queda sujeta a la autorización del titular de los derechos sobre la variedad de que derivan.
- ? El establecimiento de una protección provisional desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la concesión del derecho.
- ? La extensión de los plazos de protección, que pasa de 15 a 20 años para las plantas herbáceas, y de 18 a 25 para las leñosas.

Indudablemente, la nueva Acta de 1991 de la Convención UPOV supuso un considerable avance en el reconocimiento y protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, a quienes concede instrumentos legales mucho más eficaces para hacer valer en la práctica tales derechos y luchar contra la defraudación. Queda, sin embargo, todavía lejos del grado de protección que los tratados internacionales prevén para las patentes industriales, frente a las cuales sufre una cierta (e injustificada) discriminación.

El Acta de 1991 entró en vigor el 24 de abril de 1998 en seis países (Holanda, Dinamarca, Suecia, Israel, Bulgaria y Rusia), habiendo sido suscrita en la actualidad por un total de 36 estados, del total de 63 que componen la Unión. España se adhirió mediante tratado de fecha 18 de mayo de 1980 al Acta de 1961/1972, si bien la nueva Ley 3/2000, de régimen jurídico de protección de obtenciones vegetales se halla adaptada a las prescripciones del Acta de 1991.

En otro ámbito, debe destacarse que la protección de obtenciones vegetales ha sido incorporada al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 15 de abril de 1994 (Acuerdo TRIP), adoptado durante la Ronda Uruguay del GATT, y de los que España es firmante como miembro de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Todos los países de dicha organización están obligados a otorgar protección a todas las obtenciones vegetales “*mediante patentes, mediante un sistema eficaz “sui generis” o mediante una combinación de aquellas y éste*”. (art. 27, 3, b – “Materia patentable”)

## **b) LA LEGISLACION ESPAÑOLA Y COMUNITARIA EUROPEA:**

La Convención UPOV constituye un tratado internacional que suscriben como Partes Contratantes los diferentes Estados miembros. Como tal, no es fuente directa del derecho interno y necesita ser incorporada a los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados mediante las oportunas leyes y reglamentos. En este sentido, la primera normativa que específicamente adoptó las prescripciones de la Convención, según el Acta de 1991, fue el Reglamento del Consejo (UE) 2100/94, de 27 de julio de 1994, sobre la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales (aún cuando la Unión Europea no se adhirió formalmente como parte del tratado hasta el 29 de julio de 2005). Esta norma estableció un ámbito de protección a nivel comunitario europeo, que coexiste con las protecciones nacionales de cada país miembro de la UE, si bien ambas no son compatibles sobre una misma variedad (de manera que el obtentor debe optar por uno u otro ámbito a la hora de solicitar la concesión de la protección para su variedad). Entre la regulación que se establece merece destacarse:

- ? Ámbito: son susceptibles de protección las variedades de todas las especies del reino vegetal.
  
- ? Requisitos: La variedad ha de ser:
  - nueva (no haber sido divulgada con fines comerciales con anterioridad a determinados plazos)
  - distinta (diferente de otras variedades notoriamente conocidas)
  - homogénea (presentar suficiente uniformidad en la expresión de sus caracteres)
  - estable (tales caracteres no sufren alteración tras sucesivas reproducciones).
  
- ? Contenido: Se somete a la autorización del obtentor la ejecución, con componentes de una variedad o material cosechado de la misma, de las operaciones siguientes:
  - a) producción o reproducción (multiplicación)
  - b) acondicionamiento con vistas a la propagación
  - c) puesta en venta
  - d) venta u otro tipo de comercialización
  - e) exportación de la Comunidad
  - f) importación a la Comunidad
  - g) almacenamiento con vistas a cualquiera de los objetivos anteriores.

Está expresamente prevista la extensión del derecho de obtentor al material cosechado cuando éste se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad, y el titular no haya podido razonablemente ejercer su derecho sobre dichos componentes. Tal extensión puede alcanzar, incluso, a los productos obtenidos directamente del material de la variedad protegida.

- ? Excepciones: Se reconoce, de forma limitada, la denominada “excepción o privilegio del agricultor”, que queda restringida a determinadas especies, e, incluso para las especies en que es admitida, sólo puede ser libremente usada por los “pequeños agricultores”, quedando los restantes obligados a compensar económicamente al obtentor cuando se acogieren a la excepción.

Está igualmente reconocida la “excepción a favor del obtentor”, o el derecho a utilizar material de una variedad protegida como fuente de obtención, descubrimiento o desarrollo de nuevas variedades.

- ? Se prevén expresamente las “variedades esencialmente derivadas”, cuya explotación queda sujeta a la previa autorización del titular de la variedad originaria.
- ? Plazos: Los plazos de protección se extiende hasta 25 años para las plantas herbáceas y 30 para las leñosas.

La valoración que 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 o privilegio del agricultor, por ejemplo) en que la experiencia reveló eran verdaderas “puertas abiertas” para reducir a mera teoría la protección de las variedades.

La implantación de esta normativa comunitaria, así como el Acta 1991 de la Convención UPOV que nuestro país deseaba ratificar, motivaron la elaboración de una nueva Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales en España, que, tras una larga gestación, fue finalmente aprobada el 7 de enero de 2000 (Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de Protección de las Obtenciones Vegetales). La regulación que establece sigue miméticamente la norma comunitaria en todos los aspectos fundamentales, como no podía ser de otra manera atendido el hecho de que aquella es por su ámbito directamente aplicable en España.

Pese al tiempo transcurrido desde su entrada en vigor (10 de abril de 2001), dicha Ley está teniendo una muy escasa repercusión práctica, por el generalizado recurso a la protección comunitaria por parte de los obtentores operantes en España, debido a su mucho mayor ámbito de aplicación (UE 25) con un régimen esencialmente idéntico y escasa diferencia de coste.

**c) DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA DE PATENTES Y LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES:<sup>1</sup>**

|                                | <b>PATENTES</b>   | <b>PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES</b>  |
|--------------------------------|---|---|
| <b>Objeto de la protección</b> | Toda invención susceptible de aplicación industrial, nueva y que impliquen actividad inventiva. | Una variedad vegetal de cualquier género o especie, o sea, una planta o grupo de plantas del taxón botánico más bajo conocido, definida por la expresión de características que resulten de un genotipo o combinación de genotipos, que sea nueva, distinta, homogénea y estable. |

<sup>1</sup> Conference on Plant Intellectual Property within Europe and the Wider Global Community. 2001. Angers (France).

|  | <b>PATENTES</b>  | <b>PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES</b>  |
|--|--|---|
| <b>Material excluido</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descubrimientos</li> <li>- Invenciones cuya explotación sea contraria a la moral o el orden público.</li> <li>- Las variedades de plantas y animales (sin perjuicio de la patentabilidad de invenciones biotecnológicas, conforme a la Directiva EU 98/44).</li> <li>- Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales.</li> <li>- El cuerpo humano, incluyendo los procedimientos de clonación, modificación de la identidad genética germinal, y los simples descubrimientos de uno de sus elementos genéticos.</li> </ul> | No, aunque se prevén restricciones al derecho de obtentor por razones de moral, seguridad, interés nacional, etc.   |
| <b>Posibilidad de doble protección</b> | No existe prohibición expresa, aunque se excluye la patentabilidad de las variedades vegetales   | Sí, una variedad protegida comunitariamente no puede ser objeto de una protección de obtentor nacional ni de una patente.   |
| <b>Examen</b>                          | Examen de las especificaciones de la patente, expuestas por escrito.   | Examen técnico del material vegetal, en el curso del cual el organismo competente puede cultivar la variedad.   |
| <b>Novedad</b>                         | Sí: una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.  | Sí: la variedad no debe haber sido comercializada anteriormente por el obtentor, en determinados plazos (1 año en el territorio de la UE, y 4 años fuera de la UE, 6 si son árboles o viñas). |
| <b>Acto inventivo</b>                  | Sí: no resulta del estado de la técnica de forma evidente para un experto en la materia  | No se requiere.   |
| <b>Aplicación industrial</b>           | Sí: su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.   | No se requiere.   |

|                                   | <b>PATENTES</b>  | <b>PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES</b>  |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Distinción</b>                 | No se requiere.  | Sí: la variedad debe ser claramente distinguible en sus características esenciales de las restantes variedades conocidas.   |
| <b>Homogeneidad</b>               | No se requiere.  | Sí: las características esenciales de la variedad deben ser suficientemente uniformes, atendido el método de propagación.   |
| <b>Estabilidad</b>                | No se requiere.  | Sí, las características esenciales de la variedad deben permanecer invariadas tras repetidas reproducciones.  |
| <b>Extensión de la protección</b> | <p>La patente reserva a su titular el derecho a impedir por terceros no autorizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricación</li> <li>- Ofrecimiento</li> <li>- Introducción en el comercio</li> <li>- Utilización</li> <li>- Importación</li> <li>- Posesión para cualquiera de los fines mencionados</li> </ul> <p>La patente se extiende al producto directamente obtenido por un procedimiento objeto de patente.</p> <p>La protección sobre material que contenga información genética se extiende a todo el material (excluido el cuerpo humano en sus varios estados de desarrollo y el simple descubrimiento de alguno de sus componentes) en el cual el material patentado es introducido y en el que se contenga y ejerza su función la información genética.</p> | <p>La protección se extiende a los siguientes actos, referidos al material de la variedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Producir o reproducir</li> <li>- Acondicionamiento con vistas a la propagación</li> <li>- Oferta en venta</li> <li>- Venta o comercialización</li> <li>- Exportación desde la UE</li> <li>- Importación a la UE</li> <li>- Almacenamiento para cualquiera de los fines anteriores.</li> </ul> <p>El derecho se extiende al material cosechado e incluso a los productos derivados si se han obtenido de un material reproducido sin autorización.</p> |

|   | <b>PATENTES</b>   | <b>PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES</b>   |
|---|---|--|
| <b>Extensión a variedades esencialmente derivadas</b> | <p>Sí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La protección se extiende a cualquier materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación a partir de la materia biológica objeto de la patente, si posee sus propiedades</li> <li>- La protección se extiende a todo material biológico obtenido directamente por un procedimiento objeto de la patente, y a cualquier material biológico obtenido por reproducción que posea sus propiedades.</li> </ul> | <p>Sí: una variedad se considera esencialmente derivada cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deriva predominantemente de una variedad protegida inicial o de otra que a su vez es derivada.</li> <li>- Es distinta de la variedad inicial</li> <li>- Coincide esencialmente con la variedad inicial en la expresión de sus características.</li> </ul>                                   |
| <b>Derogaciones</b>                                   | No (excepto para las invenciones biotecnológicas)   | Sí: privilegio del agricultor y licencias obligatorias por dependencia.  |
| <b>Privilegio del agricultor</b>                      | No (excepto para las invenciones biotecnológicas, idéntico al establecido para el derecho de obtentor.  | <p>Sí: el agricultor puede usar con fines de propagación en su explotación el producto de la cosecha obtenido tras haber sembrado en su explotación material de la variedad protegida. El privilegio está limitado a determinadas especies. Los agricultores que hagan uso del privilegio, salvo que se trate de pequeños agricultores, están obligados a retribuir al obtentor de forma equitativa.</p> |
| <b>Privilegio del obtentor</b>                        | No especificado (aunque puede ser previsto por las legislaciones nacionales)  | <p>Sí: el derecho del obtentor no se extiende a aquellos actos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con carácter privado y no comercial.</li> <li>- Con fines experimentales.</li> <li>- Con el fin de obtener, descubrir o desarrollar nuevas variedades.</li> </ul>  |

|   | <b>PATENTES</b>   | <b>PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES</b>  |
|---|---|---|
| <b>Licencias obligatorias por dependencia</b> | <p>No, excepto para las invenciones biotecnológicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuando un obtentor no pueda obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin vulnerar una patente anterior.</li> <li>- Cuando el titular de una patente no pueda explotarla sin infringir un derecho de obtentor anterior sobre una variedad.</li> </ul> <p>En ambos casos, la licencia deberá ser solicitada por el titular u obtentor afectado, quienes deberán demostrar que se han dirigido en vano a la otra parte y que la variedad o la invención constituyen un avance técnico significativo de considerable importancia económica. La licencia obligatoria deberá ser compensada con el pago de un canon adecuado.</p> | <p>Sí:<br/>La Oficina Europea puede conceder una licencia obligatoria por razones de interés público, basadas en la protección de la vida o la salud de los humanos, animales o plantas; las necesidades del mercado; o las necesidades de la investigación de nuevas variedades.</p> |
| <b>Denominación de la variedad</b>            | No  | Sí  |
| <b>Indicación geográfica</b>                  | No (excepto para las invenciones biotecnológicas: la descripción relativa a la invención deberá incluir información sobre el lugar geográfico de origen de dicha materia).  | No  |
| <b>Duración del derecho</b>                   | 20 años   | 25 años (salvo árboles y viñas: 30 años).   |

#### **d) ESPECIAL CONSIDERACION DE LA EXCEPCION A FAVOR DEL AGRICULTOR**

Uno de los aspectos en los que el sistema de patentes y la protección de obtenciones vegetales presentan diferencias más sustantivas (y polémicas) es el conocido como “excepción a favor del agricultor” (también llamado “privilegio del agricultor” o “semilla de granja”).

Tradicionalmente (así la primitiva versión del Convenio UPOV) se reconocía al agricultor el derecho a reemplazar en su propia explotación semilla u otro material vegetal por él producido, aún cuando se tratara de variedades protegidas y sin que con ello se vulneraran los derechos exclusivos del obtentor. Esta facultad era, pues, una “excepción” a esos derechos exclusivos. Sin embargo, los obtentores habían denunciado repetidamente como esa facultad, utilizada en muchas ocasiones como un disfraz que encubría el fraude, era la causa fundamental de la infracción sistemática a sus derechos, atendida especialmente la dificultad de su investigación. Igualmente se criticaba la generalidad con que se establecía la excepción, que comprendía tanto a pequeños agricultores como a grandes terratenientes.

Todo ello, así como la inexistencia en las restantes modalidades de propiedad industrial (patentes, marcas, derechos de autor) de excepciones análogas, condujeron a la modificación de este privilegio en el Acta 1991 de la Convención UPOV, que pasa a ser una excepción facultativa, dentro de límites razonables y salvaguardando los intereses legítimos del obtentor. La regulación que establecen tanto el Reglamento 2100/94 de la Unión Europea como la Ley 3/2000 española se caracteriza por las siguientes notas:

- Sólo puede acogerse a la excepción la semilla de determinadas especies (cereales, patatas, forrajeras, colza), quedando excluidas otras (frutales, ornamentales, hortícolas, etc.).
- Aún para aquellas especies para las que se reconoce la excepción, sólo pueden hacer uso de ella libremente los “pequeños agricultores”, según la definición que de los mismos se da por la norma (aquellos que cultivan una superficie inferior a la necesaria para producir 92.000 Kg. de cereales, según las normas que regulan las ayudas de la PAC).
- Los restantes agricultores podrán hacer uso de la excepción, y por tanto, reemplazar semilla de variedades protegidas producida por ellos en sus propias explotaciones para la siembra de éstas, pero están obligados a pagar al obtentor una retribución justa, aunque apreciablemente menor que el “royalty” aplicado a las licencias de explotación de esa variedad en esa zona.
- Se entiende por agricultor “la persona física o jurídica que figure como titular de una explotación, por administrarla bajo su responsabilidad y por cuenta propia”.

A fin de dotar de eficacia a esta normativa, la Unión Europea ha establecido una regulación (fundamentalmente, Reglamento (CE) nº 1768/95, de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas para el desarrollo de la exención agrícola contemplada en el Reglamento 2100/94, antes citado) cuya finalidad es garantizar la identidad del grano que se somete a acondicionamiento durante todo el proceso, puesto que es obvio que una mayoría de agricultores no dispone individualmente de los medios necesarios para ello y deberá acudir a servicios prestados por terceros (almacenistas, cooperativas). Concretamente, se establecen las obligaciones que deben observarse en caso de tratamiento fuera de la explotación del agricultor: entre ellas está la de asegurar la identidad entre el producto que se somete a tratamiento y

el resultante del mismo, y la de asegurar que el tratamiento es efectuado por un transformador encargado de prestar servicios de tratamiento del producto de la cosecha que esté debidamente registrado con arreglo a la legislación del Estado miembro de que se trate, o se haya comprometido ante el agricultor a notificar esa actividad al organismo competente establecido. El Reglamento sigue definiendo la forma en que los titulares de las variedades pueden ejercer su control e información, a fin de hacer efectivo su derecho a la remuneración expresada. Esta normativa ha obligado a España a regular por primera vez las actividades de acondicionamiento de granos para siembra (maquila), mediante el Real Decreto 1709/1997, de 14 de noviembre. Dicha norma adopta las medidas mínimas para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Comunitario (necesidad de autorización oficial para el ejercicio de la actividad, y establecimiento de un sistema que permita en todo momento la identificación individual de cada partida de semilla).

Tanto la normativa comunitaria como la española otorgan, a la hora de establecer cual sea la retribución concreta que los agricultores han de satisfacer a los obtentores cuando, al hacer uso de la excepción, el grano reemplazado para la siembra pertenezca a variedades protegidas, prioridad en todo caso a los acuerdos que al efecto puedan alcanzar las organizaciones representativas de los agricultores y de los obtentores. Sólo en el caso de que dicho acuerdo no sea alcanzado, se fija la retribución a abonar a los obtentores en el 50% (40% en España) del importe del royalty pactado en las licencias de explotación sobre la variedad en cuestión, en la zona de que se trate. Hasta la fecha, se han alcanzado acuerdos en una mayoría de países europeos (no así en España), con muy diversos sistemas de valoración y retribución a los obtentores.

#### **e) ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR:**

La vulneración de los derechos de los obtentores es sancionada, en el ordenamiento jurídico español, y ello es aplicable igualmente a las variedades protegidas en la UE por remisión en este punto a los ordenamientos jurídicos nacionales, en diferentes ámbitos:

- ? Como derecho privado, mediante la concesión al obtentor de una acción civil que puede ejercer ante los Tribunales de Justicia ordinarios, y que le permite exigir:
  - El cese de los actos que violen su derecho
  - La indemnización por los daños y perjuicios sufridos
  - La recogida de todo el material ilegítimo y su destrucción
  - La atribución en propiedad de ese material ilegítimo
  - La publicidad de la sentencia
  - La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de su derecho

Debe subrayarse aquí que la violación del derecho de obtentor puede producirse tanto por la comisión de alguno de los actos que la ley reserva al titular (producción, reproducción, venta, etc.) respecto del material de la variedad, como por la utilización indebida o la omisión injustificada de la denominación varietal.

- ? Como bien jurídico merecedor de la tutela de las normas de derecho público, mediante la tipificación como infracción administrativa y penal:

- Como infracción administrativa, la vulneración de los derechos de los obtentores aparece sancionada en diferentes normas, la principal de las cuales es el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, sobre infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. Además, y aunque ello comprende también las variedades libres, todo el complejo reglamentario sobre producción y comercio de semillas y plantas de vivero antes referido sanciona como infracción grave esa producción y comercio efectuado con material al margen del sistema oficial de control y certificación administrativo. Paradójicamente, la Ley 3/2000 de régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales resulta ambigua en este punto, y no es fácil interpretar si sanciona o no como infracción administrativa la violación de los derechos de obtentor que ella misma reconoce y regula.
- Como delito, la vulneración de los derechos de obtentor aparece sancionada por el Código Penal vigente en su artículo 274, 3º (*“Será castigado con la misma pena (de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses) quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales”*) y 4º (*“Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad”*). Puede destacarse, en este punto, cómo el derecho exclusivo amparado por la tipificación penal comprende no solamente el material vegetal de la variedad, sino también su denominación, que goza en este punto de una protección comparable al de la marca u otros signos identificativos (nombre comercial, denominación de origen, etc.).

#### **4. LA PRÁCTICA: SITUACIÓN DE LAS VARIEDADES PROTEGIDAS EN ESPAÑA.**

Pese a que el marco legal que ha sido expuesto debiera proporcionar, en principio, instrumentos suficientes para asegurar el respeto a los derechos de obtentor, la realidad española dista de ser satisfactoria en este asunto.

Aunque existen diferencias importantes entre unas especies y otras, en aquellos cultivos en que la multiplicación resulta sencilla (semillas de cereales, árboles frutales, flores), y la tendencia general observada en los últimos años es decreciente, se observa aún un elevado índice de utilización por los agricultores de material reproducido ilegítimamente y en violación de los derechos de obtentor, bien por ellos mismos, bien por terceros (viveros, semilleros, cooperativas, etc.) dando lugar a un gran mercado clandestino, totalmente al margen del sistema oficial de certificación a que antes nos referíamos.

Por ejemplo, en el caso del clavel, que constituye la especie más importante en la producción nacional de flor fresca, al contrastar las estadísticas oficiales sobre

producción de tallos o flores cortadas (1.600 millones) en Andalucía, que representa el 90% del total nacional, con las cifras de venta de esquejes legales (20 millones), puede observarse que, aún aplicando medias altas de rendimiento por esqueje (10 tallos), el número de éstos no alcanza a cubrir más del 25% de la producción, correspondiendo el 75% restante a esquejes reproducidos o multiplicados clandestinamente por semilleros o por los propios agricultores. Este porcentaje es en la realidad superior, dado que una parte no despreciable de la producción de flores se efectúa sin declaración ni control oficial alguno.<sup>2</sup>

Estos porcentajes son bastante similares en frutales de hueso, particularmente en melocotón, nectarina, albaricoque y ciruela.

En lo que se refiere a semillas de cereales, la comparación de las cifras de producción de semilla certificada en España, así como el índice respecto al total consumido que es posible obtener a partir de las superficies cultivadas mediante la aplicación de dosis estándar de siembra, muestra un índice medio de utilización de semilla certificada inferior al 40%, con grandes variaciones entre cultivos y Comunidades Autónomas.

Al analizar todas estas estadísticas, hay que tener en cuenta que las variedades protegidas representan, de media, más allá del 50% del mercado de semillas y plantas de vivero en España (con grandes variaciones entre cultivos).

Toda esta situación revela, en primer lugar, una falta de control de calidad preocupante en el material mayoritariamente utilizado por los agricultores españoles. Además, sus consecuencias a medio plazo pueden ser muy graves: la multiplicación ilegal generalizada desincentiva la investigación por la imposibilidad de recuperación de las inversiones necesarias, lo que ha abocado a la obtención en España a una situación de práctica extinción. Ello acarrea el envejecimiento del catálogo varietal disponible y una dependencia extrema de la investigación extranjera, que obliga muchas veces a adaptaciones forzadas de variedades desarrolladas para otras latitudes, suelos y climas. Y ello cuando es posible recurrir a dicha investigación extranjera, ya que, en muchos casos, el obtentor foráneo es muy reticente o se opone a la introducción de su variedad en nuestro país, por el peligro que sabe existe de la multiplicación no autorizada ni controlada. La imposibilidad, entonces, de acceder a las nuevas variedades puede suponer una pérdida importante de ventajas competitivas en los mercados internacionales.

Por ejemplo, la procedencia de la mayoría de las variedades empleadas hoy en España es extranjera, como puede observarse contemplando los datos de los Registros de Variedades Comerciales y de Variedades Protegidas. Si se toman en cuenta los últimos doce años, de un total de 1.826 variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales, 432 eran de origen nacional (24%) y 1.394 de origen extranjero (76%). En algunos grupos de especies el desequilibrio es aún mayor: Cereales, con un 18% de variedades de origen nacional y un 82% de origen extranjero; forrajeras, con un 15% nacional y un 85% extranjero; oleaginosas e industriales, con un 24% nacional y un 76% extranjero, etc. Las solicitudes de inclusión de nuevas variedades de origen nacional en estos tres grupos apenas alcanza el 11% del total.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fuente: GESLIVE, A.I.E.

<sup>3</sup> Fuente: OEVV, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Registro de Variedades Protegidas presenta igualmente un claro desequilibrio a favor de las variedades de origen extranjero, aunque los porcentajes no sean tan extremados: de 823 Títulos de Obtención Vegetal concedidos en los últimos doce años, 315 corresponden a variedades nacionales (38%) y 508 a variedades extranjeras (62%).<sup>4</sup>

En todos los casos debe matizarse, además, el sentido de la expresión “origen nacional” de las variedades, dado que se consideran como tales las presentadas por empresas radicadas en España, aunque su capital social mayoritario pertenezca a grupos extranjeros. Si el estudio se efectuara sobre la ubicación original de los respectivos programas de investigación, la cifra porcentual española alcanzaría niveles irrisorios. A ello debe añadirse la coexistencia con Registros de ámbito comunitario europeo, de manera que un número considerable de variedades de origen extranjero utilizadas en España ni siquiera figuran en los Registros nacionales, disminuyendo aún más el porcentaje de variedades propias.

Las conclusiones que cabe extraer de esta situación, extraídas por responsables de la Oficina Española de Variedades Vegetales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son *“la extrema dependencia tecnológica del exterior que padece la estructura varietal española, fruto de la escasa actividad investigadora, fenómeno éste preocupante y lamentable atendida la importancia de la capacidad productiva nacional en numerosos cultivos. Se trata de una situación que debe constituir un elemento de reflexión importante, ya que parece evidente que si las variedades se hubiesen obtenido a través de programas nacionales, en nuestras condiciones agro-climáticas, su adaptación y productividad serían aún mayores. Todo ello sin olvidar las consecuencias que tal dependencia del exterior puede tener desde un punto de vista estratégico”*.<sup>5</sup>

Todo ello supone un grave lastre para la agricultura española, que sólo mediante un cambio en la cultura imperante (y una decidida voluntad por las administraciones competentes de inspeccionar y sancionar toda irregularidad), podrá resolverse.

---

Madrid, diciembre de 2007

© Antonio Villarroel López de la Garma

---

<sup>4</sup> Fuente: OEVV, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

<sup>5</sup> P. Chomé. Fruticultura profesional.