



ALADI/SEC/Estudio 76
15 de noviembre de 1993

ESTUDIO SOBRE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE OBTENORES
DE NUEVAS VARIEDADES VEGETALES. SITUACION
DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALADI

El presente trabajo ha sido elaborado para la COLCYT,
en el marco del Convenio con la ALADI, por el
consultor venezolano Dr. Francisco Astudillo Gómez.
Las opiniones expresadas son de su exclusiva
responsabilidad.

INDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	5
II. NECESIDAD DE LA PROTECCION LEGAL DE LAS VARIE DADES VEGETALES	7
III. EL SISTEMA DE PROTECCION VARIETAL DE LA UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTEN CIONES VEGETALES (UPOV)	13
1. Diferencias con el Sistema de Patentes de Invención	16
IV. LA SITUACION EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	20
1. Ley de Patentes de Plantas de los Estados Unidos de América	20
2. Ley de Protección de Variedades de Plantas de los Estados Unidos	22
3. Patentes de Utilidad	23
V. LA SITUACION EN EUROPA	24
VI. LA SITUACION EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALADI	26
1. Argentina	26
2. Brasil	29
3. Chile	30
4. México	31
5. Uruguay	32
6. Pacto Andino	34

Indice (Cont.)

	<u>Página</u>
VII. LOS DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES COMO FACTOR DINAMICO DEL PROCESO DE INTEGRACION DE LA ALADI	36
VIII. CONCLUSIONES	38
IX. PROYECTO DE ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL PARA LA ARMONIZACION DE NORMAS Y POLITICAS SOBRE DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES	39
BIBLIOGRAFIA	49
ABREVIATURAS	51

I. INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo contribuir con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), para determinar la pertinencia de promover entre los países miembros y dentro de los parámetros previstos en el Tratado de Montevideo 1980, un anteproyecto de acuerdo sobre derechos de obtentores de variedades vegetales, con criterios comunes que faciliten y hagan más transparente el comercio intrarregional de semillas.

Obedece esta iniciativa de la ALADI a los lineamientos de la Resolución 32 (VII) del Consejo de Ministros, del 30 de noviembre de 1992, enmarcada en esta nueva fase de la integración latinoamericana, donde los diferentes esquemas existentes persiguen trascender los aspectos puramente comerciales y aún económicos del proceso.

Los derechos intelectuales, permiten la exclusión de terceros de la producción y explotación industrial y comercial del objeto de protección, constituyendo, por ello, excelentes instrumentos para alentar la creatividad y la investigación. El trabajo intelectual para la obtención de nuevas variedades de plantas, conlleva esfuerzos de ingenio y de inversión, que pueden ser recompensados mediante la concesión de derechos de exclusiva para facilitarles a los obtentores, una pronta recuperación de sus inversiones y alentarles para que continúen investigando.

La protección de nuevas variedades vegetales por medio de la propiedad intelectual, puede darse por dos vías. En primer lugar, a través de un certificado o título de protección particular y en segundo, por medio de una patente de invención. Ambas modalidades confieren en principio los mismos derechos, pero tienen diferencias fundamentales, debidas a la naturaleza particular de las plantas. Estas diferencias, las cuales analizaremos en este trabajo, han inclinado la preferencia de los países hacia la protección de las variedades vegetales a través de un esquema particular o sui generis, siguiendo el sistema instrumentado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Por otra parte, en una economía abierta y globalizada, como la que nos toca vivir, los países en vías de desarrollo deben procurar y estimular la actividad empresarial privada. El mejoramiento de cultivares o semillas es realizado en muchos de los países de la región, por el Estado a través de centros de investigación autónomos o dependientes de universidades.

Sin embargo, en la mayoría de nuestros países están presentes empresas semillistas privadas multinacionales y en algunos existe un creciente desarrollo empresarial local nacional. Los derechos exclusivos de explotación sobre las variedades obtenidas, ha sido un instrumento básico que ha estimulado el desarrollo empresarial privado en los países de la región, cuya legislación los contempla y podría serlo, eventualmente, para los que piensan adoptar regímenes sobre la materia en un futuro próximo.

En este mismo sentido, en fecha 13 de junio de 1993 entró en vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial para la Liberación y Expansión del Comercio Intrarregional de Semillas, cuyo objeto es liberar el comercio intrarregional de semillas y establecer condiciones para el desarrollo de los sistemas nacionales en forma armónica. Este acuerdo, que prevé el fortalecimiento de la base empresarial semillista de los países de desarrollo intermedio y de menor desarrollo económico relativo, fué suscrito en fecha 22 de noviembre de 1991, por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se adhirió Ecuador y Cuba ha iniciado los trámites correspondientes.

Los derechos de obtentores de variedades vegetales, por facultar la exclusión de terceros de la producción y comercialización, constituyen un instrumento de competencia comercial, por lo que la regulación por los países de la región debe obedecer a criterios comunes con miras a evitar trabas y permitir un cabal cumplimiento del citado Acuerdo de Semillas.

El acta de la Primera Reunión del Comité de Semillas, creado por el citado Acuerdo, de fecha 7 de septiembre de 1993, contiene una declaración de los países miembros en este sentido. Expresaron lo siguiente:

DECLARACION

Los miembros del Comité de Semillas, conscientes de la importancia de los derechos intelectuales como medio para alentar la investigación, decidieron en forma unánime exhortar a los países miembros de la ALADI, que aún no lo hayan hecho, para que adopten en lo posible, regímenes uniformes de concesión de derechos de explotación exclusiva a los obtentores de variedades vegetales, conforme sistema contenido en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). En este mismo sentido, los miembros destacarán la necesidad de diseñar e instrumentar programas de cooperación para la correcta aplicación y administración de dichos regímenes.

Este Acuerdo de Semillas se complementó con otro en materia de cooperación, suscrito entre la Secretaría General de la ALADI y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Semillistas (FELAS), el cual contempla la asesoría directa en la aplicación de regímenes nacionales de semillas y la incorporación de normas de protección a los derechos de los creadores de nuevas variedades, todo lo cual refleja el interés del sector privado en el tema.

Por último, algunos países de la región, como Argentina, Chile y Uruguay tienen mucha experiencia en la instrumentación de regímenes de protección de derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales. De allí que la cooperación técnica para su correcta aplicación en países de poca o ninguna experiencia, debe ser un punto importante a considerar en cualquier proyecto de acuerdo sobre la materia en la Región.

II. NECESIDAD DE LA PROTECCION LEGAL DE LAS VARIEDADES VEGETALES.

Es indudable que la investigación científica sobre las plantas, ha arrojado resultados beneficiosos para la humanidad. Ya de por sí, estas tienen una importancia fundamental en su alimentación.

El conocimiento de las plantas ha sido producto de las investigaciones sobre morfología, anatomía y fisiología vegetal. Ello ha permitido el desarrollo de técnicas que han mejorado definitivamente los cultivos. Entre otras podemos destacar la hibridización sexual, el cultivo de tejidos vegetales, iniciada por Roger Gauthierent en Francia en 1938, así como el cultivo de células aisladas, lo cual solo vino a concretarse en 1954 con las investigaciones hechas por Muir, Hildebrandt y Riker. Durante la década de los sesenta, los investigadores estudiaron el balance hormonal de las plantas y mejoraron los medios de cultivo. Cientos de variedades de plantas libres de enfermedades fueron producidas. El crecimiento de células vegetales en cultivos, ha permitido identificar importantes características, aislarlas y generar plantas con sólo las cualidades deseadas, como resistencia a las enfermedades y los cultivos.

Una técnica más reciente que ha simplificado la investigación, consiste en el cultivo in vitro del polen de las anteras, lo cual hace posible trabajar con células haploides que tienen un cromosoma sencillo. Esto comenzó en 1966 en la Universidad de New Delhi y en Francia por parte de J.P. Bourgin y J.P. Nitsch. Otra técnica reciente, es la hibridización somática, la cual hace posible

evitar los problemas de la hibridización sexual, como la incompatibilidad entre plantas y la transmisión de características no deseadas¹.

En cuanto a la recombinación genética, las plantas, al igual que las personas, pueden recibir genes nuevos y no necesariamente de otras plantas. Esta capacidad práctica y creciente de transferir genes funcionales de una forma de vida a otra es mucho más importante para la agricultura y, en particular, para los mejoradores de plantas, que para ninguna otra ciencia. La técnica convencional implica un trabajo laborioso, en primer lugar, buscar una variedad silvestre de una planta cultivable con una característica determinada, como la resistencia a la sequedad o a un virus. Si la búsqueda tiene éxito, entonces la planta silvestre se cruza con la planta cultivada; el polen de una planta fertiliza los óvulos de la otra, y las semillas resultantes portan los genes de las dos plantas parentales; incluyendo los no deseados. Por el contrario con la manipulación genética, hace falta un solo gen para conferir a una planta una característica valiosa, por ejemplo, resistencia a un virus. La búsqueda del gen se lleva a cabo no precisamente en la misma especie de la planta cultivada que se quiere mejorar, ni en plantas estrechamente relacionadas, ni siquiera en el reino vegetal, sino en bacterias, hongos, virus e incluso animales, si fuera necesario². Un ejemplo de esto, ha sido la inserción en el *Agrobacterium Tumefacens* (bacteria que infecta a las plantas heridas), de genes de otras bacterias que producen sustancias químicas que atacan a insectos dañinos, por lo que el *Agrobacterium*, utilizado como vehículo, tendrá dicha capacidad convirtiéndose en un insecticida natural.

Otro ejemplo de lo importante que puede ser la biotecnología aplicada a las plantas, lo constituye la fijación del nitrógeno por estas mismas. En el siglo XIX, Jean-Baptiste Boussingault, Justus von Liebig y G. Muller, fueron los primeros en demostrar lo indispensable del nitrógeno para la vida de éstas. Una bacteria identificada en 1888 por Hermann Hellriegel and H. Wilferth denominada *Rhizobium*³, puede proveer de este elemento en forma natural, a un cierto número de plantas (leguminosas), viviendo una relación de simbiosis.

¹ Apretada síntesis de Antebi, Elizabeth-Fishlock, David-Technology. *Strategies for Life-The MIT Press*, 1986, pags. 125-126. Tomado de Astudillo Gómez, Francisco. "La Protección Legal en el Campo de la Biotecnología". Universidad Central de Venezuela, Caracas, diciembre de 1992, pag. 363-364.

² Newel, John. *Manipuladores de Genes*. Ediciones Piramide, Madrid, 1990, pags. 142 y 143.

³ Antebi, Elizabeth-Fishlock, David, obra citada, pag. 364.

Pues bien, uno de los objetivos de la ingeniería genética ha sido identificar los genes de las enzimas que estos microorganismos utilizan para la fijación del nitrógeno y transferirlos a plantas cultivadas, de forma que puedan fijarlo por ellas mismas sin necesidad de bacterias que lo hagan para ellas ⁴.

Ejemplos históricos ilustrativos en relación con la propagación de plantas por semillas, son el cruce entre dos especies de claveles logrados por Thomas Fairchild en 1719 y las observaciones publicadas de Koelreuter sobre hibridización en 1761. En el caso del trigo, la primera selección seguida de pruebas a los descendientes, fué lograda en Jersey por Le Couteur en 1800. John Goss fué el primero en cruzar guisantes para producir nuevos tipos importantes por su crecimiento en 1820 ⁵.

Ahora bien, la industrialización de los productos agrícolas comienza a mediados del siglo XIX con la llegada del arado mecánico, la energía eléctrica y los fertilizantes químicos. Por ello, no es cuestión del azar que en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, se previera en su Protocolo Final, que la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia, aplicándose no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también a los productos de la agricultura como vinos, granos, frutas, animales, etc.

Para ese entonces, la utilidad de la investigación sobre variedades vegetales de reproducción asexual (propagación vegetativa) para la industria quedó demostrada, cuando entre 1873 y 1879, la filoxera proveniente de América del Norte diezmó los viñedos de Francia. Al parecer una colonia de esta especie de hemíptero, cruzó el Atlántico, probablemente en racimos de uvas instalándose en un viñedo en Provençe, extendiéndose luego por toda Europa ⁶. Las pérdidas fueron cuantiosas. Para 1890 la producción total de vino se redujo en Francia en dos terceras partes y el valor de las operaciones vinícolas, que previamente se cotizaban entre 10.000 y 20.000 francos por hectárea cayó a menos de 1.000 francos ⁷. Pues bien, así como la

⁴ Newel, John, obra citada, pag. 152.

⁵ UPOV, The History of Plant Variety Protection. The First Twenty five years of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, Geneva, 1987, pag. 62.

⁶ Astudillo Gómez, Francisco-Las Denominaciones de Origen. Estudio Comparado. Eduven, Caracas 1992, pag. 23.

⁷ UPOV, obra citada, pag. 61.

filoxera llegó de América, también del nuevo continente vino a Europa la forma de erradicarla, por cuanto en Norte América es endémica y por supuesto algunas especies habían creado resistencia contra dicho hemíptero.

Los viñedos destruidos fueron sustituidos por injertos hechos con variedades procedentes de Norteamérica resistentes a la filoxera, por lo que los actuales vinos franceses son parcialmente americanos⁸, salvándose de este modo la industria vinícola de Francia.

Para ese entonces (segunda mitad del siglo XIX) comenzaron a constituirse asociaciones de mejoradores de semillas, como es el caso de Suecia, fundada en 1886, estableciéndose igualmente centros de investigación, como el Instituto Federal de Agricultura y Análisis de Semillas de Austria lo que sucedió en 1881⁹.

La labor de mejora de variedades vegetales basándose en la investigación, es una tarea realizada hoy en día por muchas empresas privadas y algunas públicas. Las inversiones para investigación y desarrollo son inmensas, por lo que la concesión de derechos de exclusión sobre sus productos y procesos, es necesaria como en cualquier área de la técnica.

Ahora bien, ¿en qué consiste la investigación para el mejoramiento de plantas? Para encontrar la respuesta, debemos abordar el conocimiento de principios generales de botánica y agricultura.

En primer lugar, diremos que recibe el nombre de planta cada uno de los seres naturales que son objeto de estudio de la Botánica. El conjunto de todas las plantas constituye el Reino Vegetal, que con el animal representa el mundo de lo orgánico, o imperio de los seres vivos¹⁰.

Las plantas o vegetales (árboles, arbustos, matorrales, hierbas, legumbres, hortalizas y flores) se distinguen generalmente de los animales, que constituyen una forma superior de seres vivos, por las características de su nutrición, estructura y locomoción. Normalmente las plantas producen por sí mismas compuestos orgánicos a partir de moléculas minerales, y reciben la energía necesaria tomándola de la luz del sol. Son "autótrofos". En cambio los animales (y los hombres) necesitan para su nutrición compuestos orgánicos ya elaborados. Son "heterótrofos". En general las plantas están ligadas al lugar en donde crecen, mientras que la mayoría de los animales

⁸ Forbes, Patrick-Champagne: The wine, the land and the people. Londres, Victor Gollancz Ltd., pag. 167.

⁹ UPOV, obra citada, pag. 63.

¹⁰ Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Espasa-Ediciones, Madrid, Tomo XLV, pag. 387.

tienen la posibilidad de moverse y cambiar de lugar. Las plantas son, directa o indirectamente, la base de la nutrición de los animales y del hombre ¹¹. En virtud de esto último, el hombre se ha dedicado a cultivar (horticultura) las plantas necesarias, mediante el estudio y desarrollo de técnicas para preparar y mejorar suelos (agrología), así como las condiciones de vida de las plantas cultivadas (fitotecnia) lo que lo ha llevado a seleccionar las mejores semillas y material de reproducción.

De la misma forma, a través de la física y química agrícola se ha conocido la composición de los suelos y a proporcionarle los elementos que le faltan y neutralizar los que tienen en exceso, todo con el fin de ayudar a las plantas en su crecimiento. Todas, o casi todas las ciencias naturales y experimentales, pueden considerarse como auxiliares de la técnica agrícola ¹².

Ahora bien, la Botánica recurre a características para clasificar a las plantas en grupos. El aspecto exterior o fenotipo de una planta se lo dan dos factores: su herencia genética (genotipo) y las condiciones del medio en que se desarrolla, tales como el suelo, clima duración del día y de la luz solar, vientos y riesgos o pluviosidad ¹³. Por estas características, las plantas se agrupan en: división, clase subclase, orden, familia, género, especie, subespecie, variedad y forma. No se debe confundir la variedad botánica con la variedad hortícola o cultivar (C.V.), que no es un taxón (grupo subordinado) sino una variante o híbrido artificial de significación económica o comercial ¹⁴.

El hecho de que algunas leyes excluyen del patentamiento a las "variedades" vegetales, (Convenio de Munich sobre la Patente Europea) y otras se refieran a ellas para permitirlo (Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de México), obliga a tener claridad conceptual sobre que se entiende por ello, a los fines del derecho de la propiedad industrial, lo cual veremos mas adelante.

¹¹ UPOV, Información General, Ginebra 1991, pags. 5 y 6.

¹² Enciclopedia Universal Ilustrada, Tomo XLV citado, pag. 444.

¹³ UPOV-Información General, (citada), pag. 6.

¹⁴ Marzocca, A-Nociones básicas de taxonomía vegetal, edit. CA, San José (Costa Rica), 1985, P. 11, citado por Bergel, Salvador Darío-El Proyecto de Directiva Europea relativo a la protección jurídica de invenciones biotecnológicas-Revista de Derecho Industrial No. 34, enero-abril 1990, Depalma, Buenos Aires, pags. 91 y 92.

Ahora bien, las inversiones para investigación y desarrollo son muy grandes, sobre todo provenientes de empresas multinacionales de semillas, que como en cualquier sector industrial, persiguen beneficios económicos a partir de la comercialización de los resultados de sus investigaciones. Las expectativas de crecimiento de la producción agrícola en Europa para algunos rubros, son las siguientes:

PORCENTAJE ANUAL DE CRECIMIENTO
ESPERADO PARA EL 2005

Trigo Blanco	2.0	
Cebada	1.5	
Avena	0.9	
Arroz	1.8	
Maíz	1.5	
Remolacha	1.9	
Oleaginosas	4.4	
Soya	2.0	
Guisantes	4.6	
Papas	1.0	15

Ahora bien, para lograr el crecimiento reflejado en el cuadro anterior, los autores han tomado en cuenta la aplicación de diferentes técnicas biotecnológicas como diagnóstico anticipado de enfermedades, vacunas de recombinación viral contra enfermedades, resistencia genética en plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas a herbicidas, incorporación de características genéticas contra plagas en plantas comestibles y el control biológico de micotóxicas en cereales. Todas estas técnicas han sido producto del esfuerzo intelectual así como de cuantiosas inversiones, por lo que resulta justo permitir que los productos y procesos obtenidos no puedan ser explotados industrial y comercialmente por otros durante un lapso determinado.

Las inversiones son sorprendentes. Asesores independientes de casas de semillas y herbicidas han estimado que en el año 2000, la ingeniería genética añadirá al valor de los cultivos en el mundo unos 20.000 millones de dólares al año ¹⁶. Sin un sistema que respalde una explotación exclusiva por un lapso de tiempo determinado, no caben dudas de que estas inversiones se verían reducidas.

¹⁵ Commission of the European Communities-The Impact of Biotechnology on Agriculture in the European Community to the year 2005-Luxemburg, 1989, pag. 49.

¹⁶ Newell, John, obra citada, pag. 144.

III. EL SISTEMA DE PROTECCION VARIETAL DE LA UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (UPOV).

La concesión de derechos de explotación exclusiva sobre plantas ha sido producto de un lento y madurado proceso, tanto en los Estados Unidos y aún mas en los países de Europa. No nace como capricho de un determinado Estado. Es el resultado del trabajo y la presión de los propios interesados, lo que conduce a que el 23 de mayo de 1930 se dicte en los Estados Unidos de América, la Ley de Patentes de Plantas, la cual es la primera en reconocer que el obtentor de nuevas variedades vegetales es un inventor tal como los del área de la metalmecánica, la electricidad o la química. La intención de esta ley fué estimular la propagación de nuevas plantas y sus productos, con mas resistencia, por ejemplo, a las enfermedades y cambios de clima. Estableció el patentamiento por diez y siete años de nuevas variedades de reproducción asexual (vegetativa), excluyendo a los tubérculos.

Esta Ley (35 U.S.C. 161) confiere al titular de la patente el derecho de excluir a otros de la reproducción asexual de la planta o de su comercialización por el lapso de diez y siete años. Para la concesión del derecho, esta ley exige que la planta a ser patentada consista en una variedad "distinta y nueva". En cuanto a ser "distinta", la planta debe tener características claramente distinguibles de aquellas variedades existentes. En las solicitudes de patentes de plantas, el requisito de la utilidad es sustituido por el de poder ser distinguidas por sus características.

En relación con la "novedad", esta se entiende en cuanto a su concepción más que a su uso. Esto quiere decir, que la planta debe ser nueva en cuanto a sí misma, como sucede con las obras protegidas por el derecho de autor, las cuales deben ser originales frente a sí misma y no de cara a un estado de la técnica, como es el caso de las patentes de utilidad.

Por ello, la mera existencia previa de la variedad de reproducción asexual antes de la solicitud de patentes, no termina con la novedad, si las características de la variedad y su valor no fueron apreciados por nadie antes de su obtención por parte del inventor o simplemente nadie conocía de su existencia¹⁷. Ello significa que la planta debe haber estado disponible y conocida esa disponibilidad para que se considere no novedosa. En otras palabras, una fotografía de la planta en una revista de horticultura, o

¹⁷ United States Congress. OTA-New Developments in Biotechnology. Patenting Life. Washington D.C., 1989 pag. 72.

bien la planta en sí misma en estado no cultivado, rodeada de otras variedades en la jungla del Africa, no rompen la novedad ¹⁸.

La Ley de patentes de plantas de reproducción asexual de los Estados Unidos rompió el hielo, pero sólo tres países siguieron su modelo, Cuba en 1937, la República de Corea de 1973 y Africa del Sur en 1952. Después de dos enmiendas, en 1952 y 1954, adoptó la forma de capítulo de la ley de patentes, por lo que el organismo encargado de su administración es la Oficina de Patentes y Marcas.

Los derechos conferidos por dicha ley, son los mismos previstos para las patentes de utilidad, pero no protegen los partes de una planta (flores, frutos), por cuanto la solicitud está limitada a una sola reivindicación.

En cuanto a Europa, tenemos que en Francia se solicitaron patentes para plantas a partir de 1949, específicamente para rosas y claveles. En Italia, en 1948, la Sala de Apelaciones de la Oficina Central de Patentes reconoció el patentamiento de plantas. En Bélgica se solicitaron patentes de plantas a partir de 1950. En Alemania, después de algunos intentos frustrados en 1930, para introducir un proyecto de ley de semillas para la protección de nuevas variedades incapaces de reproducirse por vía vegetativa, se recurrió a la ley de patentes y el 31 de octubre de 1934, se concedió una patente para semillas de tabaco. Poco después, el 30 de diciembre del mismo año, se otorgó una patente sobre una leguminosa (lupino) libre de alcaloides para su utilización como forraje. En ese mismo país, el 27 de junio de 1953 se puso en vigencia la Ley de Protección de Variedades y Semillas de Plantas Cultivadas, la cual tuvo un importante papel en la constitución de la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV).

Una vez que los países acordaron protección a nivel nacional, bien a través de patentes o de certificados especiales de protección varietal, comenzó un movimiento para darle alcance internacional a la protección de las nuevas variedades vegetales. En este movimiento tuvieron un papel promotor la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIIPPI) y la Asociación Internacional de Obtentores de Plantas para la Protección de Nuevas Variedades (ASINSEL) ¹⁹.

¹⁸ Goldstein, Jorge A.-The Protection of Plant Varieties in the United States Seterns. Kessler, Goldstein. Washington D.C., 1985-1992 pag. 4.

¹⁹ Resumen de UPOV-The First Twenty-Five...., citada, pag. 75.

Todo ello condujo a que el gobierno de Francia convocara a una Conferencia Diplomática del 7 al 11 de mayo de 1957, la cual se constituyó en la primera sesión de la Conferencia Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales ²⁰.

Las conclusiones de este evento, sentaron las bases del sistema de protección especial para las variedades vegetales. Así, se reconocieron básicamente, los legítimos derechos de los obtentores y se establecieron las condiciones de la variedad para optar a la protección: distinta a las existentes, homogénea en cuanto a sus caracteres y estabilidad hereditaria.

Una segunda sesión de la Conferencia se sostuvo del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 1961, constituyendo el punto más importante discutido, la relación del nuevo título con el sistema de patentes. El debate produjo la inclusión en el proyecto de acuerdo, de un artículo que permitió a los países miembros conferirle al obtentor el certificado especial o una patente de invención. Sin embargo, igualmente se estableció que los Estados que tuvieran ambas formas de protección, solo podían acordar una sola de ellas para un mismo género o especie botánica.

Finalmente, el convenio que constituyó a la UPOV fué firmado el 2 de diciembre de 1961 en París, con el objeto de reconocer y garantizar al obtentor de una variedad vegetal nueva, o a su causahabiente un derecho cuyo alcance y modalidades se prevén en su contenido. Fué firmado por los plenipotenciarios de Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Holanda. El 26 de noviembre de 1962, fué suscrito por Dinamarca y el Reino Unido; y Suiza, por su parte, lo hizo el 30 de noviembre del mismo año. Su entrada en vigor, se produjo el 10 de agosto de 1968, siguiendo a las ratificaciones hechas por el Reino Unido el 17 de septiembre de 1965, por Holanda el 8 de agosto de 1967 y por Alemania el 11 de julio de 1968. Dinamarca, Francia y Suecia depositaron sus instrumentos de ratificación el 6 de septiembre de 1968, el 3 de septiembre de 1971 y el 17 de noviembre de 1970 respectivamente ²¹.

Este convenio ha sido revisado en Ginebra en tres oportunidades, el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y la última el 19 de marzo de 1991. Actualmente son miembros de la UPOV 23 Estados: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados

²⁰ IBIDEM, pag. 82.

²¹ IBIDEM, Pag. 8.

Unidos de América, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica, Suecia y Suiza. Por su parte, Argentina, Chile y Uruguay, países latinoamericanos con legislación interna basada en los principios de UPOV, han formalizado acciones para ser miembros de esta Unión.

Los Estados Unidos de América se hicieron miembros de la UPOV en la revisión del 23 de octubre de 1978. Fué una lógica consecuencia, luego de haberse dictado en este país el 24 de diciembre de 1970, la Ley de Protección de Variedades de Plantas, para conferir por 18 años derechos exclusivos de producción y comercialización sobre variedades de reproducción sexual.

En los últimos años, los sistemas de patentes de invención y de protección varietal de la UPOV, han sido analizados para determinar cuál de los dos es mas conveniente para proteger a las variedades vegetales.

La polémica surgió en 1985, cuando en los Estados Unidos de América, la Sala de Apelaciones de la Oficina de Patentes decidió en el caso Ex parte Hibberd, que plantas de maíz, sus semillas y cultivo de tejido vegetal con un alto nivel de triptófano eran patentables, aún cuando pudieran ser protegidas también por la Ley de Protección de Variedades de Plantas.

El objeto del derecho en el caso de las patentes, son las invenciones consideradas en forma general, por cuanto éstas como resultados de materializar ideas inventivas, generan productos o procesos que solucionarán problemas técnicos. Las invenciones pueden darse en cualquier área de la técnica, pudiendo ser susceptibles de patentamiento si cumplen condiciones básicas como novedad mundial, aplicación industrial y altura inventiva.

1. Diferencias con el Sistema de Patentes de Invención.

- a) La condición de novedad a escala mundial, para obtener una patente significa que la invención no esté considerada dentro del estado de la técnica, entendiéndose por esta última, todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Como vemos, esta noción de novedad es bastante rigurosa, contraponiéndose al sistema UPOV, por cuanto éste exige igualmente que la variedad sea considerada nueva, pero en el sentido de que el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de la cosecha de la variedad no haya sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación (comercialización) de la

variedad, en el año anterior en el país donde se solicite la protección, o más de cuatro años en otro país, extendiéndose este último lapso a seis años en el caso de árboles y vides.

En este mismo sentido, el sistema tipo UPOV, exige como vimos, otras condiciones para acordar la protección, propias de la naturaleza vegetal, como la homogeneidad o uniformidad en sus caracteres pertinentes y la estabilidad hereditaria. También se exige que la variedad para la cual se solicita protección, pueda distinguirse de variedades notoriamente conocidas, reputándose como estas últimas, aquéllas cuyos derechos de obtentor se haya solicitado en cualquier país;

- b) Otra diferencia importante que podemos apreciar, entre el sistema tipo UPOV y el de patentes de invención, se refiere al objeto de protección.

A través de las patentes se protegen las invenciones, consideradas como intangibles, por cuanto no tienen que estar materializadas. Basta que lo pueda ser a juicio de la Administración.

En el sistema UPOV típico, la variedad debe existir físicamente. El análisis para verificar si cumple con las condiciones de novedad, homogeneidad y estabilidad, se hace generalmente sobre una muestra de la planta. No obstante, algunos países, ej. Argentina, sólo exigen una descripción escrita, dándole a la solicitud carácter de declaración jurada.

El examen de la variedad misma y la obligación de mantenerla en su forma original, brinda considerable certeza al régimen de las obtenciones vegetales; y

- c) Otra comentada diferencia entre los dos sistemas, es el alcance de los derechos. Hasta el acta de 1978, el derecho concedido al obtentor tiene como efecto, someter a su autorización previa, la producción con fines comerciales, la puesta a la venta y la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad derivada, no señalándose extensión del derecho, salvo en el caso de las plantas ornamentales o las partes de estas que normalmente son comercializadas para fines distintos de la multiplicación. En consecuencia, para todos los demás casos, el derecho se agota efectuado el primer acto de comercialización (primera venta).

²² Correa, Carlos M.-Patentes y Biotecnología: Opciones para América Latina.-Biotecnología y Patentes. Revista del Derecho Industrial. Depalma, Enero. Abril 1990, No. 34, Buenos Aires.

No obstante, el acta de UPOV de 1991, en primer lugar amplía expresamente el espectro de actuación al sujetar a la autorización del obtentor: la producción o la reproducción (multiplicación), la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación, la oferta de venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación, la importación y la posesión para cualquiera de los fines señalados.

Por otra parte, el acta de 1991, expresa que para la ejecución de dichos actos sobre productos de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenidos por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, se requerirá la autorización del obtentor, lo que luce enteramente razonable.

En este mismo sentido, se le dá a los países miembros la facultad de extender el derecho del obtentor, a los productos de cosecha y los fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida.

También el acta de 1991, introduce el concepto y extiende el derecho del obtentor, a la variedad derivada de otra protegida. La derivación es una constante en los derechos intelectuales, como es el caso de las "obras derivadas" en materia de derecho de autor y el de la "dependencia" en el de las patentes de invención.

El acta de 1991, considera que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad, si:

- 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;
- se distingue claramente de la variedad inicial; y
- 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.

Por todo ello, la explotación de una variedad considerada esencialmente derivada, obligaría al pago de una compensación económica al titular del derecho sobre la variedad inicial.

En cuanto al material de reproducción o multiplicación de la variedad, el acta de 1991, establece que el derecho del obtentor no se extenderá a los actos relativos a dicho material, cuando este haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio del país miembro, por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a menos que los actos:

- impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión; y
- impliquen 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.

Por "material", se entiende, de acuerdo con la misma acta:

- el material de reproducción o de multiplicación vegetativa;
- el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas; y
- todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

En el caso de las patentes de invención, es mundialmente aceptado que el derecho se agota con la puesta del producto en el mercado, bien por el mismo titular o con su autorización.

El antagonismo entre los dos sistemas (patentes y UPOV) previsto en el acta de 1978, el cual permite en las legislaciones nacionales que admiten la protección de las variedades en ambas formas, hacerlo a través de una sola de ellas, fué eliminado en el acta de 1991. Esta última, establece la obligación para los países miembros de conceder derechos al obtentor de nuevas variedades, sin señalar por cual vía, por lo que podría darse por patentes. No obstante, el sistema de patentes obedece a otros esquemas, por lo que parece ser mas prudente para los países, adoptar leyes para la concesión de derechos a los obtentores de nuevas variedades vegetales, siguiendo el esquema planteado por la UPOV, como efectivamente las tienen los Estados pertenecientes a dicha Unión, e inclusive algunos que no lo son como Argentina, Chile y Uruguay.

IV. LA SITUACION EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

1. Ley de Patentes de Plantas de los Estados Unidos de América

La concesión de derechos exclusivos de explotación sobre plantas no nace como capricho de un determinado Estado. Es el resultado del trabajo y la presión de los propios interesados lo que lleva a que el 23 de mayo de 1930 se dicte en los Estados Unidos de América la Ley de Patentes de Plantas, la cual es la primera en reconocer que el obtentor de nuevas variedades vegetales es un inventor tal como los del área de la metalme-cánica, la electricidad y la química, por lo que el resultado de su esfuerzo intelectual merece ser prote-gido; la intención de esta ley fué estimular la propa-gación de nuevas plantas y sus productos, con mas resistencia, por ejemplo, a las enfermedades y cambios de clima. Fué vista por algunos como gesto de simpatía hacia los agricultores y obtentores de nuevas varieda-des, por la caída de los precios consecuencia de la depregión económica sufrida por los Estados Unidos en 1929²³. Es conocida como la Ley Towsend-Purnell, por haber sido introducida al Senado por John G. Townsend (Delaware) y a la cámara de representantes por Fred. S. Purnell (Indiana), siendo aprobada en forma unánime por el Senado.

Mediante esta ley se estableció el patentamiento por diez y siete años de nuevas variedades de reproducción asexual (vegetativa) excluyendo a los tubérculos.

Detalle importante de esta ley, fué que modificó la exigencia legal de una descripción escrita que permiti-era a una persona con los conocimientos normales de la técnica respectiva repetir la invención correspon-diente.

La modificación constituyó en un párrafo añadido al artículo correspondiente de la ley, del siguiente tenor:

"Las patentes de plantas no serán declaradas inválidas basándose en esta sección, si la descripción es hecha de la forma mas razonable posible".

Obedeció esta modificación al hecho de que resulta difícil describir suficientemente a las plantas en forma escrita²⁴.

²³ Allyn, Robert. The First Plant Patents. Educational foundations, Inc., Brooklyn, N.Y., 1934, pag. 10.

²⁴ Allyn, Robert, obra citada, pag. 14.

Esta ley (35 U.S.C.-161) confiere al titular de la patente el derecho de excluir a otros de la reproducción asexual de la planta o de su comercialización por el lapso de diez y siete años. En forma expresa señala que se aplican las disposiciones relativas a las patentes de invención en general, a menos que se indique otra cosa.

En cuanto al concepto de novedad, este varía con relación a las patentes de invención. Expresa igualmente la ley en este sentido, que la planta a ser patentada debe consistir en una variedad "distinta y nueva". En cuanto a ser "distinta", la planta debe tener características claramente distinguibles de aquellas variedades existentes. En las solicitudes de patentes de plantas, el requisito de la utilidad es sustituido por el de poder ser distinguidas por sus características. En relación con la novedad, esta se entiende en cuanto a su concepción mas que a su uso²⁵. Esto quiere decir, que la planta debe ser nueva en cuanto a sí misma, como sucede con las obras protegidas por el derecho de autor, las cuales como vimos, deben ser originales frente a sí misma y no de cara a un estado de la técnica, como es el caso de las patentes de utilidad.

La ley de patentes de plantas de reproducción asexual de los Estados Unidos, marca un mito, pero como se señaló anteriormente, solo tres países siguieron su modelo, Cuba en 1937, la República de Corea en 1973 y Africa del Sur en 1952. Después de dos enmiendas, en 1952 y 1954, adoptó la forma de capítulo de la ley de patentes de ese país (35. U.S.C.)²⁶, por lo que el organismo encargado de su administración es la Oficina de Patentes y Marcas.

Por último, es importante destacar sobre esta ley, que a través de ella se puede patentar una sola variedad, como por ejemplo, la rosa "Peace", y no un grupo de variedades que tengan un rasgo común, como sería el caso de una rosa con flores blancas. Hasta 1989, cerca de seis mil patentes de plantas habían sido emitidas por la Oficina de Patentes²⁷. Los derechos conferidos son los mismos previstos para las patentes de utilidad, pero no se pueden proteger las partes de una planta (flores, frutos), por cuanto la solicitud está limitada a una sola reivindicación.

²⁵ 193 USPQ 1977, pag. 265.

²⁶ UPOV-The first twenty-five.....,citada, pag. 63.

²⁷ OTA-New Developments.....,citada, pag. 72.

2. Ley de Protección de Variedades de Plantas de los Estados Unidos.

En este país, las inversiones en investigación y desarrollo por parte de los mejoradores de semillas debían ser estimuladas. Ello y el hecho de que en 1961 se suscribió el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, creando la Unión del mismo nombre, el cual contempla una protección diferente a la obtenida a través del sistema de patentes, llevaron a que el 24 de diciembre de 1970 se dictara la ley de protección de variedades de plantas (84 Stat. 1542-7 U.S.C. 2321 Et Seq.), para conferir derechos que le permitan al titular, excluir a otros de la venta u oferta de venta, importación, exportación, multiplicación sexual para su introducción al mercado, utilización como híbrido, y distribución para ser propagada sin advertir que es una variedad protegida.

Esta ley está administrada por la Oficina de Protección de Variedades de Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la cual otorga certificados de protección varietal a los solicitantes, sobre nuevas variedades que cumplan con las condiciones previstas en la misma ley. Este certificado confiere los derechos señalados, por un lapso de diez y ocho años a partir de la fecha de su emisión.

Las condiciones para la concesión de los certificados son los siguientes:

- a) La nueva variedad debe ser "distinta" en el sentido de que pueda diferenciarse por uno o mas caracteres importantes de otras variedades públicamente conocidas. La variedad no es considerada novedosa si ha existido o ha sido vendida, utilizada o puesta al conocimiento público en los Estados Unidos por mas de un año antes de la fecha efectiva de la solicitud del certificado. De la misma forma, no será novedosa si la variedad estuvo a la disposición de los trabajadores por mas de un año antes de la respectiva solicitud;
- b) Debe ser "uniforme", por cuanto las variaciones deben poder describirse, predecirse y ser comercialmente aceptables;
- c) Debe ser "estable", desde el punto de vista hereditario. Cuando sea sexualmente reproducida no debe sufrir cambios en sus características básicas; y
- d) Debe presentarse una declaración del depósito de una muestra de la semilla y la obligación de reponerla en un depositario público, de acuerdo con las regulaciones establecidas al efecto.

Al igual que la ley de patentes de plantas, la ley de protección de variedades sexualmente reproducidas se extiende a una sola variedad y no a un grupo de variedades con rasgos comunes.

Esta ley es bastante amplia, como vimos, en cuanto al alcance de los derechos que confiere, pero igualmente prevé regulaciones que disponen que determinados actos no constituyen infracción de los mismos. Así tenemos:

- a) La excepción del investigador (research exemption), por medio de la cual el uso y reproducción de variedades protegidas para desarrollar otras nuevas o la investigación de buena fé es permitida; y
- b) La excepción del agricultor (farmer's exemption), por medio de la cual se permite que los agricultores dedicados principalmente a la producción de semillas a partir de una variedad protegida, puedan utilizar la semilla ahorrada para su propia granja o para la venta a otros agricultores. El alcance de esta excepción ha sido objeto de interpretación judicial abundante.

Esta ley contempla, como vimos, la obligación de depositar una muestra, en una institución autorizada. Sin embargo, para el acceso a la muestra por parte de un tercero, se requiere la autorización del depositante. Esta es una diferencia importante con el sistema de patentes, por cuanto en éste la descripción de la invención y las muestras depositadas, si las hubiere, son de libre acceso para cualquiera, por cuanto de esta forma se cumple "en teoría", como vimos, con el principio de la repetibilidad de la invención. Este principio no forma parte del sistema de protección varietal contemplado en esta ley.

Los hongos, las bacterias y los híbridos de primera generación están expresamente excluidos de protección.

Por último, la ley contempla un mecanismo de licencia obligatoria a ser ejercido por el Departamento de Agricultura por causa de interés público, lo que no ha ocurrido hasta el presente. Para 1989, 2.133 certificados habían sido emitidos²⁸.

3. Patentes de Utilidad.

Bajo este nombre se define en los Estados Unidos a las patentes de invención propiamente dichas.

²⁸ OTA-New Developments..., citada, pag. 81.

Pues bien, la famosa sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Chakrabarty en 1979, permitiendo el patentamiento de una bacteria pseudomona que degrada petróleo, abre la posibilidad de patentamiento para la vida, concretamente para microorganismos, constituyéndose en un disparador para que se aceptara de seguidas el patentamiento de plantas y mamíferos.

En el caso de las plantas, en 1985 la Sala de Apelaciones de la Oficina de Patentes decidió en relación sobre el caso Ex parte Hibberd que plantas de maíz, sus semillas y cultivo de tejido vegetal con un alto nivel de triptófano (un amino ácido) eran patentables, aún cuando pudieran ser protegidas también por la ley de protección de variedades de plantas²⁹.

En dicho caso, la Sala de Apelaciones revocó la decisión del examinador, quien había rechazado la solicitud de patente de plantas, argumentando que estas estaban excluidas de protección por esta vía, siendo la única forma de protección posible las previstas en la ley de patentes de plantas y la ley de protección de variedades de plantas. Para revocar, la Sala de Apelaciones señaló que la disponibilidad de protección por una vía no impide el que se pueda obtener por otra³⁰. La ley de patentes de plantas y la ley de protección de variedades de plantas no constituyen formas exclusivas o excluyentes de protección para plantas.

V. LA SITUACION EN EUROPA.

La obtención de derechos intelectuales sobre plantas en el viejo continente por vía de propiedad industrial, bien a través de patentes o por medio de protección varietal, ha tenido un desarrollo demorado comparado con los Estados Unidos.

Así, como vimos en Francia, fue sólo a partir de 1949 que se solicitaron patentes para plantas, específicamente para rosas y claveles. En Italia, en 1948, la Sala de Apelaciones de la Oficina Central de Patentes reconoció el patentamiento de plantas. En Bélgica se solicitaron patentes de plantas a partir de 1950. En Alemania, después de algunos intentos frustrados en 1930, para introducir un proyecto de ley de semillas para la protección de nuevas variedades incapaces de reproducirse por vía vegetativa, se recurrió a la ley de patentes y el 31

²⁹ 227 USPQ 443.

³⁰ OTA-New Developments...., citada, pag. 75.

de octubre de 1934, se concedió una para semillas de tabaco. Poco después, el 30 de diciembre del mismo año, se otorgó una patente sobre una leguminosa (lupino) libre de alcaloides para su utilización como forraje. En ese mismo país, el 27 de junio de 1953 se puso en vigencia la ley de protección de variedades y semillas de plantas cultivadas, la cual tuvo un importante papel en la constitución de la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV) ³¹.

La historia legislativa europea continúa con los intentos de la Comunidad Económica de armonizar el derecho de patentes, lo que se inicia en 1959 ³². A comienzos de 1960 Kurt Haertel, Presidente del Grupo de Trabajo de la Comunidad Económica, completa un análisis comparativo sobre los seis países que para entonces integraban la Comunidad, en el cual se señaló que las diferentes previsiones sobre prohibiciones de patentamiento contenidas en las leyes nacionales, podían no ser incorporadas al futuro sistema europeo de patentes. Sin embargo, las invenciones que violaran el orden público y la moralidad, así como las variedades de plantas permanecerían como excepciones ³³.

Posteriormente, el 27 de noviembre de 1963, se firma en Estrasburgo el Convenio para la Unificación de Ciertos Elementos del Derecho de Patentes y de Invención, concediendo a los Estados signatarios, la potestad de conceder o no, patentes para las variedades vegetales o las razas animales, así como para los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales y animales, exceptuando a los procedimientos microbiológicos y a los productos obtenidos por estos, siendo esto último un logro de la Asociación Internacional de Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), la cual enfatizó en 1962, al analizar el proyecto de convenio, que los procesos microbiológicos habían sido patentados por un largo tiempo, por lo cual no debían ser excluidos de la protección ³⁴.

³¹ Resumen tomado de UPOV-The first Twenty-Five...., citada, pag. 75.

³² Moufang, Rainer-Protection for Plant Breeding and Plant Varieties-A frontier of Patent Law-IIC, Volume 23, No. 3/1992, pag. 344.

³³ Haertel, Kurt. Estudio de 7 Julio 1960, reproducido in "Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen", publicado por la Oficina Europea de Patentes, vol. 1 D (Munich, 1981), citado por Moufang, Rainer, obra citada, pag. 344.

³⁴ Moufang, Rainer, obra citada, pag 345.

Por último, el 5 de octubre de 1973 se firmó en Munich, el Convenio sobre la Patente Europea, el cual, como hemos vistos, en su artículo 52, párrafo b), por influencia de los previstos en Estrasburgo, prohíbe la concesión de patentes para variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos. Mientras que en el Convenio de Estrasburgo, la prohibición tenía carácter potestativo para los Estados Miembros, en el Convenio de Munich la norma es definitivamente imperativa.

Por otra parte, ya expresamos que muchos países europeos tienen leyes específicas para proteger variedades de plantas siguiendo el modelo de protección varietal de la UPOV, las cuales son administradas generalmente por organismos públicos encargados de la agricultura. En el caso de Alemania, la ley de esta materia, responsabiliza de su ejecución a la Oficina Federal de Variedades de Plantas, ente autónomo adscrito al Ministerio Federal de Alimentos, Agricultura y Silvicultura.

Pues bien, en el caso de Alemania, así como en el de Francia y España, las leyes de patentes prevén que no podrán ser objeto de las mismas, las variedades vegetales que puedan acogerse a las leyes de protección varietal. En Alemania, esta última ley expresa que sólo se aplicará para las especies incluidas en una lista elaborada por el citado Ministerio, con lo cual se busca evitar la doble protección (por patente y por certificado de protección sui generis), por cuanto esto estaba prohibido en el Convenio de la UPOV hasta 1991. Sin embargo, esta disposición en la práctica, ha facilitado el patentamiento de especies no incluidas en la lista.

El Convenio de la UPOV fue revisado el 19 de Marzo de 1991, en Ginebra, para entre otras cosas, modificar la norma que prohíbe la doble protección. Esta reunión de Ginebra, fue interpretada como un acercamiento entre los dos sistemas de protección para eliminar incompatibilidades y lograr que éstos sean complementarios y no antagónicos.

VI. LA SITUACION EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALADI

1. ARGENTINA

- Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas No. 20247/73.

Esta Ley establece como parte de su objeto la protección de la propiedad de las creaciones fitogenéticas. En cuanto a los aspectos relacionados directa o indirectamente con los derechos de obtentores, este instrumento contempla:

- a) Una definición de semilla a los efectos de la aplicación de la ley, que despeja cualquier duda sobre el alcance botánico de la misma. Expresa que por semilla o simiente se entiende "toda estructura vegetal destinada a siembra o propagación. Esto supone la inclusión de la semilla de origen sexual, así como las plantas, estacas, yemas, tubérculos, bulbos, etc. utilizados para la multiplicación";
 - b) Asimismo, contiene una noción de "creación fitogenética" señalando que ésta corresponde al "cultivar" obtenido por descubrimiento o por aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas;
 - c) La creación de un Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, considerando a estos últimos como "bienes" inmateriales, desde el punto de vista jurídico, cuando sean distinguibles de otros conocidos a la fecha de presentación de la solicitud de propiedad, y cuyos individuos posean características hereditarias suficientemente homogéneas y estables a través de generaciones sucesivas;
 - d) El título de propiedad será otorgado por un período no menor de 10 ni mayor de 20 años, según especie o grupo de especies; y
 - e) Que 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 inscrito 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 el nuevo.
- Decreto Reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas No. 2183/91.

Este instrumento fué dictado básicamente, para adecuar el régimen a los acuerdos, normas internacionales y vocabulario de propiedad intelectual sobre la materia. Entre sus aspectos más importante tenemos:

- a) Una ampliación del concepto de semilla o simiente. Expresa en este sentido, que estos términos definen a todo órgano vegetal, tanto semilla en sentido botánico estricto, como también frutos, bulbos, tubérculos, yemas, estacas, flores cortadas y cualquier otra estructura, incluyendo plantas de vivero, que sean destinadas o utilizadas para siembra, plantación o propagación;

- b) Igualmente la noción de creación fitogenética se amplía, entendiéndose por ello, toda variedad o cultivar, cualquiera sea su naturaleza genética, obtenido por descubrimiento o por incorporación y/o aplicación de conocimientos científicos;
- c) Se incluyen nuevas definiciones de términos como los de "variedad" y "obtentor". Por el primero de ellos, se entiende un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos y pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos. Una variedad particular puede estar representada por varias plantas, una sola planta o una o varias partes de una planta, siempre que dicha parte o partes puedan ser usadas para la producción de plantas complejas de la variedad. Por su parte, "obtentor" es la persona que crea o descubre y desarrolla una variedad (definición del Acta de UPOV de 1991); y
- d) La protección de una variedad permite al titular del derecho, realizar los siguientes actos en forma exclusiva:
- . Producción o reproducción
 - . Exportación
 - . Importación
 - . Publicidad, exhibición de muestras
 - . Canje, transacción y toda otra forma de comercialización
 - . Almacenamiento para cualquiera de los anteriores propósitos.
 - . Toda entrega a cualquier título.

- Decreto de Creación del Instituto Nacional de Semillas No. 2817/91.

Transforma el Servicio Nacional de Semillas, creado de conformidad con el Decreto anteriormente señalado, en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el cual tiene entre sus atribuciones expedir los títulos de propiedad a las nuevas variedades de plantas, conforme a las normas nacionales y a los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales firmados o a firmarse en la materia.

En resumen, Argentina presenta un régimen de derechos de obtentores de variedades vegetales consolidado y apoyado tanto por el sector público como el privado.

2. BRASIL

- El Derecho Positivo de este país, en materia de propiedad intelectual, no establece la concesión de derechos a los obtentores de variedades vegetales. El Código de Derecho de la Propiedad Industrial no excluye expresamente de la protección por patente a las variedades vegetales. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), ha precisado el alcance de las exclusiones de patentabilidad, determinando que las obtenciones vegetales, variedades de plantas y similares no pueden ser objeto de protección³⁵.

Ahora bien, los productores privados de semillas, principalmente los agrupados en la Asociación Brasileira de Produtores de Semillas (ABRASEM), organización que cuenta con amplio apoyo del Estado³⁶, promueve en la actualidad un proyecto de Ley de Protección de Cultivares, que sigue el modelo UPOV (Actas de 1978 y 1978).

Este proyecto de Ley es muy claro en cuanto a que el régimen propuesto (Tipo UPOV) constituiría a los efectos de la propiedad intelectual, el único para proteger a los nuevos cultivares en Brasil, descartándose de esta manera la posibilidad de solicitar patentes de invención para obtener derechos de esta índole.

Se contempla en el proyecto:

- a) Una definición amplia de semilla. "Toda o cualquier estructura utilizada en la propagación de un cultivar"; y
- b) Se le confieren derechos al obtentor que dio origen a una variedad esencialmente derivado. Por esta última se entiende un "cultivar modificado por un margen mínimo de caracteres, a juicio de la autoridad competente, y que no sea el mismo derivado de otro cultivar esencialmente derivado".

³⁵ Parecer 28/80, de 1980, de la K del INCE, citado por "Biotecnología" y "Patentes". Revista del Derecho Industrial. Año 12, Enero-Abril 1990, No. 34, Depalma, Buenos Aires, pag. 273.

³⁶ ALADI. Estudio sobre el Comercio Exterior de Semillas. Cono Sur Latinoamericano. Ejecutado por Werther Kern Falcón, ALADI/Sec/Estudios 54, 26-06-1989,

De esta forma, quien obtenga una variedad de otra protegida, y no se le distinga suficientemente, será conceptuada como esencialmente derivada y no podrá comercializarla sin el consentimiento del titular de los derechos de la variedad original.

3. CHILE

- Ley de Semillas (Decreto Ley No. 1764 del 28 de abril de 1977).

Esta Ley regula la investigación, producción y comercio de semillas.

En cuanto a los aspectos referidos a derechos de obtentores, contempla:

- a) Una definición de semilla amplia a los efectos de la aplicación de la Ley. Expresa que por ella se entenderá, "todo grano, tubérculo, bulbo y, en general, todo material de plantación o estructura vegetal destinado a la reproducción sexuada o asexuada de una especie botánica";
- b) Una noción de variedad o cultivar. En este sentido, dichos términos constituyen "un conjunto de plantas o individuos cultivados que se distinguen de los demás de su especie por cualquiera característica morfológica, fisiológica, citológica, química u otra, significativa para la agricultura, silvicultura, horticultura, fruticultura y, en general, para cualquier cultivo vegetal y que al ser reproducida sexuada o asexualmente, mantiene las características que le son propias";
- c) La creación de un Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares dependiente del Ministerio de Agricultura, con el objeto de constituir y proteger el derecho de propiedad de los creadores de nuevas variedades o cultivares y estará a cargo de un Director que deberá ser ingeniero agrónomo.

El registro de un cultivar o variedad, conferirá un derecho de propiedad que facultará al titular para producir y comerciar en forma exclusiva, la semilla de la variedad protegida; y

- d) La calificación de las variedades o cultivares, cuya inscripción se solicite en el Registro de Propiedades de Variedades o Cultivares, estará a cargo de un Comité Técnico Calificador.

El derecho de propiedad no impide que otra persona pueda emplearla, siempre que dicho empleo tenga como única finalidad crear una nueva.

Sin embargo, cuando las variedades originales deban ser utilizadas permanentemente para la producción de la nueva se requerirá la autorización o asentimiento expreso del o de los dueños de aquéllas.

- Reglamento General (Decreto No. 188 del Ministerio de Agricultura del 12 de junio de 1978).

Este instrumento complementa a la Ley de Semillas con definiciones y disposiciones adecuadas a la normativa tipo UPOV. Entre las más importantes tenemos:

- a) Define como Creador u Obtentor a "la persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto o logrado una nueva variedad o cultivar";
 - b) El Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares será organizado por el Servicio Agrícola y Ganadero a través de su Unidad Técnica de Semillas; y
 - c) La protección del Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares se extenderá a todas las especies de cultivo agrícola.
- El Ministerio de Agricultura ha redactado un proyecto de Ley específico sobre derechos de obtentores de variedades vegetales siguiendo el esquema UPOV (Acta de 1978).

Resumiendo, al igual que Argentina, Chile cuenta con un sólido sistema de concesión de derechos de obtentores de variedades vegetales, muy arraigado en el sector privado de productores de semillas, con gran apoyo del sector público.

4. MEXICO

- Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas (15 de julio de 1991).

Contempla este instrumento una definición amplia de semillas, entendiéndose por éstas "los frutos o partes de éstos, así como las partes de vegetales o vegetales completos, que puedan utilizarse para la reproducción y propagación de las diferentes especies vegetales".

Se crea un Registro Nacional de Variedades de Plantas, en el que se inscribirán, para su identificación, las características agronómicas, morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de las variedades de plantas que se pretendan certificar o verificar y las áreas de adaptación recomendadas.

Como se indica, la inscripción de una variedad se hace sólo a efectos de individualizarla, pero tal hecho no confiere al obtentor derecho alguno de explotación exclusiva.

Esta Ley fue reglamentada el 26 de mayo de 1993.

- Ley de Fomento y de Protección de la Propiedad Industrial (25 de junio de 1991).

Esta Ley permite expresamente el patentamiento de variedades vegetales, pero prohíbe el de especies vegetales, sin entrar a definir que se entiende por una u otra a los efectos de la aplicación de la Ley.

En este mismo sentido, se prohíbe el patentamiento de material genético igualmente sin definirlo, por lo que variedades vegetales cuyo material genético se transforme, no serían objeto de protección. Hasta el presente se han solicitado 26 patentes para variedades vegetales en México. Varias de éstas implican manipulación genética del tejido, por lo que probablemente serán rechazadas.

Estas aparentes contradicciones de la Ley de Fomento y de Protección de la Propiedad Industrial, así como el hecho de estar México obligado a adoptar las disposiciones sustantivas de la Convención de UPOV, bien las del acta de 1978 o la de 1991, para dar cumplimiento al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el Canadá, llevaron a la Subsecretaría de Agricultura a redactar un proyecto de Ley de Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales, siguiendo el modelo UPOV. Este proyecto no ha sido aún distribuido para su consideración.

5. URUGUAY

- Ley de Semillas No. 15.173 de 4 de agosto de 1981.

Este instrumento tiene por objeto regular la producción, certificación, comercialización, exportación e importación de semillas, asegurar a los productores agrícolas la identidad y calidad de las mismas y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.

En relación directa o indirecta con los derechos de obtentores, contempla esta ley:

- a) Una definición amplia de semilla, entendiéndose por ésta "toda estructura vegetal usada con propósitos de siembra o propagación de una especie";
- b) Una definición de especie, entendiéndose por ésta, "unidades taxonómicas de organización que integran individuos aislados de otros por barreras reproductivas, que de este modo mantienen características propias y diferenciables o sistemas de poblaciones aisladas entre sí por discontinuidades en el tipo de variación, que deben tener una base genética";
- c) Una definición de cultivar, término que indica "un conjunto de plantas cultivadas que se distinga de las demás de su especie por cualquier característica (morfológica, fisiológica, citológica, química u otras) y que al reproducirse sexualmente o asexualmente mantienen las características que le son propias. El término "variedad", cuando se utiliza para indicar una variedad cultivada es equivalente al de cultivar"; y
- d) La creación de un Registro de Propiedad de Cultivares cuyo objetivo será el proteger el derecho de propiedad de los creadores de nuevos cultivares con características hereditarias homogéneas y estables.

- Decreto No. 84/983 de 16 de marzo de 1983.

Este Decreto reglamenta la Ley señalada anteriormente, confiriendo al obtentor un título de propiedad facultándole para, en forma exclusiva, producir, introducir, multiplicar, vender, ofrecer en venta, promover en venta, explotar por cualquier medio, elementos de reproducción sexualmente o de multiplicación vegetativa del cultivar en cuestión.

Establece las condiciones para que un cultivar pueda ser objeto de la protección: nuevo, diferenciable, homogéneo, estable hereditariamente y haber recibido una denominación.

La duración del derecho no podrá ser menor de 10 años ni mayor de 20 años de acuerdo con la especie considerada y según lo establezca la Unidad Ejecutora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Como se aprecia, Uruguay al igual que Argentina y Chile, cuenta con un sistema de derechos de obtentores de variedades vegetales tipo UPOV consolidado.

6. PACTO ANDINO

Los países que integran el denominado Acuerdo de Cartagena son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial de este Acuerdo el 14 de febrero de 1992, establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para dichos países.

La Disposición Transitoria Primera de este instrumento, expresa que "Los Países Miembros, antes del 31 de julio de 1992, establecerán la modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales y los procedimientos para su obtención. En tanto esta modalidad no entre en vigencia, los Países Miembros no otorgarán patente de invención para dichos productos y procesos".

Ahora bien, la Junta del Acuerdo de Cartagena preparó con la ayuda de la UPOV, un proyecto de Decisión el cual ha sido revisado por los expertos de los países en siete reuniones, los cuales se pusieron de acuerdo en relación con el contenido, quedando listo para ser aprobado por la Comisión en octubre de 1993. Entrará en vigencia en los cinco países andinos, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Este proyecto de Decisión se enmarca en el modelo UPOV, especialmente en el acta de 1978, aunque presenta algunos conceptos previstos en el acta de 1991.

Su aspectos principales son:

- a) Se aplica a todos los géneros y especies botánicas, a menos que estén prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal;
- b) Define "variedad" como "un conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación";
- c) Define como "variedad esencialmente derivada", "aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la

combinación de genotipos de la variedad original, y aún, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación".

En relación con esta noción de variedad esencialmente derivada, tenemos que los países andinos, en forma facultativa, podrán extender los derechos del obtentor a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida, salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada;

- d) Condiciones exigidas: novedad, distinguibilidad, homogeneidad, estabilidad y presentar una denominación genérica;
- e) Contempla un año de prioridad para las solicitudes realizadas en cualquier País Miembro, para hacerlo en el resto;
- f) Prevé los siguientes derechos exclusivos al obtentor:
 - . Propagación, reproducción, multiplicación o propagación
 - . Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación
 - . Oferta en venta
 - . Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales
 - . Exportación
 - . Importación
 - . Posesión para cualquiera de los fines mencionados
- g) Duración: 25 años para vides, árboles forestales y frutales, y 20 años para las demás especies; y
- h) Las variedades vegetales podrán patentarse de conformidad con lo previsto en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Se confiere un derecho de prioridad de un año para solicitar los derechos de obtentor, a quienes soliciten una patente de procedimiento para obtener una variedad vegetal.

Para complementar dicha Decisión sobre derechos de obtentores, todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena están revisando sus legislaciones sobre semillas y redactando proyectos de leyes. Así en Ecuador el Congreso considera actualmente un proyecto de Ley de Semillas y de Protección de la Obtenciones Vegetales. En Colombia, igualmente, el Parlamento revisa el Proyecto de Ley No. 195 de 1992, para establecer un régimen de protección a las obtenciones vegetales. En el Perú el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustria (INIAA), presentó un proyecto de Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y en Venezuela el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) trabaja actualmente en la redacción de un proyecto de Ley de Semillas, el cual contempla un capítulo referido a los derechos de obtentores de variedades vegetales.

Todos los citados proyectos de leyes guardan mucha uniformidad, siguiendo el sistema tipo UPOV.

VII. LOS DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES COMO FACTOR DINAMICO DEL PROCESO DE INTEGRACION DE LA ALADI.

Los derechos de obtentores de variedades vegetales son como vimos, de naturaleza intelectual. El "certificado" otorgado, resume un complejo de circunstancias que determinan la adquisición de un derecho, el cual se traduce en no permitir a terceros el goce y disfrute de una creación intelectual (derecho de exclusión), en este caso, una nueva variedad vegetal.

Ahora bien, los títulos y certificados que comportan derechos intelectuales son otorgados generalmente por el Estado, después de cumplidas las condiciones previstas para ello, lo que aparentemente les confiere un carácter público a los mismos. Sin embargo esta intervención Estatal no les adjudica una naturaleza administrativa, por cuanto los derechos inherentes a los mismos, son de naturaleza privada, inscritos en un régimen de competencia mercantil.

La competencia presupone una actividad frente a terceros, es una lucha o pugna entre participantes en el mercado, para obtener los mismos beneficios. Un certificado de protección varietal, convierte a su titular en un monopolista temporario del producto protegido. Tiene derechos que le permiten excluir a todos los demás, de la producción y comercialización de la variedad protegida. No obstante, la propiedad intelectual en general tiende a promover la competencia, por cuanto los participantes en el mercado tratarán de superar los logros de los otros a través de investigación y desarrollo, lo que definitivamente hará avanzar la economía.

Ahora bien, la escasa o desaparecida protección de los derechos de obtentores de variedades vegetales en los países latinoamericanos, podría introducir distorsiones desestimulando la competencia.

El Tratado de Montevideo 1980, contempla mecanismos para dinamizar el proceso de integración. Uno de los más importantes de éstos, lo constituyen los Acuerdos de Alcance Parcial, en los cuales no participan la totalidad de los países miembros, pero que deben contener cláusulas que propendan a su progresiva multilateralización. Estos Acuerdos de Alcance Parcial, pueden ser de conformidad con el texto del Tratado, comerciales, de complementación económica, agropecuarios, de promoción del comercio o adoptar otras modalidades.

El propio Tratado de Montevideo señala los objetivos de cada una de las modalidades señaladas. Por los comentarios anteriores, surge como la opción más ajustada para considerar el tema de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, la de los acuerdos de complementación económica, los cuales tienen como objetivos, entre otros, promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción, estimular la complementación económica, asegurar condiciones equitativas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros.

Indudablemente, un acuerdo de alcance parcial de complementación económica en materia de derechos de obtentores de variedades vegetales, con previsiones para la coordinación y armonización de políticas y la cooperación colectiva, asegurará unas mejores y equitativas condiciones de competencia en el comercio de las mismas, incentivando a la par, la investigación agrícola y el desarrollo empresarial y comercial en la Región.

De esta forma, se complementaría el Acuerdo de Alcance Parcial para la Liberación y Expansión del Comercio Intrarregional de Semillas, el cual persigue además, establecer condiciones para el desarrollo de los sistemas nacionales de semillas en forma armónica.

Por otra parte, los servicios de semillas se encargan, por lo general, de registrar variedades vegetales y conferir certificados de obtentor en los países de la Región, lo que precisa que se armonicen normativas y políticas en esta materia.

VIII. CONCLUSIONES

1. Los derechos de propiedad industrial, por su característica de permitir la exclusión de los competidores, constituyen medios idóneos para alentar la investigación.
2. La concesión de derechos de propiedad industrial sobre plantas es posible a través de dos sistemas: mediante patentes de invención y a través de certificados de protección especiales, siguiendo el sistema de la Unión Internacional, para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Por el primero de ellos, pueden protegerse como invenciones: procesos, productos e inclusive partes de plantas, incluyendo su material biológico y genético, siempre que cumplan como invenciones con las condiciones objetivas de patentabilidad: novedad, aplicación industrial y altura inventiva. El sistema de la UPOV por su parte, concede derechos exclusivos de explotación para una variedad, considerada como individuo o producto, la cual debe poder individualizarse por su fenotipo o aspecto externo. Las variedades vegetales, como objeto del derecho, deben cumplir con condiciones propias de su naturaleza para lograr su protección por esta vía. Así deben ser novedosas, lo que implica que no deben haber sido comercializadas. Deben también ser homogéneas en cuanto a sus caracteres y presentar estabilidad hereditaria.
3. El hecho de ser el sistema de protección tipo UPOV, especial para las variedades vegetales, ha inclinado la balanza hacia esta vía para la obtención de derechos exclusivos de explotación de las mismas. Los obtentores y mejoradores, tanto del sector público como el privado, lo perciben como un sistema natural de protección para las variedades vegetales.

El antagonismo entre los dos sistemas, previsto en el Acta de la UPOV de 1978, al permitir que los países miembros admitan la protección de las variedades sólo por uno de ellos, fue eliminado en el Acta de 1991. Esta última establece la obligación para los países miembros de conceder derechos al obtentor de nuevas variedades, sin señalar por cual vía. No obstante, el sistema de patentes obedece a otros esquemas, por lo que pareciera ser mas indicado para los países de la Región, adoptar leyes que confieran derechos a los obtentores de variedades de acuerdo con el sistema de la UPOV.

4. En los Estados Unidos se pueden obtener derechos sobre variedades de plantas, por tres vías: a) mediante la Ley de Patentes de Plantas, a las que se propaguen en forma vegetativa o asexual; b) a través de la Ley de Protección a las Variedades de Plantas, para las de propagación sexual; y c) por medio de la Ley de Paten-

tes de Utilidad, para ambas formas, para lo cual las variedades deben cumplir con las rigurosas condiciones objetivas de patentabilidad exigidas a las invenciones. Ello ha traído confusión en ese país. Parece mas sensato contar con un sistema único, preferiblemente siguiendo el modelo de la UPOV.

5. Países europeos como Alemania, Francia, Inglaterra y España, pertenecen a la UPOV. Cuentan con legislaciones específicas siguiendo este modelo. El Convenio de Munich sobre la Patente Europea, prohíbe la concesión de patentes para variedades vegetales.
6. En relación con Latinoamérica, países como Argentina Chile y Uruguay, cuentan con un sistema consolidado de concesión de derechos de obtentores de variedades vegetales, siguiendo el modelo de la UPOV previsto en el acta de 1978. Brasil cuenta con un proyecto ya terminado en el mismo sentido y México y Paraguay trabajan en la elaboración de éstos.

Por su parte, los países integrantes del Pacto Subregional Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) tienen listo para su aprobación por parte de la Comisión de dicho Acuerdo, un proyecto de Decisión estableciendo un Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, para lo cual se contó con la asesoría de la UPOV.

7. La uniformación en la Región de normas y políticas en materia de derechos de obtentores de variedades vegetales y el justo reconocimiento de éstos, evitaría distorsiones en el comercio de semillas y aseguraría condiciones equitativas de competencia.

Por ello, parece razonable proponer un proyecto de acuerdo tipo UPOV de alcance parcial de complementación económica en este sentido, siguiendo las disposiciones previstas en el Tratado de Montevideo 1980, el cual contendría igualmente disposiciones que garanticen una cooperación colectiva. De aceptarse por los países este proyecto de acuerdo, el mismo complementaría el Acuerdo de Alcance Parcial para la Liberación y Expansión del Comercio Intrarregional de Semillas.

IX. PROYECTO DE ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL PARA LA ARMONIZACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS SOBRE DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES.

Los Plenipotenciarios de, acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación.

CONVIENEN:

Suscribir de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Montevideo 1980, artículo 7, en la Resolución 32 (VII) del Consejo de Ministros, artículo tercero y en la Declaración de los países miembros del Comité de Semillas en la reunión de Foz de Iguazú, celebrada entre el 24 y 26 de agosto de 1993, un Acuerdo de alcance parcial de complementación económica en materia de derechos de obtentores de variedades vegetales, el cual se regirá por las disposiciones que a continuación se establecen:

CAPITULO I

Objeto del Acuerdo y Ambito de Aplicación

Artículo 1o.- El presente Acuerdo tiene por objeto reconocer y asegurar los derechos intelectuales de los obtentores de nuevas variedades vegetales entre los países signatarios, alentar a través de estos derechos, la investigación y la competitividad en la Región; así como, promover el desarrollo de sistemas legales nacionales armónicos y establecer condiciones para la cooperación.

Artículo 2o.- Los países signatarios conferirán derechos de obtentores sobre variedades pertenecientes a todos los géneros y especies botánicas, siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos en sus leyes nacionales.

CAPITULO II

Definiciones

Artículo 3o.- A los efectos de la aplicación del presente Acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones:

- a) Derechos de Obtentor: los derechos conferidos por las autoridades nacionales competentes de los países signatarios a los obtentores de nuevas variedades vegetales para su explotación exclusiva;
- b) Autoridad Nacional Competente: organismo encargado en cada país signatario, para administrar el régimen legal sobre derechos de obtentores;
- c) Variedad: el objeto del derecho de obtentor;
- d) Obtentor: la persona que solicita u obtiene el derecho de obtentor;

- e) Variedad esencialmente derivada: se considerará esencialmente derivada de una variedad, denominada en adelante variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial, y aún, si se puede distinguir claramente de ésta, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación;
- f) País signatario: aquel que suscriba inicialmente este acuerdo o que se adhiera posteriormente;
- g) Certificado de Obtentor: título o documento expedido por la autoridad nacional competente donde constan los derechos de obtentor; y
- h) Material: El material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

CAPITULO III

Del Reconocimiento de los Derechos de Obtentor

Artículo 4o.- Los países signatarios otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, distintas, homogéneas, estables y presenten una denominación genérica adecuada.

Artículo 5o.- Cada país signatario contará con una autoridad nacional competente encargada de otorgar los derechos de obtentores, la cual llevará un Registro de las variedades vegetales cuyos derechos hayan sido acordados.

Artículo 6o.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

La novedad se pierde cuando:

- a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier país signatario; y
- b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier país signatario.

Artículo 7o.- La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros, entre otros casos, cuando tales actos:

- a) Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su causahabiente;
- b) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero;
- c) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación;
- d) San parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad;
- e) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los literales c) y d) del presente artículo; y
- f) Cuando se realicen bajo cualquier otra forma ilícita.

Artículo 8o.- Una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida a la fecha de presentación de la solicitud de la prioridad reivindicada.

La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

Artículo 9o.- Una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

Artículo 10o.- Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

Artículo 11o.- La autoridad nacional competente de cada país signatario, es autónoma para emitir los conceptos técnicos sobre novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

CAPITULO IV

Derecho de Prioridad

Artículo 12o.- El solicitante de derechos de obtentor de variedades vegetales que haya presentado en debida forma una primera petición de protección en alguno de los países signatarios, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de 12 meses, para efectuar, ante las autoridades nacionales competentes de los otros países signatarios, la presentación de una solicitud de derechos para la misma variedad.

Artículo 13o.- Para beneficiarse del derecho de prioridad, el interesado deberá reivindicar, en la solicitud posterior, la prioridad de la primera solicitud. La autoridad nacional competente ante la que se haya presentado la solicitud posterior podrá exigir que dentro de tres meses, contados a partir de la fecha de su presentación, se proporcione una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud, la cual deberá estar certificada como conforme por la autoridad nacional competente ante la cual haya sido presentada, así como muestras o cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma.

CAPITULO V

Trato Nacional

Artículo 14o.- Los nacionales de una país signatario, así como las personas naturales que tengan su domicilio en el territorio de ese país signatario y las personas jurídicas que tengan su sede en dicho territorio, gozarán, en el territorio de cada uno de los demás países signatarios, por lo que concierne a la concesión de derechos del obtentor, del trato que las leyes de ese otro

país signatario concedan o pudieran conceder posteriormente a sus nacionales, sin perjuicio de las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales del otro país signatario mencionado.

CAPITULO VI

De la solicitud y duración del derecho

Artículo 15o.- La solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad, deberá cumplir con las condiciones exigidas por cada país signatario, pudiendo éstos, de considerarlo necesario, exigir la presentación de una muestra viva de la variedad o el documento que acredite su depósito ante una autoridad nacional competente de otro país signatario. En este último caso, el interesado tendrá la obligación de mantenerla y reponerla, durante la vigencia de los derechos.

Artículo 16o.- Los países signatarios procurarán conceder una protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado.

Artículo 17o.- Los derechos del obtentor se concederán por un lapso determinado por cada país signatario, el cual no podrá ser inferior a 15 años a contar de la fecha de concesión de los mismos. Para los árboles forestales, árboles frutales incluidos sus portainjertos, dicha duración no podrá ser inferior a 18 años.

CAPITULO VII

Los derechos del Obtentor

Artículo 18o.- La concesión de un certificado de obtentor otorgará a su titular el derecho de excluir a terceros de los siguientes actos, respecto de la variedad protegida del material de reproducción, propagación o multiplicación de la misma:

- a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
- b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
- c) Oferta en venta;
- d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales;
- e) Exportación;

- f) Importación; y
- g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes.

Artículo 19o.- El material de multiplicación vegetativa abarca las plantas enteras. Los derechos del obtentor se extienden a las plantas ornamentales o a las partes de dichas plantas que normalmente son comercializados para fines distintos de multiplicación, en el caso de que se utilicen comercialmente como material de multiplicación con vistas a la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas.

Artículo 20o.- Los países signatarios, bien sea en su propia legislación o en acuerdos especiales, podrán conceder a los obtentores, derechos más amplios que los aquí previstos, los cuales podrán extenderse especialmente hasta los productos comercializados.

Artículo 21o.- De la misma forma, los países signatarios podrán extender los derechos del obtentor hasta las variedades esencialmente derivadas de una variedad protegida.

CAPITULO VIII

Excepciones y agotamiento de los derechos del obtentor

Artículo 22o.- Los derechos del obtentor no se extienden a los actos realizados:

- a) En un marco privado, con fines no comerciales;
- b) A título experimental; y
- c) Para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que los países signatarios contemplen restricciones en este sentido para las variedades esencialmente derivadas.

Artículo 23o.- Los derechos del obtentor no se extenderán a los actos relativos al material de su variedad, o en su caso, de una variedad esencialmente derivada, salvo que dichos actos impliquen:

- a) Una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad protegida; y
- b) Una exportación del material de la variedad protegida, que permita reproducirla, a un país que no otorgue protección a las variedades de la especie vegetal a la que pertenezca la variedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al consumo humano o animal.

Artículo 24o.- En caso de ser necesario, los países signatarios podrán adoptar medidas para reglamentar o controlar en su territorio, la producción o la comercialización, importación o exportación del material de reproducción o de multiplicación de una variedad, siempre que tales medidas no impliquen un desconocimiento de los derechos del obtentor reconocidos en el presente acuerdo, ni impidan su ejercicio.

CAPITULO IX

Defensa, nulidad y caducidad de los derechos

Artículo 25o.- Los países signatarios preverán en sus legislaciones internas acciones civiles y penales suficientes, así como procedimientos judiciales expeditos, para una efectiva defensa de los derechos del obtentor.

Artículo 26o.- Las autoridades nacionales competentes de los países signatarios, declararán nulo de oficio o a instancia de parte legítimamente interesada un certificado de obtentor, cuando se compruebe que:

- a) La variedad no cumple con los requisitos y condiciones previstas en este acuerdo para la obtención del certificado; y
- b) Fue conferido a una persona que no tenía derecho al mismo.

Artículo 27o.- Las autoridades nacionales competentes de los países signatarios, declararán la caducidad de los derechos del obtentor, cuando:

- a) Se compruebe que la variedad protegida ha dejado de cumplir con las condiciones de homogeneidad y estabilidad;
- b) El obtentor no presente la información, documentos o material necesario para comprobar el mantenimiento o la reposición de la variedad registrada;
- c) El obtentor no proponga dentro del término establecido otra denominación adecuada, en caso de cancelación de la denominación inicial; y
- d) No se paguen las tasas fijadas.

CAPITULO X

Armonización de criterios y cooperación

Artículo 28o.- Los países signatarios realizarán consultas y propiciarán establecer criterios comunes en materia de aplicación de las condiciones para la concesión de derechos de obtentores de variedades vegetales, así como de políticas a seguir en esta materia.

Artículo 29o.- Se diseñarán e instrumentarán programas específicos de coopeación técnica y de formación de recursos humanos entre los países signatarios, orientados a los países de desarrollo intermedio y de menor desarrollo económico relativo. A tales efectos, los países signatarios procurarán la cooperación de terceros países y organismos internacionales.

CAPITULO XI

Administración del Acuerdo

Artículo 30o.- La administración del presente acuerdo estará a cargo del Comité de Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales, integrado por las autoridades nacionales competentes de los países signatarios y contará con el apoyo consultivo del Comité de Semillas y del sector empresarial.

El Comité de Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales aprobará un reglamento interno de funcionamiento, pudiendo crear grupos de coordinación y de trabajo.

BIBLIOGRAFIA

- ANTEBI, ELIZABET; FISHLOCK, DAVID. *Biotechnology Strategies for Life*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. London, England, 1989.
- ALLYN, ROBERT S. *The First Plant Patents*. Educational Foundations, Inc., Brooklyn, N.Y., 1934.
- ASTUDILLO GOMEZ, FRANCISCO. *Estudio sobre cuestiones de Propiedad Industrial en el Sector de Biotecnología*. Trabajo preparado para la Junta del Acuerdo de Cartagena, Caracas, noviembre 1987.
- ASTUDILLO GOMEZ, FRANCISCO. *La Protección Legal de las Invencciones en el Campo de la Biotecnología*. Tesis Doctoral aprobada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, diciembre 1992.
- ASTUDILLO GOMEZ, FRANCISCO. *Las Denominaciones de Origen*. Estudio Comparado. EDUVEN, CARACAS, 1992.
- BERGEL, SALVADOR DARIO. *El Proyecto de Directiva Europea relativo a la protección jurídica de invenciones biotecnológicas*. Revista del Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, No. 34, Enero-Abril 1990.
- BERGMANS, BERNHARD. *La Protection Des Innovations Biologiques*. Maison Larcier, S.A., Bruxelles, 1991.
- BLANCO, GUSTAVO E. *Diagnóstico Normativo e Institucional de los Regímenes Nacionales de Semillas de los países miembros de la ALADI*. Trabajo realizado para la ALADI (ALADI/SEC/Estudio 59,) Montevideo, 5 de febrero de 1990.
- COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. *The impact of biotechnology on agriculture in the European Community to the year 2005*, Luxembourg, 1988.
- CORREA, CARLOS M. *Patentes y Biotecnología: Opciones para América Latina*. Biotecnología y Patentes. Revista del Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, No. 34, enero-abril 1990.
- CURRY, JUDITH. *The patentability of Genetically Engineered Plants and Animals in the USA and Europe*. Intellectual Property Publishing Limited, London, 1987.
- FORBES, PATRICK. *Champagne: The wine, the land and the people*, Víctor Gollancz, London.

- GOLDSTEIN, JORGE. The protection of Plant Varieties in the United States. Sterne, Kessler, Goldstein & Fox, Washington D.C., 1985-1992.
- KERN FALCON, WERTHER. Estudio sobre el Comercio. Exterior de Semillas: Cono Sur Latinoamericano. Trabajo realizado para la ALADI (ALADI/SEC/Estudio 54), Montevideo, 1989.
- MOUFANG, RAINER. Protection for Plant Breeding and Plant Varieties. A frontier of Patent Law. IIC, Vol. 23, No. 3/1992.
- NEWELL, JOHN. Manipuladores de Genes. Ediciones Piramide, Madrid, 1990.
- OMPI. Cuestiones referidas al patentamiento de las Invencciones Biotecnológicas. IICA. Políticas de Propiedad Industrial de Inventos Biotecnológicos y uso de Germoplasma en América Latina y el Caribe. San José, Costa Rica, 1991.
- UNITED STATES CONGRESS. OTA. New Developments in Biotechnology. Patenting LIFE. Washington D.C., 1989.
- UPOV. The History of Plant Variety Protection. The First Twenty Five yers of the International Convención for the Protection of New Varieties of Plants, Geneva, 1987.
- UPOV. La Protección sui generis de las variedades vegetales. Estudio de consultoría preparado a solicitud de la OMPI para la Junta del Acuerdo de Cartagena. Doc. 26875/IPD/16/6/1992.

ABREVIATURAS

- ALADI : Asociación Latinoamericana de Integración (Montevideo Uruguay).
- AIIPPI : Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.
- ASINSEL : Asociación Internacional de Obtentores de Plantas para la Protección de Nuevas Variedades.
- COLCYT : Comisión Latinoamericana de Ciencia y Tecnología del SELA.
- FELAS : Federación Latinoamericana de Asociaciones de Semillistas.
- IIC : International Review of Industrial Property and Copyright Law (Max Planck Institute, Munich, Germany).
- IICA : Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (San José, Costa Rica).
- JUNAC : Junta del Acuerdo de Cartagena (Lima, Perú).
- OMPI : Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra, Suiza).
- OTA : Office of Technology Assessment (United States Congress).
- SELA : Sistema Económico Latinoamericano.
- UPOV : Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Ginebra, Suiza).
- USPQ : United States Patent Quarterly (Washington D.C., USA).
