

# La protección de las obtenciones vegetales para los países en desarrollo

Una herramienta para el diseño de un sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales: Una alternativa al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

**Carlos M. Correa**  
con contribuciones de  
**Sangeeta Shashikant**  
y **François Meienberg**

Documento de trabajo

# La protección de las obtenciones vegetales para los países en desarrollo

Una herramienta para el diseño de un sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales: Una alternativa al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

*Carlos M. Correa*

*con contribuciones de Sangeeta Shashikant y François Meienberg*



## PIE DE IMPRENTA

---

**Publicado por:** Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES) y sus organizaciones miembros: Declaración de Berna, El Fondo de Desarrollo, SEARICE y Third World Network

**Autores:** Carlos M. Correa (Universidad de Buenos Aires) (autor principal), con contribuciones de Sangeeta Shashikant (Third World Network) y François Meienberg (Declaración de Berna)

**Traducido del inglés por:** M. Daniela Guarás

**Diseño:** Linda Ooi (Third World Network)

**Diseño de portada:** Lim Jee Yuan

**Fecha:** Octubre de 2015

**Cómo citar esta publicación:** Carlos M. Correa y otros, *La protección de las obtenciones vegetales para los países en desarrollo – Una herramienta para el diseño de un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales: Una alternativa al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*, APBREBES, 2015.

© APBREBES, 2015. Se permite citar y reproducir este material con fines educativos y sin ánimo de lucro, siempre que se mencione la fuente.

Se puede encontrar una versión electrónica de este trabajo en: <http://www.apbrebes.org/>.

Impreso por: das medienhaus, Brunnenstrasse 40, D-53347 Alfter, Alemania

## ACERCA DE LOS EDITORES

---

**Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBEBES)** es una red de organizaciones de la sociedad civil de países en desarrollo e industrializados. APBEBES persigue el objetivo de promover el fitomejoramiento en beneficio de la sociedad, lograr una implementación plena de los derechos de los agricultores en relación con los recursos fitogenéticos y promover la biodiversidad. APBEBES, Burghofstr. 116, D-53229 Bonn, Alemania  
Teléfono 0049 228 9480670; [contact@apbrebes.org](mailto:contact@apbrebes.org); [www.apbrebes.org](http://www.apbrebes.org)

**Declaración de Berna (Berne Declaration – BD)** es una organización no gubernamental suiza con 25.000 miembros que, desde 1968, se dedica a promover relaciones norte-sur más equitativas, sostenibles y democráticas.

Declaración de Berna, Dienerstrasse 12, Postfach, 8026 Zurich, Suiza  
Teléfono + 41 44 277 70 00; fax + 41 44 277 70 01; [info@EVB.ch](mailto:info@EVB.ch); [www.EVB.ch](http://www.EVB.ch)

**El Fondo de Desarrollo (The Development Fund Norway – DF)** es una organización no gubernamental independiente que apoya a los pequeños agricultores en su lucha contra el hambre y la pobreza. Su programa global sobre cambio climático y biodiversidad agrícola brinda apoyo a sus socios locales en África, Asia y América Central en el manejo de la biodiversidad agrícola basado en la comunidad. El trabajo a nivel del campo se complementa con la promoción de políticas y el trabajo sobre la información tanto a nivel nacional como internacional. El programa cuenta con el respaldo de NORAD.

The Development Fund, Mariboeg gate 8, 0183 Oslo, Noruega  
Teléfono + 47 23 10 95 64; fax + 47 23 10 96 01; [www.utviklingsfondet.no](http://www.utviklingsfondet.no)

**Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE)** es una organización no gubernamental regional dedicada a promover la conservación, el desarrollo y la utilización de recursos genéticos vegetales y defender los derechos de los agricultores en varios países del sur y el sudeste de Asia. SEARICE, 14D Maalalahanin St., Teachers Village West, Diliman, 1101, Ciudad Quezón, Filipinas  
Fax 63-2 4337182/4347629; [searice@searice.org.ph](mailto:searice@searice.org.ph); [www.searice.org.ph](http://www.searice.org.ph)

**Third World Network** es una organización de investigación y promoción dedicada a fomentar el desarrollo sostenible y los intereses de los países en desarrollo. Su secretaría internacional tiene sede en Malasia.  
Third World Network, 131 Jalan Macalister, 10400 Penang, Malasia  
Teléfono +604 2266159; fax +604 2264505; [twnetwork@twnetwork.org](mailto:twnetwork@twnetwork.org); [www.twn.my](http://www.twn.my)

## **AGRADECIMIENTOS**

---

Este trabajo fue elaborado con el apoyo de un grupo consultivo integrado por Bram de Jonge (Wageningen University), François Meienberg (Declaración de Berna), Gurdial Singh Nijar (University of Malaya), Mariam Mayet (African Centre for Biodiversity), Normita Ignacio (SEARICE), Sangeeta Shashikant (Third World Network) y Susanne Gura (APBREBES), y de otras personas cuyos comentarios y sugerencias posibilitaron la tarea.

Esta publicación fue posible gracias a una subvención de Swiss Development Cooperation, Misereor, Fondation Salvia, Bread for the World, El Fondo de Desarrollo, Third World Network y Declaración de Berna. Las opiniones aquí vertidas no reflejan necesariamente las opiniones de los donantes o de las personas que brindaron sus comentarios.

# ÍNDICE

---

|  |    |
|--|----|
| <b>Resumen ejecutivo</b>   | ix |
| <b>Introducción</b>  | 1  |
| <b>Capítulo 1: Los orígenes de la protección de las obtenciones vegetales y la UPOV</b>  | 5  |
| 1.1 La introducción de la protección de variedades vegetales en Estados Unidos   | 5  |
| 1.2 El desarrollo de un régimen <i>sui generis</i> en Europa   | 9  |
| 1.3 Adopción y evolución del Convenio de la UPOV: Hacia una protección más amplia y fortalecida de los derechos de los obtentores                                    | 10 |
| 1.4 Conclusiones   | 12 |
| <b>Capítulo 2: El contexto jurídico internacional para la protección de las obtenciones vegetales</b>  | 15 |
| 2.1 La protección de las obtenciones vegetales conforme al Acuerdo sobre los ADPIC: Las flexibilidades con respecto al modelo de protección bajo el artículo 27.3(b) | 15 |
| 2.2 El examen pendiente del artículo 27.3(b)   | 18 |
| 2.3 Relevancia del CDB y el Protocolo de Nagoya y su relación con el Acuerdo sobre los ADPIC   | 19 |
| 2.4 El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura  | 23 |
| 2.5 Las normas de adhesión de la UPOV: Una modelización rígida de las leyes nacionales   | 25 |
| 2.6 Conclusiones   | 26 |
| <b>Capítulo 3: Preocupaciones relativas al impacto del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV sobre los países en desarrollo</b>                                       | 29 |
| 3.1 El impacto del Convenio de la UPOV sobre los países en desarrollo  | 29 |
| 3.2 Las normas establecidas por la UPOV  | 31 |
| 3.3 Las presiones para adherirse a la UPOV: Las obligaciones en los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación económica                                | 44 |
| 3.4 Modelos <i>sui generis</i> implementados en los países en desarrollo   | 45 |
| 3.5 Conclusiones   | 49 |
| <b>Capítulo 4: Un modelo alternativo: Propuestas para un régimen <i>sui generis</i></b>  | 51 |
| 4.1 Categorías de obtenciones protegidas   | 54 |
| 4.2 Requisitos para la protección  | 56 |
| 4.3 Alcance de la protección   | 59 |
| 4.4 Exclusiones para la protección   | 61 |
| 4.5 Registro   | 62 |
| 4.6 Oposición  | 64 |
| 4.7 Derechos conferidos  | 65 |
| 4.8 Contribución por participación en los beneficios   | 67 |
| 4.9 Actos no cubiertos por los derechos conferidos y excepciones   | 68 |
| 4.10 Derechos de los agricultores  | 71 |
| 4.11 Licencias obligatorias  | 72 |
| 4.12 Denominación de la variedad   | 73 |
| 4.13 Duración  | 73 |
| 4.14 Importaciones paralelas   | 74 |
| 4.15 Infracciones  | 74 |
| 4.16 Nulidad y revocación  | 75 |
| <b>Capítulo 5: El proceso de adopción de un régimen <i>sui generis</i></b>   | 79 |
| 5.1 Margen de acción no utilizado para la formulación de políticas   | 79 |
| 5.2 Argumentos a favor de la adopción del modelo UPOV  | 79 |
| 5.3 Desarrollo de un régimen <i>sui generis</i> : un proceso inclusivo   | 85 |
| <b>Anexo: Bibliografía sobre los Impactos de la Protección de las Obtenciones Vegetales</b>  | 89 |

## LISTA DE ABREVIATURAS

---

|          |  |
|----------|--|
| ACP      | Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico  |
| ADPIC    | (Acuerdo sobre los) Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio   |
| AELC     | Asociación Europea de Libre Comercio   |
| AIPH     | Asociación Internacional de Productores Hortícolas   |
| AIPPI    | Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual |
| ALC      | Acuerdo de libre comercio  |
| APBEBES  | Asociación de Fitomejoramiento para Beneficio de la Sociedad   |
| ASSINSEL | Asociación Internacional de Obtentores para la Protección de las Obtenciones Vegetales   |
| ASTA     | Asociación Estadounidense para el Comercio de Semillas   |
| CAFTA    | Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU   |
| CCTT     | Conocimientos tradicionales  |
| CDB      | Convenio sobre la Diversidad Biológica   |
| CFP      | Consentimiento fundamentado previo   |
| CIG      | Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (OMPI)                              |
| DHE      | Distinción, homogeneidad y estabilidad   |
| DO       | Derechos de obtentor   |
| DPI      | Derechos de propiedad intelectual  |
| ECT      | Expresiones culturales tradicionales   |
| FAO      | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  |
| FIDA     | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola   |
| IED      | Inversión extranjera directa   |
| NDHE     | Novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad  |
| OAPI     | Organización Africana de la Propiedad Intelectual  |
| OCVV     | Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (UE)   |
| OMC      | Organización Mundial del Comercio  |
| OMPI     | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual   |
| ONG      | Organización no gubernamental  |
| PBAK     | Asociación de Obtentores Vegetales de Kenia  |
| PI       | Propiedad intelectual  |
| PMA      | País menos adelantado  |
| PNUMA    | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente   |
| POV      | Protección de las obtenciones vegetales  |
| POVDA    | Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos de los Agricultores (Ley de la India)   |
| RFAA     | Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura   |
| RRGG     | Recursos genéticos   |
| SAM      | Selección asistida por marcadores  |
| STAK     | Asociación de Comerciantes de Semillas de Kenia  |
| TIRFAA   | Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura   |
| UPOV     | Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales  |
| USDA     | Departamento de Agricultura de los Estados Unidos  |
| VED      | Varietal esencialmente derivada  |

## ACERCA DE ESTE TRABAJO

---

EL presente trabajo es una herramienta para ayudar a los países en desarrollo a diseñar un sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales (POV) que sea consistente con los requisitos del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que sea conveniente para los sistemas agrícolas y de semillas prevalecientes en los países en desarrollo y que promueva el logro de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización (Protocolo de Nagoya) y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). Esta herramienta también puede brindar apoyo a la sociedad civil y las organizaciones de agricultores dedicadas a trabajar en políticas de semillas, y promover un sistema *sui generis* apropiado.

Los estados miembros de la OMC (a excepción de los países menos adelantados) están obligados a ofrecer algún tipo de protección de la propiedad intelectual para las obtenciones vegetales. Sin embargo, tienen la flexibilidad de diseñar un sistema *sui generis* (único) para dicha protección. Existe amplia literatura sobre la inconveniencia del Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Acta de 1991 del Convenio de la UPOV) para los países en desarrollo, en donde predominan los sistemas de semillas gestionados por los agricultores (también conocidos como el “sector semillero informal”) y las prácticas de conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas. Además, los requisitos del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV socavan la aplicación del CDB, el Protocolo de Nagoya y el TIRFAA.

Por eso, la razón fundamental de esta herramienta es presentar una alternativa al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV que tenga en cuenta las realidades y las condiciones, así como los sistemas *sui generis* alternativos de POV que existen en algunos países en desarrollo.

Las organizaciones editoriales de este trabajo han observado que los gobiernos que tienen la intención de legislar sobre la protección de las obtenciones vegetales a menudo reciben asistencia de la UPOV e ignoran las preocupaciones importantes con respecto al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, las obligaciones conforme a otros tratados internacionales como el CDB, el Protocolo de Nagoya y el TIRFAA, y las posibles opciones jurídicas disponibles. En definitiva, estos gobiernos están limitados por el poco conocimiento, la reducida capacidad institucional y la escasa experiencia en el diseño de regímenes adecuados a las condiciones imperantes en sus países. Por ese motivo, esta herramienta es un intento de llenar esa brecha de conocimiento y permitir a los gobiernos de los países en desarrollo explorar alternativas jurídicas para la creación de un sistema pertinente de POV y tomar una decisión informada.

El capítulo 1 de este trabajo estudia los orígenes de la protección de las plantas mediante los derechos de propiedad intelectual y la UPOV. El capítulo 2 explica los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC y las flexibilidades disponibles para los miembros de la OMC, así como el contexto y las disposiciones de otros instrumentos internacionales (actualmente el CDB, el Protocolo de Nagoya y el TIRFAA) relacionados con los recursos fitogenéticos. El capítulo 3 aborda las principales características del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y sus implicancias para los países en desarrollo.

El capítulo 4 sugiere disposiciones modelo para las características clave que son esenciales para el diseño de un régimen *sui generis* de POV y pueden adaptarse a las circunstancias nacionales. Por último, el capítulo 5 se refiere a los obstáculos que los países en desarrollo pueden enfrentar al formular leyes *sui generis* de POV, los argumentos en contra y a favor de los regímenes *sui generis* distintos a los de la UPOV y las recomendaciones de las acciones a seguir en el desarrollo de una ley de POV.

Este trabajo es el resultado de un proyecto emprendido por la Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES). Con el fin de brindar apoyo en la elaboración de este trabajo, se formó un grupo consultivo integrado por Bram de Jonge (Wageningen University), François Meienberg (Declaración de

Berna), Gurdial Singh Nijar (University of Malaya), Mariam Mayet (African Centre for Biodiversity), Normita Ignacio (SEARICE), Sangeeta Shashikant (Third World Network) y Susanne Gura (APBREBES).

Este trabajo es el resultado de:

- Una revisión de la literatura existente sobre los sistemas de protección de las obtenciones vegetales y la UPOV y otros instrumentos pertinentes (el CDB, el Protocolo de Nagoya y el TIRFAA), así como las leyes en materia de POV vigentes en varios países, particularmente los países en desarrollo;
- Las reuniones del grupo consultivo para analizar la conceptualización y los borradores del trabajo, celebradas el 28 y 29 de marzo de 2014 en Ciudad del Cabo, del 26 al 28 de agosto de 2014 en Zurich, y el 16 y 17 de febrero de 2015 en Frankfurt;
- Las consultas con Bert Visser, director del Centre for Genetic Resources de los Países Bajos, y otras personas para conocer sus opiniones sobre el borrador del trabajo, particularmente sobre las disposiciones modelo presentadas en el capítulo 4;
- Los comentarios realizados por los miembros del grupo consultivo sobre los distintos borradores del trabajo;
- Los comentarios recibidos de Lim Li Ching de Third World Network; Guy Kastler de La Vía Campesina (coordinación europea); Teshome Hunduma de El Fondo de Desarrollo noruego; Lim Eng Siang, representante de Malasia en el Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta para Mejorar el Funcionamiento del Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios; Edward Hammond de Prickly Research; y la Dra. Yiching Song del Center for Chinese Agricultural Policy de la Chinese Academy of Sciences.

APBREBES agradece comentarios y sugerencias sobre este documento. Pueden enviarse a: [contact@apbrebes.org](mailto:contact@apbrebes.org).

## RESUMEN EJECUTIVO

LOS obtentores y viveros privados de Estados Unidos fueron pioneros en el movimiento legislativo hacia la creación de los derechos exclusivos sobre las obtenciones vegetales. Fueron capaces de obtener, sin la participación de los agricultores y los consumidores, la sanción de regímenes jurídicos especiales de protección de las obtenciones vegetales (POV). En Europa, las iniciativas de los obtentores comerciales llevaron a la adopción del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), concebido para los sistemas agrícolas y las modalidades de producción de semillas prevalecientes en esos países. Los países en desarrollo estuvieron llamativamente ausentes en el proceso de creación y fortalecimiento de este régimen internacional, que se realizó mediante la revisión de 1991 del Convenio de la UPOV (conocida como Acta de 1991 del Convenio de la UPOV).

Como una cuestión de principio, los países deberían poder elegir si desean o no conceder protección de propiedad intelectual a las obtenciones vegetales, así como qué tipo de protección conferir, según las características de sus sistemas agrícolas y del suministro de semillas. A lo largo de los siglos, se han realizado mejoras de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura sin dicha protección. Los costos generados por dicha protección pueden superar los potenciales beneficios, en particular si se impide que los agricultores sigan sus prácticas tradicionales de conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas/material de propagación.

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) obligados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) tienen que otorgar alguna forma de protección de propiedad intelectual a las obtenciones vegetales. Esta obligación se creó de manera que exista amplia flexibilidad para el diseño del régimen jurídico de dicha protección. Cabe observar que los países menos adelantados (PMA), aunque sean miembros de la OMC, gozan de pleno margen de acción para no brindar protección de propiedad intelectual a las obtenciones vegetales.

Algunos países optaron por adherirse al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV con el fin de cumplir con la obligación creada por el Acuerdo sobre los ADPIC; muchos de estos países lo hicieron en respuesta a las presiones de los países desarrollados o a las obligaciones impuestas en los acuerdos de libre comercio (ALC). Sin embargo, el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, que amplió y fortaleció significativamente los derechos de obtentor, ofrece un modelo rígido que es inadecuado para los países en desarrollo. Ignora las características de los sistemas de suministro de semillas de esos países, donde los agricultores producen una gran parte de las semillas/el material de propagación que utilizan, y suprime las prácticas tradicionales de los agricultores de conservar, intercambiar y vender material vegetal. En los países en desarrollo, el acceso a las semillas/el material de propagación depende fuertemente de las prácticas de conservación e intercambio de las semillas/el material. La venta de semillas/material de propagación es una fuente importante de ingresos para los agricultores y sus familias. Estas actividades son cruciales para mantener un suministro diversificado de semillas adaptadas a las condiciones locales y a un entorno cambiante. El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV tampoco incluye medidas para impedir la apropiación indebida de las variedades de los agricultores por parte de las firmas comerciales. Además, la aplicación del Convenio de la UPOV puede reducir la diversidad genética en los campos.

Los países, incluso aquellos que son miembros de la OMC, no están obligados a adherirse a la UPOV ni a aplicar las normas establecidas por su Convenio. A los fines de cumplir los compromisos asumidos de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, pueden implementar otras opciones *sui generis* que sean más adecuadas a sus necesidades y apoyen a los pequeños agricultores –que representan la mayor parte de la producción de alimentos y el empleo en muchos países en desarrollo– y las políticas nacionales de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria.

Mientras que la UPOV brinda un modelo de protección centrado en los intereses comerciales de los obtentores, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y su Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, así como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) incluyen elementos que reflejan otros intereses, en particular la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos genéticos, y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su explotación. Como la legislación de la UPOV hace referencia a la explotación de los recursos fitogenéticos, se debería diseñar un régimen *sui generis* sobre las obtenciones vegetales de manera tal que apoye y sea coherente con los objetivos y elementos de los instrumentos internacionales mencionados anteriormente.

Los países en desarrollo a menudo están expuestos a discusiones sobre los beneficios de adherirse al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Además de las mencionadas presiones y obligaciones en virtud de los ALC, estos países están limitados por el poco conocimiento, la reducida capacidad institucional y la escasa experiencia en el diseño de regímenes adecuados a sus realidades. Sin embargo, sobre la base de un proceso inclusivo de compromiso continuo con las partes interesadas pertinentes, incluyendo agricultores, legisladores y organismos gubernamentales, es posible desarrollar e implementar dichos regímenes.

Este trabajo ofrece una herramienta para diseñar una alternativa a un régimen de protección de las obtenciones vegetales como el de la UPOV, que sea conveniente para los sistemas agrícolas y de suministro de semillas que prevalecen en los países en desarrollo. El régimen *sui generis* propuesto se articula sobre la base de tres categorías de variedades vegetales: (i) Las “nuevas variedades vegetales homogéneas”; (ii) las “nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas”; y (iii) las “variedades tradicionales de los agricultores”.

En las disposiciones modelo propuestas, las *nuevas variedades vegetales homogéneas* están sujetas a un régimen similar al Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, conforme al cual los requisitos de NDHE (novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad) son aplicables para la concesión de los derechos de obtentor y, a su registro, los obtentores obtienen un derecho exclusivo. Esto significa que la utilización comercial del material de propagación de la nueva variedad vegetal homogénea requiere la autorización previa del titular del derecho, con sujeción a ciertas excepciones.

*Las nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas* también deberían registrarse, pero se aplicarían diferentes requisitos (novedad, distinción e identificabilidad). Los titulares solamente tendrían derecho a una retribución (no “derechos exclusivos”), es decir, el régimen propuesto no restringiría la explotación comercial del material de propagación de estas variedades; sin embargo, se exigirá el pago de una retribución (a cada agricultor, comunidad u obtentor que haya registrado dicha variedad de cultivo) cuando se produzca la explotación. Así, el régimen esencialmente apunta a impedir la apropiación indebida de variedades desarrolladas por los agricultores y las comunidades agrícolas, así como de otras variedades heterogéneas desarrolladas por obtentores, incluyendo en instituciones públicas de investigación.

La explotación comercial del material de propagación de las *variedades tradicionales de los agricultores* también daría lugar al derecho a una retribución, pero pagadero a un Fondo de Semillas. El único requisito para este derecho sería la “identificabilidad” de una variedad; el registro no sería necesario.

Cabe señalar que, en reconocimiento del papel crucial que tienen los pequeños agricultores en la producción de alimentos en los países en desarrollo, el régimen *sui generis* propuesto los exime de toda obligación en relación con las categorías de obtenciones vegetales mencionadas, y así salvaguarda plenamente el derecho de los pequeños agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender libremente semillas/material de propagación. También se contemplan otras excepciones, consistentes con el concepto de derechos del agricultor, para otros agricultores.

El régimen *sui generis* propuesto también sugiere la creación de un Fondo de Semillas que percibirá la retribución de la explotación comercial de las variedades tradicionales de los agricultores y una contribución por participación en los beneficios cuando se registre una nueva variedad vegetal homogénea. Los ingresos

del Fondo de Semillas se utilizarán para apoyar la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, en particular la conservación en la finca y los bancos de semillas comunitarios, así como para implementar el reparto de beneficios para los agricultores y las comunidades agrícolas pertinentes.

El régimen *sui generis* propuesto es un intento, entre otras cosas, de lograr un equilibrio adecuado entre los derechos de obtentor y de los agricultores y la sociedad en general; asegurar que las variedades de los agricultores y las desarrolladas por instituciones públicas de investigación y mejoramiento no sean objeto de apropiación indebida; permitir a los obtentores recuperar sus inversiones en el desarrollo de nuevas variedades; ampliar la utilización de las nuevas variedades adecuadas a las condiciones del país, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los pequeños agricultores; apoyar las políticas nacionales de conservación y utilización sostenible de la biodiversidad vegetal para la alimentación y la agricultura, así como el cumplimiento de sus obligaciones conforme al CDB, el Protocolo de Nagoya y el TIRFAA; preservar los conocimientos tradicionales asociados y asegurar la adaptación permanente de las semillas a la evolución de los ecosistemas agrícolas y la seguridad alimentaria; y respetar, proteger y cumplir con las obligaciones relacionadas con los derechos humanos.



## INTRODUCCIÓN

A lo largo de los siglos se han desarrollado variedades vegetales mediante el intercambio de semillas y conocimientos entre los agricultores. Incluso hoy en día, éste es el modelo de innovación y difusión que prevalece en la agricultura en la mayoría de los países en desarrollo. Se basa en principios de propiedad común, dentro de determinada comunidad, y libre acceso a materiales y conocimiento. Sin embargo, con el desarrollo de las obtenciones vegetales comerciales por parte de las empresas de semillas, surgió un nuevo modelo de producción y difusión basado en los derechos de propiedad intelectual. Como resultado de las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ahora están obligados a prever alguna forma de protección de propiedad intelectual para las obtenciones vegetales.

La propiedad intelectual generalmente confiere derechos *exclusivos*. Esto significa que el titular de un derecho puede excluir a otros del uso del objeto protegido. Si no existen sustitutos cercanos a los procesos y productos protegidos, es posible ejercer un monopolio durante el plazo de protección. Si bien inicialmente esos derechos se crearon para las invenciones mecánicas y las obras de autor, gradualmente se extendieron a otras áreas, incluida la materia viva. A fines del siglo XIX, los obtentores comerciales privados implementaron iniciativas para establecer derechos de propiedad intelectual en el campo de las plantas, lo cual condujo, algunas décadas después, a la adopción de leyes específicas (*sui generis*) en Estados Unidos y algunos países europeos relativas a las obtenciones vegetales.

La creación de los derechos exclusivos relacionados con el fitomejoramiento se vio justificada por la necesidad de brindar incentivos para el desarrollo de mejores variedades vegetales. Se suponía que así aumentaría la generación de nuevas variedades y los agricultores tendrían a su disposición un grupo diversificado de semillas/material de propagación. Sin embargo, la apropiación de variedades vegetales bajo “protección de las obtenciones vegetales” (POV) provocó un cambio drástico en el modelo de creación y difusión de las variedades vegetales basado en la compartición y el intercambio de semillas entre los agricultores, bajo el cual había tenido lugar el desarrollo de la agricultura y la producción de alimentos durante siglos.

Con la aplicación de la biotecnología moderna y el desarrollo de plantas genéticamente modificadas, el modelo de apropiación de material vegetal se profundizó aún más. Muchos países –otra vez, en respuesta a las exigencias del sector privado– extendieron la protección por patentes a las plantas (y, en algunos casos, a las variedades vegetales propiamente dichas). La combinación de POV y patentes permitió a algunas empresas basadas en la biotecnología monopolizar una parte creciente del mercado de semillas y, a la vez, centrarse en un reservorio acotado de diversidad genética. Para fines de 2012, se estimó que el mercado mundial de semillas comerciales representaba US\$ 44 mil millones. A nivel global, nueve empresas de semillas comerciales controlaban cerca del 61% del mercado (y tres de ellas, el 45%), en comparación con el 17% en 1996 (cuyo 10% estaba en manos de tres compañías).<sup>1</sup> Además, la venta de semillas ofrece a las empresas la oportunidad de captar ingresos derivados de las ventas complementarias de productos químicos.

La capacidad de las semillas para autorreproducirse y la consiguiente capacidad de los agricultores para conservar y replantar semillas, incluyendo su intercambio, son fundamentales para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Constituyen la esencia misma de los “derechos del agricultor”, tal como se reconoce en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). Sin embargo, estas características no son funcionales a los intereses de los proveedores de

---

<sup>1</sup> Basado en “The EU seed and plant material market in perspective: a focus on companies and market shares, 2013”, citado en “Semences agricoles – Monopole privé sur un bien public” publicado por Declaración de Berna y ProSpecieRara, 2014.

semillas comerciales, que pueden aumentar sus ingresos (y recuperar su alegada inversión en el desarrollo de nuevas obtenciones) si el proceso natural de reproducción de las semillas es bloqueado o está sujeto a obligaciones de pago. Estos proveedores protegen sus intereses comerciales mediante procesos técnicos como la producción de híbridos, que no son puros, o mediante la aplicación de modalidades restrictivas de los derechos de propiedad intelectual.

El presente trabajo brinda una herramienta con un conjunto de disposiciones modelo relativas a la protección de las obtenciones vegetales que, si bien cumplen con el Acuerdo sobre los ADPIC (en el caso de los países que actualmente están sujetos a sus obligaciones), pueden permitir a los países en desarrollo diseñar un sistema de propiedad intelectual que proteja los derechos de los agricultores y sea funcional a las condiciones de los sistemas de suministro locales y las políticas nacionales referidas, entre otras cosas, a la agricultura y la seguridad alimentaria.

Una razón básica para la elaboración de esta herramienta es el hecho de que el Convenio de la UPOV, tal como fuera revisado en 1991 (en adelante, el “Acta de 1991 del Convenio de la UPOV”), que crea la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, se ha convertido en el modelo dominante de POV y se aplica en un número creciente de países en desarrollo, a menudo bajo presiones políticas o como condición para obtener concesiones comerciales. El modelo de protección consagrado por el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, según se discute más adelante, prioriza los intereses de los obtentores comerciales por encima de los de los agricultores, especialmente de los pequeños y medianos propietarios, que aportan la mayor parte de la producción agrícola y alimentaria en muchos países en desarrollo.

El propósito de este trabajo no es explicar o brindar evidencia sobre el impacto de la UPOV o de otros regímenes de POV en los países en desarrollo.<sup>2</sup> Más bien, se basa en la premisa de que un sistema de protección de las obtenciones vegetales como el de la UPOV, sobre todo si se enmarca en el Acta de 1991, puede afectar negativamente las prácticas ancestrales de los agricultores de conservar, intercambiar y vender libremente semillas/material de propagación, contribuir a la pérdida de biodiversidad, conducir a una creciente concentración en el suministro de semillas y, finalmente, poner en peligro los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria.

Algunos países en desarrollo (por ejemplo, la India, Malasia, Tailandia) han desarrollado sistemas *sui generis* de POV que responden a sus propias realidades pero cuyas reglas y operaciones no son suficientemente conocidas. Aparentemente existe un vacío de conocimientos en relación con el diseño de una verdadera alternativa al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Esta herramienta pretende contribuir a llenar el vacío legal creado por la falta de modelos jurídicos existentes compatibles con los sistemas agrícolas prevalecientes en la mayoría de los países en desarrollo.

La elaboración de esta herramienta se basó en varias premisas, a saber:

- El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV NO es la única opción disponible para los países que introducen o reforman la legislación sobre la POV;
- Se pueden diseñar otros regímenes de POV más flexibles y mejor adaptados al perfil agrícola de los países en desarrollo, particularmente a las necesidades de los pequeños agricultores, que sean consistentes con las políticas de conservación, uso sostenible de la biodiversidad vegetal y seguridad alimentaria;
- Dichos regímenes serían consistentes con el Acuerdo sobre los ADPIC, un motivo de preocupación para los países actualmente obligados por ese Acuerdo;

---

<sup>2</sup> Sobre este tema, véase, por ejemplo, Declaración de Berna, *Controlando las semillas, accediendo a la alimentación: una evaluación de impacto en los derechos humanos de UPOV 1991. Basado en estudios de caso en Kenia, Perú y las Filipinas* (2015), disponible en [https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015\\_Owning\\_Seed\\_-\\_Accessing\\_Food\\_Report\\_ES\\_150224.pdf](https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report_ES_150224.pdf).

- Es necesario equilibrar los derechos de obtentor y los del agricultor y la sociedad en general, apoyando al sistema formal de semillas así como al sector semillero informal<sup>3</sup>, encabezado por los pequeños agricultores, con el objeto de realizar el derecho a la alimentación y el bienestar de la sociedad;
- Es necesario preservar las prácticas agrícolas tradicionales de conservación, intercambio y venta de semillas/material de propagación, sin perder de vista la importancia de asegurar los medios de subsistencia de las comunidades agrícolas, la adaptación continua de las semillas/el material de propagación a la evolución de los ecosistemas agrícolas, y la seguridad alimentaria;
- Es necesario asegurar que los desarrollos logrados por los agricultores y las instituciones públicas de investigación no sean objeto de apropiación indebida;
- Existen modelos jurídicos que se pueden aplicar para implementar la participación en los beneficios en el caso de la utilización del material conservado y desarrollado por los agricultores;
- Es necesario facilitar o aumentar la difusión de las nuevas variedades adecuadas a las condiciones del país en cuestión, teniendo en cuenta particularmente la situación y las necesidades de los pequeños agricultores;
- Los regímenes nacionales de POV deberían respetar, proteger y cumplir con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo los derechos de las comunidades indígenas;
- Un régimen de POV debería apoyar y no ser contrario a los objetivos y las obligaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, y el TIRFAA.

Las disposiciones modelo presentadas en esta herramienta (véase el capítulo 4), de adoptarse, crearían un régimen jurídico relacionado con las variedades vegetales diferente a los modelados de acuerdo con la UPOV. La protección buscada tiene un alcance más amplio que la protección que se concede bajo las leyes del tipo de la UPOV, pero los derechos conferidos son más limitados. El régimen *sui generis* propuesto se articula sobre la base de tres categorías de variedades vegetales para las cuales se aplican diferentes derechos y requisitos.

*Las nuevas variedades vegetales homogéneas* estarían sujetas a un régimen similar al Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, conforme al cual, para estar protegidas, las variedades tendrían que ser “nuevas, distintas, homogéneas y estables” y, a su registro, los obtentores obtendrían un derecho exclusivo. Así, el uso comercial del material de propagación de la nueva variedad vegetal homogénea requeriría la autorización previa del titular del derecho, con sujeción a ciertas excepciones.

*Las nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas* no tendrían la obligación de reunir los criterios de homogeneidad y estabilidad. Para que estas variedades se registren, se aplicarían diferentes requisitos (novedad, distinción e identificabilidad). Los titulares gozarían del derecho a una retribución (no de “derechos exclusivos”), lo que significa que la explotación comercial del material de propagación de estas variedades no estaría restringido sino sujeto al pago de una retribución (a cada agricultor, comunidad agrícola u obtentor que haya registrado dicha variedad).

La explotación comercial del material de propagación de las *variedades tradicionales de los agricultores* también daría lugar al derecho a una retribución, pero pagadero a un Fondo de Semillas. Para ser protegida, la variedad tiene que ser “identificable”, aunque el registro no sería necesario.

En el caso de las últimas dos categorías de variedades, el objetivo es evitar la apropiación indebida; la protección se basaría en el principio del reparto de beneficios y podría caracterizarse como “defensiva”.

---

<sup>3</sup> La necesidad de apoyar al sistema informal de semillas, además de al sistema formal, se reconoció en la “Guía voluntaria para la formulación de políticas nacionales relativas a las semillas”, que fue aprobada por la 15ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura en enero de 2015. Véase <http://www.fao.org/3/a-mm546e.pdf>.

Cabe señalar que el régimen *sui generis* propuesto exime a los pequeños agricultores de toda obligación relacionada con cualquiera de las categorías de obtenciones vegetales propuestas. Las disposiciones modelo preservan el derecho de los pequeños agricultores (concepto que se definirá a nivel nacional) a conservar, utilizar, intercambiar y vender libremente semillas/material de propagación. También se contemplan otras excepciones, consistentes con el concepto de derechos del agricultor, para otros agricultores.

Las disposiciones modelo también sugieren la creación de un Fondo de Semillas que percibirá la retribución de la explotación comercial de las variedades tradicionales de los agricultores y una contribución por participación en los beneficios cuando se registre una nueva variedad vegetal homogénea. El ingreso del Fondo de Semillas se utilizará para apoyar la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, en particular la conservación en la finca y los bancos de semillas comunitarios, y los pagos de retribuciones/reparto de beneficios para los agricultores y las comunidades agrícolas pertinentes.

El reconocimiento de las tres categorías de variedades mencionadas anteriormente tiene por objeto crear un sistema que evite una dicotomización entre el fitomejoramiento y la agricultura, que también permitiría a los países implementar sus obligaciones bajo los tratados internacionales relacionados con los recursos genéticos y particularmente instrumentar los derechos del agricultor. En reconocimiento del papel crucial que tienen los pequeños agricultores en la producción de alimentos en los países en desarrollo, el régimen *sui generis* propuesto los eximiría de las restricciones como las de la UPOV sobre la conservación, la utilización, el intercambio y la venta de semillas/material de propagación.

# CAPÍTULO 1

## Los orígenes de la protección de las obtenciones vegetales y la UPOV

ESTE capítulo analiza los inicios de la protección de las plantas mediante el uso de derechos de propiedad intelectual en Estados Unidos y Europa, así como el rol que tuvieron los viveros y obtentores privados al perseguir la adopción de legislación en esta materia. También se exponen las discusiones que tuvieron lugar respecto de las modalidades de protección y los orígenes de la UPOV, que se inspiraron en la legislación adoptada en unos pocos países europeos. Este capítulo subraya las principales causas que se encontraron detrás de la introducción de la protección jurídica de las variedades vegetales y cuáles fueron los objetivos perseguidos. Asimismo, demuestra que tal protección se originó en los países desarrollados para abordar las condiciones particulares del fitomejoramiento y la comercialización de sus variedades vegetales. Dichas condiciones son muy diferentes de aquellas que prevalecen en los países en desarrollo, donde la agricultura es fuertemente dependiente de los pequeños agricultores y sus prácticas de conservación, intercambio y venta de semillas/material de propagación, y de las variedades vegetales que ellos conservan y mejoran.

Además, el capítulo analiza la evolución del Convenio de la UPOV, así como los cambios en su membresía tras la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC, momento en el cual se observó la incorporación de un elevado número de países en desarrollo.

### 1.1 La introducción de la protección de variedades vegetales en Estados Unidos

A fines del siglo XIX, emergió en Estados Unidos un dinámico mercado de semillas para cultivo, principalmente como resultado de la experimentación, la selección y el descubrimiento ocurridos en las explotaciones agrícolas.<sup>4</sup> En paralelo, se expandieron de modo significativo las actividades de los viveros especializados en frutas y flores. Al mismo tiempo que se beneficiaron de la identificabilidad de sus productos y la posibilidad de ofrecer productos estandarizados visualmente diferenciados, también enfrentaron el desafío de los competidores que fácilmente se dedicaron a “copiar” e inundar el mercado con productos competidores.<sup>5</sup>

Se formaron varias asociaciones<sup>6</sup> a nivel nacional, sectorial y regional con el objeto de proteger los intereses de obtentores y viveros, desarrollar estándares y presionar al gobierno (especialmente en contra del “programa de distribución gratuita de semillas” que se implementó en Estados Unidos hasta 1924).<sup>7</sup>

Estudios históricos sobre el desarrollo de la protección de las obtenciones vegetales en Estados Unidos revelan que el establecimiento de la protección de derechos de propiedad intelectual para plantas fue, en gran medida, el resultado de las presiones ejercidas por un vivero, Stark Brothers, empresa líder en el

---

<sup>4</sup> Véase Cary Fowler, “The Plant Patent Act of 1930: A sociological history of its creation” <[http://ipmall.info/hosted\\_resources/lipa/PlantPatent\\_Act/82JPatTrademarkOffSocy621.pdf](http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/PlantPatent_Act/82JPatTrademarkOffSocy621.pdf)>, 624.

<sup>5</sup> Íd., 627.

<sup>6</sup> Por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Viveristas, fundada en la década de 1870, y la Asociación Estadounidense para el Comercio de Semillas (ASTA por sus siglas en inglés), establecida en 1883.

<sup>7</sup> Fowler, op. cit., 628, 632. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) distribuyó anualmente, bajo el “programa de semillas gratuitas”, millones de paquetes de semillas en forma gratuita a los agricultores.

mercado norteamericano a principios del siglo XX. Llamativamente, esta empresa de hecho no se dedicaba al mejoramiento:

Los negocios de Stark se basaban en las variedades, no en el mejoramiento. La empresa dependía de su habilidad para comprar nuevas variedades atractivas a medida que aparecían e introducirlas en el mercado de consumo. No dependía de realizar el mejoramiento para la existencia de nuevas variedades, variedades que no podía mantener ni jurídicamente ni en la práctica fuera del alcance de los ansiosos y generalmente inescrupulosos competidores.<sup>8</sup>

Stark Brothers intentó evitar que terceros multiplicaran las variedades que ellos comercializaban mediante medios contractuales, pero este método no resultó efectivo.<sup>9</sup> En 1906 se introdujo por primera vez un anteproyecto de ley para establecer derechos sobre las variedades vegetales como enmienda a la ley de patentes. Sin embargo, no logró obtener el apoyo necesario en el Congreso.<sup>10</sup> Durante los años siguientes, tanto Stark Brothers como las asociaciones de obtentores y viveros llevaron adelante varios intentos de promover legislación en materia de variedades vegetales, al mismo tiempo que abordaron otros temas que les resultaron de preocupación, como ser la adopción de nueva legislación sobre semillas en varios estados de Estados Unidos.<sup>11</sup> A pesar de que las empresas de viveros dependían principalmente de la selección y el descubrimiento fortuito de mutaciones aleatorias por parte de los agricultores, y no de llevar a cabo mejoramiento de variedades, quienes propusieron la legislación fueron de a poco capaces de ampliar la idea de que merecían la misma protección que los inventores, contando finalmente con el apoyo de Edison (famoso por sus trabajos sobre las lámparas de luz)<sup>12</sup>. El mensaje básico fue que:

Los inventores que crean nuevos valores y los obtentores creativos que contribuyen a la eficiente transmisión de plantas y animales son parecidos en el sentido de que frecuentemente no se aseguran una retribución razonable para ellos mismos. Es del interés del fabricante, de los productores de semillas o animales de pedigrí, y del público en general que una parte de los nuevos valores vaya al inventor y al obtentor creativo.<sup>13</sup>

En un movimiento inteligente para abordar la preocupación reinante entre los legisladores estadounidenses con respecto a la monopolización de los alimentos, Stark Brothers sugirió limitar la nueva legislación a las plantas de reproducción asexual<sup>14</sup> y excluir los tubérculos, como ser la papa.<sup>15</sup> En realidad, la propuesta fue hecha sólo para cubrir frutas y algunas flores, a fin de no privar a los agricultores del derecho de usar los productos de sus campos, como las semillas, o de venderlos como alimento.<sup>16</sup> Como se señala en un estudio relativo a la ley estadounidense sobre variedades vegetales:

---

<sup>8</sup> Íd., 630.

<sup>9</sup> Íd., 630.

<sup>10</sup> Hubo un intento previo para enmendar la ley de marcas de fábrica a fin de permitir el registro de nombres para nuevas variedades de plantas. Véase, por ejemplo, Mark D. Janis and Jay Kesan, "US Plant Variety Protection: Sound and Fury ...?" (2002), University of Illinois Working Paper No. LE03-002, <[http://papers.ssrn.com/s013/papers.cfm?abstract\\_id=384140](http://papers.ssrn.com/s013/papers.cfm?abstract_id=384140)>, 731.

<sup>11</sup> Fowler, op. cit., 633.

<sup>12</sup> Íd., 637, 642, 643.

<sup>13</sup> Hays, *Distributing Valuable New Varieties and Breeds*, Proceedings of the First Meeting of the American Breeders' Association held in St. Louis, Mo., at 62 (American Breeders' Association 1905), citado en Fowler, op. cit., 634, nota al pie 63.

<sup>14</sup> En una reproducción asexual hay sólo un progenitor y no hay intercambio de información genética. Como resultado, la descendencia son clones del progenitor. La multiplicación por vía sexual requiere dos progenitores; produce descendencia que se parece pero no resulta idéntica a ellos. Cualquier planta obtenida de semillas, se reproduce por vía sexual.

<sup>15</sup> Fowler, op. cit., 635.

<sup>16</sup> Íd.

(...) la introducción de la distinción asexual/sexual en la ley estadounidense sobre propiedad intelectual de los vegetales tuvo de conveniencia política lo mismo que de biología (...) los viveros persuadieron a las empresas de semillas para que inviertan esfuerzos en asegurar una legislación de patentes que incluya a las plantas derivadas de semillas. Consideraciones de tipo político sugirieron que los obtentores deberían, mediante presiones motivadas por la limitada protección que ofrecía la legislación sobre patentes vegetales, “lograr que el Congreso establezca el principio mediante el cual se reconocían los derechos del obtentor”.<sup>17</sup>

Sin embargo, los proponentes de la protección especularon (de modo correcto) que la protección de las variedades resultantes de una reproducción asexual debería, a lo largo del tiempo, conducir a la aceptación de una legislación que proteja las variedades reproducidas por vía sexual.<sup>18</sup>

Como resultado de esos esfuerzos, finalmente en 1930 se introdujo como parte del derecho estadounidense el nuevo título de “patentes vegetales” mediante la Ley sobre Patentes Vegetales, que permitió el patentamiento de cultivares de reproducción asexual (a excepción de los tubérculos). La primera patente vegetal fue otorgada al rosal trepador.<sup>19</sup> La ley reconoció derechos exclusivos<sup>20</sup> con respecto a los sport cultivados, los mutantes, los híbridos y las plantas resultantes de semillas recientemente descubiertas, con exclusión de las plantas multiplicadas por tubérculos (la papa irlandesa y el topinambur) porque se “reproducen mediante la misma parte de la planta que se vende como alimento”.<sup>21</sup>

A propósito, la protección conferida por la Ley de Patentes Vegetales de 1930 extendió la protección a los descubrimientos, “siempre que el descubrimiento no sea resultado de una planta completamente silvestre o una en crecimiento en condiciones silvestres, sin haber sido cultivada”, apoyando como consecuencia las actividades de los principales proponentes de la ley.<sup>22</sup>

Mientras que la protección conferida por la Ley de Patentes Vegetales se caracteriza como “patente”, la ley introdujo modificaciones a los requisitos para la obtención de patentes ordinarias (“de utilidad”), es decir, aquellas que pueden ser otorgadas con relación a las invenciones en los campos de la mecánica, la química y otros campos tecnológicos. El requisito de “distinción” básicamente reemplazó los requisitos de utilidad y actividad inventiva aplicados a las patentes de utilidad.<sup>23</sup> La ley también eliminó el estándar bajo el cual la descripción escrita de la invención debe resultar suficiente para que una persona con conocimiento del ámbito técnico pueda reproducirla.<sup>24</sup>

<sup>17</sup> Véase, por ejemplo, Janis y Kesan, op. cit., 736.

<sup>18</sup> Véase, por ejemplo, Janis y Kesan, op. cit., 737.

<sup>19</sup> Véase <http://inventors.about.com/od/weirdmuseums/ig/Inventive-Thinking/First-Plant-Patent.htm>.

<sup>20</sup> 35 U.S. Code § 163: “En el caso de una patente vegetal, el otorgamiento incluirá el derecho de excluir a otros de que multipliquen plantas por vía sexual, así como del uso, puesta a la venta, o venta de las plantas así reproducidas o sus componentes, a lo largo de Estados Unidos, o de la importación de la planta así reproducida, o cualquiera de sus componentes, a Estados Unidos.” La infracción de estos derechos se genera por la reproducción asexual de una planta patentada o por la venta o uso de la planta reproducida de esa manera (tomar el material de propagación o esquejes de plantas es insuficiente para ser considerado infracción). Véase *Yoder Brothers, Inc. v. California-Florida Plant Corp. et al.* (537 F.2d 1347, 193 U.S.P.Q. 264, 1976-2 Trade Cases 61,047) <<http://openjurist.org/537/f2d/1347/yoder-brothers-inc-v-california-florida-plant-corporation-california-florida-plant-corporation>>.

<sup>21</sup> Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, “Introduction: The Act, Scope, Type of Plants Covered [R-11.2013]” <<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1601.html>>. Los bulbos, los cormos, los estolones y los rizomas están fuera de la excepción de los tubérculos y, por lo tanto, son protegibles bajo esta ley.

<sup>22</sup> Fowler, op. cit., 641. In *Yoder Brothers, Inc. v. California-Florida Plant Corp. et al.*, el tribunal sostuvo que “la clave para la invención de una nueva planta es el descubrimiento de nuevos rasgos sumado a la previsión y el reconocimiento para dar el paso para la reproducción asexual” (párr. 171).

<sup>23</sup> La ley no definió el concepto de “distinción”. En este sentido, el informe de un Comité del Senado indicó que “para que una nueva variedad sea distinta debe tener características claramente distinguibles respecto de las variedades existentes”.

<sup>24</sup> 35 U.S. Code § 162: “Ninguna patente vegetal será declarada inválida por incumplimiento del artículo 112 si la descripción es completa de acuerdo con lo que es razonablemente posible”.

En Estados Unidos, la protección de la propiedad intelectual aplicada a las variedades vegetales fue complementada por la adopción de la Ley Estadounidense sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1970 (POV),<sup>25</sup> la cual introdujo protección tipo UPOV.<sup>26</sup> La ley sobre la POV extiende la protección sólo a plantas reproducidas por vía sexual y tubérculos (artículo 42). De modo interesante, de acuerdo con esta ley y hasta el año 1995 los agricultores tenían permitido conservar una cantidad ilimitada de semillas y vender hasta la mitad de los cultivos producidos a partir de una variedad protegida. La situación cambió luego de una decisión de la Corte Suprema estadounidense mediante la cual se interpretó que un agricultor podría solamente conservar la cantidad de semillas de una variedad protegida que fuera necesaria para plantar en sus propios campos.<sup>27</sup> Una enmienda de 1994 a la Ley Estadounidense sobre la POV sometió la venta de semillas protegidas al derecho del obtentor.

A pesar de los fracasos previos para extender las patentes de utilidad<sup>28</sup> a las variedades vegetales mediante un proceso legislativo, dicha ampliación se convirtió en un hecho luego de que la Corte Suprema afirmara la patentabilidad de la materia viva<sup>29</sup> en el caso *Chakrabarty*.<sup>30</sup>

Como resultado, en Estados Unidos las variedades vegetales pueden ser protegidas mediante tres regímenes diferentes:

- la Ley sobre la POV, bajo la cual se aplica la protección estilo UPOV para las plantas reproducidas por vía sexual, las plantas reproducidas a partir de tubérculos y los híbridos F1;<sup>31</sup>
- patentes de utilidad, incluso para plantas y componentes de plantas genéticamente modificadas (por ejemplo, genes y células);
- las patentes vegetales (un tipo especial de patente) para los casos de plantas reproducidas en forma asexual.

A pesar de la adopción de la Ley sobre la POV y la posibilidad de obtener patentes de utilidad sobre las variedades vegetales, el sistema establecido por la Ley sobre Patentes Vegetales de 1930 para plantas reproducidas en forma asexual continuó siendo ampliamente utilizado. Entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 2013, se otorgaron 17.591 patentes vegetales, el 43% de las cuales fueron solicitadas por estadounidenses.<sup>32</sup>

---

<sup>25</sup> 7 U.S.C. §§ 2321-2582.

<sup>26</sup> La influencia del sector privado en dar forma a esta ley también fue de suma importancia. La Ley Estadounidense sobre la POV exceptuaba de POV a “las semillas, plantas o trasplantes de quingombó, apio, pimientos, tomates, zanahorias y pepinos” “por razones aparentemente relacionadas con los intereses de la Empresa de Sopas Campbell’s, no vinculadas con una delimitación lógica del concepto de variedad” (Mark D. Janis y Stephen Smith, “Technological Change and the Design of Plant Variety Protection Regimes” (2013), *Chicago-Kent Law Review*, 82(3), 15, nota al pie 61).

<sup>27</sup> *Asgrow Seed Company, Petitioner v. Denny Winterboer and Becky Winterboer, Dba Deebees*, 8 de enero de 1995, disponible en <https://www.law.cornell.edu/supct/html/92-2038.ZO.html>.

<sup>28</sup> La posibilidad de extender la protección de las patentes de utilidad a las obtenciones vegetales había sido rechazada en la década de 1960 por el Congreso de los Estados Unidos. Janis y Kesan señalan que en 1966 “el Presidente de la Comisión del Sistema de Patentes recomendó que se eliminen del estatuto de patentes todas las disposiciones referidas a las plantas y se provea “otra forma de protección”, justificándolo en que la Comisión “no considera al sistema de patentes como el vehículo adecuado para la protección de esa materia [plantas], sin importar si las plantas se reproducen por vía sexual o no” (Janis y Kesan, op. cit., 737).

<sup>29</sup> 447 U.S. 303, 309, 206 U.S.P.Q. 193 (1980).

<sup>30</sup> La primera patente que incluyó a las plantas o sus partes fue emitida por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en *Ex parte Hibberd*, 227 U.S.P.Q. 443 (Bd. Pat. App. 1985). La patente incluyó material genéticamente modificado en maíz con altos niveles de triptófano. A partir de allí se otorgó un elevado número de patentes en el área de las plantas, incluidas las variedades vegetales como tales.

<sup>31</sup> Los híbridos F1 son la primera generación de la descendencia de líneas parentales característicamente diferentes.

<sup>32</sup> Véase Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, “Plant Patents” (2013), 1 de enero de 1989 - 31 de diciembre, <<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/plant.pdf>>.

## 1.2 El desarrollo de un régimen *sui generis* en Europa

El crecimiento del comercio de semillas en varios países de Europa hacia fines del siglo XIX impulsó solicitudes tempranas de protección de la propiedad intelectual para las semillas. El artículo 1(3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante, el “Convenio de París”)<sup>33</sup> abrió la posibilidad de utilizar la protección de la “propiedad industrial” para materiales fitogenéticos y productos agrícolas.<sup>34</sup> El establecimiento en 1883 de la Oficina Internacional del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial “otorgó un incentivo para que los obtentores establezcan sus reclamaciones para la PPI [protección de la propiedad intelectual] a las nuevas variedades vegetales”.<sup>35</sup> La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – AIPPI), creada en 1897, se convirtió en un foro de discusión para iniciativas que buscaban la protección de la “propiedad industrial” aplicada al reino vegetal.<sup>36</sup>

Al igual que en Estados Unidos, desde principios del siglo XX en Europa hubo varios intentos de extender la protección de patentes a las variedades vegetales. No obstante, debido a la naturaleza progresiva de la innovación que caracteriza al fitomejoramiento y la dificultad de alcanzar los estándares de patentabilidad, esta posibilidad despertó preocupación entre los obtentores y los profesionales del derecho y ciertos temores con respecto a las posibles distorsiones que podrían generarse en el sistema de patentes.<sup>37</sup>

Tal como se indicó, en Estados Unidos los esfuerzos de los viveros y obtentores comerciales se focalizaron en enmendar la ley de patentes, lo cual finalizó con la adaptación de dicha ley a las características especiales del fitomejoramiento. En Europa, el enfoque fue algo diferente siendo que se orientó cada vez más hacia un régimen especial para la protección de las variedades vegetales. Como consecuencia, en 1911 el Congreso Pomológico de Francia sugirió la necesidad de dicha protección especial.<sup>38</sup> Gradualmente, esta visión empezó a ser la predominante entre los obtentores comerciales europeos y sustentó la posición de la Asociación Internacional de Obtentores para la Protección de las Obtenciones Vegetales (International Association of Plant Breeders for the Protection of Plant Varieties – ASSINSEL), que se estableció en Ámsterdam en el año 1938.

Los primeros intentos de introducir alguna forma específica de POV tuvieron lugar en Alemania (1895) y Francia (1922).<sup>39</sup> En 1930, hubo en Alemania un intento fallido para solicitar la autorización de los obtentores para comercializar semillas protegidas y las semillas derivadas para las dos primeras generaciones (tres en el caso de la papa) por un período de 20 años (con la posibilidad de extenderlo a 30 años).<sup>40</sup> El primer texto

<sup>33</sup> Este Convenio se ocupa de patentes, marcas de fábrica, diseños y otras modalidades de derechos de propiedad intelectual.

<sup>34</sup> Artículo 1(3): “La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.

<sup>35</sup> Biswajit Dhar, “Sui Generis Systems for *Plant Variety Protection*. Options under TRIPS” (2002), <<http://www.qiap.ca/documents/SGcoll.pdf>>.

<sup>36</sup> La membresía de la AIPPI incluye abogados, abogados de patentes y agentes de marcas de fábrica así como jueces, científicos e ingenieros; en la actualidad, las empresas también pueden ser miembros. Véase <https://www.aippi.org/?sel=aims>.

<sup>37</sup> La AIPPI se opuso al patentamiento de las variedades vegetales “debido a que hacerlo extendería conceptos del derecho básico de patentes como ser actividad inventiva, al punto de socavar la credibilidad del sistema de patentes” (G. Dutfield, *Intellectual Property Rights and the Life Science Industries*, Ashgate, 2003, 186).

<sup>38</sup> Véase Michael Blakeney, “Plant Variety Protection, International Agricultural Research, and Exchange of Germplasm: Legal Aspects of Sui Generis and Patent Regimes”, capítulo N° 4.7, en *MIHR-PIPRA IP Handbook of Best Practices*, <<http://www.iphandbook.org/handbook/ch04/p07/>>.

<sup>39</sup> Véase André Heitz, “The History of Plant Variety Protection”, en UPOV, *The First Twenty-five Years of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* (1987).

<sup>40</sup> Íd.

legislativo se introdujo en los Países Bajos en el año 1942, seguido por Alemania en 1953.<sup>41</sup> La elaboración de la legislación recibió influencia de los conceptos desarrollados en el contexto de la legislación sobre semillas, es decir, una legislación adoptada para asegurar la identificación y la calidad de las semillas. A pesar de estar motivados por distintas preocupaciones, los requisitos básicos de la reglamentación sobre semillas (distinción, homogeneidad y estabilidad) proporcionaron un modelo alternativo a los estándares generalmente impuestos por las leyes de patentes. Por su parte, las leyes nacionales para la POV inspiraron la existencia de otras iniciativas que apuntaban al establecimiento de un régimen internacional *sui generis* en la materia.

En junio de 1956, el Congreso de ASSINSEL celebrado en Semmering destacó la necesidad de realizar una conferencia internacional para la adopción de un sistema internacional para la protección de nuevas obtenciones vegetales.<sup>42</sup> En 1957, en respuesta a las presiones de ASSINSEL, el gobierno francés decidió invitar a los países europeos que consideró que compartían sus mismas preocupaciones en este tema,<sup>43</sup> a una conferencia diplomática en París para la negociación de un instrumento internacional sobre la protección de las obtenciones vegetales.<sup>44</sup> El Acta Final de la conferencia, adoptada en 1957, contenía algunos de los elementos del régimen internacional tal como se consagraría en el Convenio de la UPOV. En particular, la conferencia de París llegó a la conclusión de que debía otorgarse protección de las obtenciones vegetales cuando una variedad fuera distinta de otras preexistentes y lo suficientemente homogénea y estable en virtud de sus características esenciales.<sup>45</sup> El Acta Final definió los derechos del obtentor y reconoció el principio de independencia de la protección.

Mientras que un paso importante para el establecimiento del sistema internacional de POV fue dado en la conferencia de París, la Conferencia Diplomática de Lisboa para la Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que tuvo lugar en el año 1958, trató el posible otorgamiento de patentes respecto de las variedades vegetales. Sin embargo, no se adoptó ninguna enmienda al Convenio. La percepción general durante la conferencia de Lisboa fue que se requería una “ley especial” para proteger a las nuevas variedades vegetales.<sup>46</sup>

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, el cual estableció la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Union pour la Protection des Obtentions Végétales – UPOV) se adoptó en el segundo período de sesiones de la conferencia relativa a la negociación de un instrumento internacional sobre la protección de las obtenciones vegetales, que tuvo lugar en París a fines de 1961. De modo importante, el Convenio introdujo una excepción para el uso de una variedad vegetal protegida con fines de mayor fitomejoramiento, una posibilidad que podría excluirse en virtud del derecho de patentes.

### **1.3 Adopción y evolución del Convenio de la UPOV: Hacia una protección más amplia y fortalecida de los derechos de los obtentores**

El Convenio de la UPOV, adoptado en 1961, estableció estándares mínimos para la POV. Este instrumento se revisó en los años 1972, 1978 y 1991. Mientras que las dos primeras modificaciones no cambiaron el sistema de protección de forma sustantiva, la revisión del año 1991 sí implicó cambios de importancia (analizados en detalle en el capítulo 3). La revisión amplió y fortaleció los derechos conferidos a los obtentores al mismo tiempo que limitó los derechos de los agricultores para conservar, utilizar e intercambiar semillas.

<sup>41</sup> Véase Geertrui Van Overwalle, “Patent Protection for Plants: A Comparison of American and European Approaches” (1999), *IDEA – The Journal of Law and Technology*, 39(2), 161. La ley alemana de 1953 sentó un importante precedente al exceptuar de responsabilidad a las actividades de fitomejoramiento. Véase, por ejemplo, Janis y Kesan, op. cit., 739.

<sup>42</sup> Blakeney, op. cit.

<sup>43</sup> Alemania Occidental, Austria, Italia, Bélgica, España y los Países Bajos. Dinamarca, Noruega y Suiza participaron como observadores. Véase Dutfield, op. cit., 186.

<sup>44</sup> Blakeney, op. cit.

<sup>45</sup> Dutfield, op. cit., 186-187.

<sup>46</sup> Véase Dhar, op. cit., 4.

La adhesión a la Unión creada por el Convenio de la UPOV pasó a estar condicionada a la capacidad del país candidato, de conformidad con su legislación, de dar efecto a las disposiciones del Convenio.<sup>47</sup> Como se analiza en el capítulo 2, esto significa que un país que desee unirse a la UPOV debe tener su legislación sobre POV revisada y aprobada por el Consejo de la UPOV.<sup>48</sup>

A pesar de que el objetivo de quienes propusieron el Convenio de la UPOV era ampliar el nuevo modelo de protección al ámbito internacional, el proceso fue extremadamente lento. En la década de 1960 solamente tres países europeos introdujeron leyes sobre los derechos de los obtentores y ocho lo hicieron en la década de 1970. Como se mencionó, Estados Unidos también aprobó en 1970 una Ley sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales que introdujo como consecuencia POV compatible con el modelo UPOV. A partir de allí, las plantas podían ser protegidas en ese país tanto mediante la Ley sobre Patentes Vegetales de 1930 como por la Ley de POV de 1970, posibilidad que por cuestión de principios fue en ese momento excluida bajo el Convenio de la UPOV de 1961 (artículo 2(1)). Esto impidió en forma temporaria que Estados Unidos accediera a la UPOV, a pesar de haber sido el primer país en introducir derechos de propiedad intelectual para la agricultura.<sup>49</sup>

Generalmente, los países en desarrollo no consideraron hasta la década de 1990 la adopción de ningún sistema de POV, incluyendo un régimen tipo UPOV, debido a la percepción de que tal modelo de protección no era adecuado para las condiciones bajo las cuales se desarrollaban las actividades agrícolas en dichos países. De hecho, la POV no sólo se originó en países europeos sino que se mantuvo como una forma de protección que se aplicó predominantemente en los países desarrollados por más de 30 años luego de la firma del Convenio de la UPOV de 1961.

La membresía del Convenio de la UPOV fue históricamente reducida. Seis países de Europa Occidental lo negociaron y adoptaron. Dentro de los primeros 17 años de existencia, y hasta la revisión que tuvo lugar en 1978,<sup>50</sup> el Convenio solamente sumó la adhesión de 12 países.<sup>51</sup> La revisión de 1991 fue negociada sólo por 20 partes contratantes del Convenio de la UPOV, de las cuales solamente una de ellas (Sudáfrica) era país en desarrollo, 17 países en desarrollo participaron como observadores.<sup>52</sup> La baja participación de países en desarrollo en el establecimiento del régimen de la UPOV contrasta fuertemente con las negociaciones que llevaron a la adopción del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (véase el capítulo 2), en las cuales los países en desarrollo tuvieron un rol clave.

Un punto de inflexión en la membresía de la UPOV tuvo lugar a partir de la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC en el año 1994: 45 de los 72 miembros actuales, más la Unión Europea y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (Organisation africaine de la propriété intellectuelle – OAPI),<sup>53</sup> se incorporaron después de 1995. El Convenio de la UPOV cuenta en la actualidad con 72 partes contratantes, lo que demuestra una membresía mucho menor que la del Convenio de París y otras convenciones administradas por la

---

<sup>47</sup> Artículo 30(2) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV: “Queda entendido que, en el momento de la presentación de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado u organización intergubernamental deberá estar en condiciones, de conformidad con su legislación, de dar efecto a las disposiciones del presente Convenio.”

<sup>48</sup> Artículo 34(3) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV: “Antes de depositar su instrumento de adhesión, todo Estado que no sea miembro de la Unión o cualquier organización intergubernamental solicitará la opinión del Consejo acerca de la conformidad de su legislación con las disposiciones del presente Convenio. Si la decisión haciendo oficio de opinión es positiva, podrá depositarse el instrumento de adhesión.”

<sup>49</sup> El Acta de 1978 levantó la prohibición con respecto a la acumulación de las protecciones para aquellos países que ya las tenían en práctica (artículo 37) y ésta fue revocada por la revisión del Convenio de la UPOV del año 1991.

<sup>50</sup> El artículo 27(1) disponía que “[e]l presente Convenio será revisado periódicamente a fin de introducir las enmiendas elaboradas para mejorar el funcionamiento de la Unión”.

<sup>51</sup> Véase Blakeney, op. cit., 402.

<sup>52</sup> Véase UPOV, Record of the Diplomatic Conference for the Revision of the International Convention for the Protection of New Plant Varieties, Ginebra, 1991, 535-543.

<sup>53</sup> La OAPI se unió como miembro de la UPOV en 2014.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), pero significativamente mayor que hace 20 años.

Luego de la entrada en vigor del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (24 de abril de 1998), los países que buscaron adherirse al Convenio no tuvieron otra opción más que firmar el Acta correspondiente al año 1991,<sup>54</sup> la cual, como se analiza en el capítulo 3, amplía el derecho del obtentor y limita las cuestiones relacionadas con las prácticas de los agricultores en comparación con la versión de 1978. Sin embargo, la mayoría de los países en desarrollo que se unieron al Acta de 1978 han elegido permanecer obligados por ese instrumento. En la mayoría de los casos, los países en desarrollo que pasaron del Acta de 1978 al de 1991 lo hicieron con el objeto de cumplir con obligaciones impuestas por los acuerdos de libre comercio firmados con Estados Unidos o la Unión Europea (véase el capítulo 3) o con la Asociación Europea de Libre Comercio.

Asimismo, es dable destacar que varios países en desarrollo que otorgan protección de propiedad intelectual a las variedades vegetales no son miembros de la UPOV sino que establecieron sistemas *sui generis* (véase el capítulo 3), mientras que otros no han establecido tal protección en ninguna de sus formas.

Como se analiza en el capítulo 2, el Acuerdo sobre los ADPIC hizo obligatoria la protección de las “variedades vegetales”. Varios países creyeron que el sistema de la UPOV era el marco legal que estaba listo para ser utilizado con el fin de cumplir con las obligaciones relacionadas con la POV que se derivaban del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, un régimen basado en el Convenio de la UPOV podía implementarse con la asistencia técnica de la Secretaría de la UPOV. Probablemente estos factores influyeron fuertemente para que algunos países en desarrollo optaran por un régimen estilo UPOV, a pesar de la posibilidad que el Acuerdo sobre los ADPIC brinda para desarrollar regímenes *sui generis* que se encuentren mejor adaptados a las características de la producción agrícola de cada país y sean compatibles con las prácticas tradicionales de sus agricultores. Además, en varios casos, la adopción de un sistema estilo UPOV y la adhesión al Convenio de la UPOV no fueron el resultado de una evaluación detallada de los costos y los beneficios de tal sistema ni de las ventajas que se percibían en comparación con otras opciones *sui generis* posibles, sino que fueron el resultado de presiones unilaterales u obligaciones directas impuestas por acuerdos de libre comercio (véase el capítulo 3).

#### 1.4 Conclusiones

Los viveros y obtentores privados de unos pocos países desarrollados fueron los precursores del movimiento legislativo para la creación de derechos exclusivos sobre las variedades vegetales. Dado que el fitomejoramiento se convirtió en un negocio en sí mismo, los obtentores comerciales empezaron a reclamar algún tipo de derecho exclusivo sobre las nuevas variedades que descubrían o desarrollaban. Sin embargo, la creación de tales derechos no fue “el simple desarrollo de la lógica jurídica, una respuesta inevitable a un avance científico de importancia. Tampoco puede ser fácilmente entendido como la institucionalización de la costumbre o como una simple expresión de la opinión pública”<sup>55</sup>. Fue más que nada el triunfo de un grupo de organizaciones empresariales que fueron capaces de articular sus intereses dentro de los procesos legislativos, sin contar con la participación de otras partes interesadas, principalmente agricultores y consumidores. Los regímenes jurídicos que se crearon fueron increíblemente fuertes en cuanto a la protección de los intereses de aquellos que tuvieron los medios y la capacidad para influir los procesos legislativos.

De modo interesante, el proceso de adopción de la Ley Estadounidense sobre Patentes Vegetales de 1930 mostró la oposición de la sociedad a la creación de derechos exclusivos sobre las plantas para la producción de alimentos y la búsqueda de un régimen jurídico adaptado a las características del fitomejoramiento.

El régimen del Convenio de la UPOV fue concebido para los sistemas y las modalidades de producción predominantes en Estados Unidos y los países europeos. Los países en desarrollo estuvieron visiblemente

---

<sup>54</sup> Véase el artículo 37(3), “Imposibilidad de adhesión al Acta de 1978”, del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

<sup>55</sup> Fowler, op. cit., 622.

ausentes en el proceso de creación y fortalecimiento de dicho régimen (ocurrido mediante el Acta de 1991). Por lo tanto, no debería sorprender que varios países en desarrollo no hayan adoptado legislación para la protección de las obtenciones vegetales o que lo hayan hecho solamente cuando tal protección fue exigida de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, en algunos casos con legislaciones que caían fuera del modelo de la UPOV. Como se discute en los capítulos 3 y 5, este modelo, particularmente delineado por el Acta de 1991, no resulta apropiado para los países en desarrollo en los cuales predominan la generación, el suministro y los sistemas de semillas gestionados por los agricultores.

Este trabajo busca presentar una alternativa al tipo de régimen de POV previsto por la UPOV, un régimen que se adapte de modo más adecuado a los sistemas agrícolas y de suministro de semillas que prevalecen en los países en desarrollo (véase el capítulo 4). También analiza cómo la legislación *sui generis* puede diseñarse con la participación de todas las partes interesadas relevantes, incluidos los pequeños agricultores, tomando en cuenta sus intereses y opiniones (véase el capítulo 5).

## Bibliografía

- Blakeney, Michael, "Plant Variety Protection, International Agricultural Research, and Exchange of Germplasm: Legal Aspects of Sui Generis and Patent Regimes", capítulo N° 4.7, en *MIHR-PIPRA IP Handbook of Best Practices*, disponible en <http://www.iphandbook.org/handbook/ch04/p07/>.
- Correa, Carlos, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Volume VI of Commentaries on the GATT/WTO Agreements) (Oxford University Press, 2007).
- Dhar, Biswajit, "Sui Generis Systems for Plant Variety Protection. Options under TRIPS" (2002) <<http://www.qiap.ca/documents/SGcol1.pdf>>.
- Dutfield, Graham, *Food, Biological Diversity and Intellectual Property* (QUNO 2001) <[http://www.quno.org/sites/default/files/resources/UPOV%2Bstudy%2Bby%2BQUNO\\_English.pdf](http://www.quno.org/sites/default/files/resources/UPOV%2Bstudy%2Bby%2BQUNO_English.pdf)>.
- Dutfield, Graham, *Intellectual Property Rights and the Life Science Industries* (Ashgate, 2003).
- Dutfield, Graham, *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity* (Earthscan, 2000).
- Fowler, Cary, "The Plant Patent Act of 1930: A sociological history of its creation" <[http://ipmall.info/hosted\\_resources/lipa/PlantPatent\\_Act/82JPatTrademarkOffSocy621.pdf](http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/PlantPatent_Act/82JPatTrademarkOffSocy621.pdf)>.
- Heitz, André, "The History of Plant Variety Protection", in UPOV, *The First Twenty-five Years of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* (1987).
- Janis, Mark D. y Jay Kesan, "US Plant Variety Protection: Sound and Fury ...?" (2002), University of Illinois Working Paper No. LE03-002 <[http://papers.ssrn.com/s013/papers.cfm?abstract\\_id=384140](http://papers.ssrn.com/s013/papers.cfm?abstract_id=384140)>.
- Janis, Mark D. y Stephen Smith, "Technological Change and the Design of Plant Variety Protection Regimes" (2013), *Chicago-Kent Law Review*, 82(3).
- Jordens, Rolf, "Progress of plant variety protection based on the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention)" (2005), *World Patent Information*, 27, 232-243.
- Moy, R. Carl, "The History of the Patent Harmonization Treaty: Economic Self-Interest as an Influence" (1993), 26 *John Marshall Law Review* 457 <<http://open.wmitchell.edu/facsch/149>>.
- Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, "Plant Patents" (2013), 1 de enero de 1989-31 de diciembre, <<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/plant.pdf>>.
- Parisi, Francesco y Nita Ghei, "The Role of Reciprocity in International Law" <[http://www.law.gmu.edu/assets/files/publications/working\\_papers/02-08.pdf](http://www.law.gmu.edu/assets/files/publications/working_papers/02-08.pdf)>.
- Reichman, Jerome H. y Rochelle Cooper Dreyfuss, "Harmonization without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty", en D.J. Gervais (editor), *Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-plus Era* (Oxford University Press, 2007).
- Tansey, Geoff, *Trade, Intellectual Property, Food and Biodiversity: Key issues and options for the 1999 review of Article 27.3(b) of the TRIPS Agreement* (QUNO, 1999).
- Van Overwalle, Geertrui, "Patent Protection for Plants: A Comparison of American and European Approaches" (1999), *IDEA – The Journal of Law and Technology*, 39(2).

## CAPÍTULO 2

### El contexto jurídico internacional para la protección de las obtenciones vegetales

EL presente capítulo explica en detalle el alcance de la obligación de proteger las obtenciones vegetales impuesta por el artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>56</sup> y las flexibilidades permitidas por esta disposición. También se refiere brevemente al examen fallido del artículo y a los debates inconclusos en la OMC sobre la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Más adelante, el capítulo presenta otros instrumentos internacionales vinculados a los recursos genéticos (el CDB, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización,<sup>57</sup> el TIRFAA) y destaca los elementos de esos instrumentos que se relacionan con el diseño de los regímenes jurídicos para las obtenciones vegetales. También se hace referencia a las negociaciones en curso sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Por último, el capítulo analiza cómo las normas de adhesión de la UPOV (que, como se señaló en el capítulo 1, condicionan la adhesión a la plena compatibilidad de la legislación nacional con el Convenio) limitan el margen de acción de las partes contratantes para la formulación de políticas. Además, el capítulo estudia la escasa flexibilidad que existe bajo el Convenio de la UPOV, en especial bajo su Acta de 1991. La rigidez del modelo de la UPOV se comparará con el margen de maniobra que ofrecen otras opciones *sui generis*.

#### 2.1 La protección de las obtenciones vegetales conforme al Acuerdo sobre los ADPIC: Las flexibilidades con respecto al modelo de protección bajo el artículo 27.3(b)

Los países que no son miembros de la OMC ni de la UPOV pueden decidir si establecer la protección de las obtenciones vegetales o no y, si lo hacen, tienen plena libertad para determinar el alcance y demás características de dicha protección. La situación es diferente para los miembros de la OMC, que están limitados por la obligación general<sup>58</sup> de proteger las obtenciones vegetales en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, esta obligación no se aplica a los miembros de la OMC que son países menos adelantados (PMA), ya que gozan de un período de transición hasta el 1 de julio de 2021, durante el cual no necesitan implementar las normas del Acuerdo sobre los ADPIC. Dicho período de transición puede prorrogarse.<sup>59</sup>

<sup>56</sup> El artículo establece que: “Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: (...)

(b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. *Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC*” (énfasis agregado).

<sup>57</sup> En adelante denominado “el Protocolo de Nagoya”.

<sup>58</sup> A diferencia del caso de las patentes, las marcas de fábrica o de comercio y otros títulos alcanzados por el Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo no especifica el alcance, los derechos conferidos, la duración u otras características de la protección para las obtenciones vegetales.

<sup>59</sup> Véase [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ldc\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ldc_s.htm). Los países menos adelantados tienen derecho, conforme al artículo 66.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, a recibir prórrogas del período de transición (“El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período”).

El artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza a los miembros de la OMC a excluir de la patentabilidad a las “plantas”, entre otros. Sin embargo, los miembros deben otorgar protección a las “obteniciones vegetales” ya sea por medio de patentes o mediante “un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste”. Esto significa que, si bien los miembros de la OMC pueden negar la concesión de patentes a una planta, por ejemplo, una planta genéticamente modificada,<sup>60</sup> deben prever la concesión de patentes u otros derechos de propiedad intelectual en relación con una obtención vegetal, es decir, un *grupo de plantas* que comparten algunas características esenciales.

El artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre los ADPIC aporta:

un “espacio seguro” muy necesario para que los gobiernos armonicen normas y políticas en conflicto –un espacio del que se carece en otras áreas del Acuerdo sobre los ADPIC [sic] (...) Nada en el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Estados a adoptar el enfoque de los derechos exclusivos, ni señala qué derechos exclusivos deben ser otorgados sobre las nuevas variedades.<sup>61</sup>

Como resultado:

los países tienen un margen considerable para ser jurídicamente imaginativos al momento de implementar esta obligación, lo cual es oportuno para buscar un foro favorable para las normas que podrían mejorar algunas de las consecuencias adversas de introducir la PI [propiedad intelectual] para las obtenciones vegetales.<sup>62</sup>

Como el Acuerdo sobre los ADPIC no especifica el concepto de “obteniciones vegetales”, los miembros de la OMC pueden adoptar una definición amplia o concreta del concepto, según las condiciones particulares de cada país y los objetivos que se persigan. Es una *flexibilidad* importante incorporada en el Acuerdo.

Así, un miembro de la OMC *puede* decidir limitar la protección a las obtenciones vegetales definidas –como es el caso en el marco de la UPOV– sobre la base de la homogeneidad y la estabilidad o extenderla, sobre la base de la equidad u otros motivos, a los grupos que son relativamente heterogéneos e inestables, tales como las variedades de los agricultores. La única condición para adoptar una protección tan amplia es que no debe ser incompatible con otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>63</sup> Los miembros también pueden limitar la protección a un conjunto de especies o géneros así como diferenciar el nivel de protección concedido a distintas categorías de variedades, otorgando, por ejemplo, en el caso de las variedades concretamente definidas, derechos más sólidos que los concedidos en relación con las poblaciones más heterogéneas.<sup>64</sup>

La distinción entre lo que es obligatorio y lo que no conforme al Acuerdo sobre los ADPIC es importante, ya que ningún miembro puede ser objeto de reclamación bajo los procedimientos de solución de diferencias de la OMC (que pueden terminar con sanciones comerciales) en lo referente a protecciones que no son vinculantes según el Acuerdo.

Si bien los países miembros de la OMC están obligados a proteger las obtenciones vegetales, existe una segunda flexibilidad importante que se refiere a poder elegir *el nivel y la modalidad* de la *protección*. El

<sup>60</sup> Lógicamente interpretada, la autorización de exclusión de la patentabilidad es aplicable también a las partes y componentes de plantas, ya que patentarlos puede ser equivalente a patentar la planta como tal. El titular de una patente sobre un componente (por ejemplo, un péptido de tránsito en una construcción genética que brinda resistencia a los herbicidas) podría evitar actos comerciales relacionados con cualquier planta que contenga la materia patentada y así anular, en la práctica, la exclusión relativa a las patentes para las plantas. Véase, por ejemplo, Carlos Correa, *TRIPS-Related Patent Flexibilities and Food Security. Options for Developing Countries* (ICTSD-QUNO, 2012).

<sup>61</sup> Laurence Helfer, “Intellectual property rights in plant varieties: International legal regimes and policy options for national governments” (2004), Estudio Legislativo de la FAO 85, <[ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5714e/y5714e00.pdf](http://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5714e/y5714e00.pdf)>, 39 y 58.

<sup>62</sup> Dwijen Rangnekar, “Geneva Rhetoric, National Reality: The Political Economy of Introducing Plant Breeders’ Rights in Kenya” (2013), *New Political Economy*, <<http://dx.doi.org/10.1080/13563467.2013.796445>>, 2.

<sup>63</sup> Véase el artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>64</sup> Véase, por ejemplo, Dan Leskien y Michael Flitner, “Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for a *Sui Generis* System”, *Issues in Genetic Resources* No. 6, junio de 1997, 54.

alcance de dicha elección es amplio, ya que la única condición que establece el artículo 27.3(b) es brindar una protección “eficaz *sui generis*”. El Convenio de la UPOV no se menciona en esta disposición. Por lo tanto, los miembros pueden adoptar normativa al estilo de la UPOV pero a la vez pueden optar por otras formas de protección *sui generis* que no cumplan con el Convenio de la UPOV.

“*Sui generis*” significa “de un género o especie muy singular y excepcional”<sup>65</sup>, un concepto que indica que los miembros de la OMC tienen un amplio margen de acción para definir la manera de conceder la protección, según se estudia en mayor detalle en el capítulo 4.

“Eficaz” significa “que tiene eficacia”, “capacidad de lograr el efecto que se desea o espera”.<sup>66</sup> Esto puede interpretarse como que se exige que las normas fundamentales y los mecanismos de aplicación sean tales que permitan alcanzar los objetivos previstos de la protección. Esos objetivos pueden abarcar no sólo el nivel de ganancias o ingresos del titular del derecho sino también los intereses públicos perseguidos con la adopción de la protección, tales como salvaguardar la seguridad alimentaria y promover una agricultura sostenible. En particular, el objetivo del Acuerdo sobre los ADPIC es “contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.<sup>67</sup>

Se ha expresado la opinión de que, para ser “eficaz”, un sistema *sui generis* de protección debe tener las mismas características básicas que los que se aplican generalmente en relación con la protección de los derechos de propiedad, ya sean de propiedad real, tangible o intangible: la naturaleza de la materia objeto estará determinada con la claridad suficiente para que se pueda distinguir qué está comprendido en la ley y qué no; se deberá indicar quién puede obtener los derechos de propiedad; se deberán establecer claramente las circunstancias en que existen los derechos y las limitaciones que se aplican; se deberá especificar el plazo de vigencia de los derechos y las circunstancias, de haberlas, en que los derechos expiran anticipadamente o en que se pueden prorrogar; y se deberán indicar las acciones legales de que dispone el titular del derecho para hacerlo respetar, así como los recursos de que dispone, salvo que éstos estén previstos en otras disposiciones, como por ejemplo una ley de procedimiento civil.<sup>68</sup>

Como han señalado muchos países en desarrollo en los debates sobre la revisión del artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre los ADPIC, este Acuerdo “no establece criterios específicos para evaluar la eficacia de un sistema *sui generis*, por lo que la decisión corresponde a los Miembros”.<sup>69</sup>

El artículo 27.3(b) se refiere a la posible protección de las obtenciones vegetales mediante patentes o mediante una combinación de patentes y un sistema *sui generis*. Sin embargo, ni las patentes solas ni en combinación con un sistema *sui generis* son métodos recomendables de protección de las obtenciones vegetales. Aunque en algunos países (por ejemplo, Estados Unidos, Australia y Japón) se puede patentar una obtención vegetal como tal, no existe ninguna obligación de seguir este enfoque. La norma de la actividad inventiva/no obviedad que generalmente se aplica conforme al derecho de patentes no es adecuada para las obtenciones vegetales. Además, se pueden ejercer los derechos exclusivos amplios que otorgan las patentes para evitar que los agricultores conserven y reutilicen las semillas, así como para desalentar una mayor investigación y mejoramiento del material protegido. De hecho, las obtenciones vegetales no son patentables en Europa ni en muchos otros países.<sup>70</sup>

<sup>65</sup> Véase <http://lema.rae.es/drae/?val=sui+géneris>.

<sup>66</sup> Véanse <http://lema.rae.es/drae/?val=eficaz> y <http://lema.rae.es/drae/?val=eficacia>.

<sup>67</sup> Véase el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>68</sup> Véase OMC, “Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27. Resumen de las cuestiones planteadas y las observaciones formuladas”, Nota de la Secretaría, IP/C/W/369/Rev.1, 9 de marzo de 2006, 21.

<sup>69</sup> *Id.*, 17.

<sup>70</sup> Véase, por ejemplo, OMPI, “Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”, estudio coordinado por Lionel Bently, SCP/15/3 Anexo, <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_16/scp\\_16\\_inf\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_16/scp_16_inf_2.pdf)>, 78.

## 2.2 El examen pendiente del artículo 27.3(b)

El artículo 27.3(b) es la única disposición de todo el Acuerdo sobre los ADPIC que fue sometida a un examen temprano, cuatro años después de la entrada en vigor del acuerdo que creó la Organización Mundial del Comercio (es decir, en 1999). Este corto período para realizar un examen –incluso más corto que el período de transición previsto para los países en desarrollo y las economías en transición en el artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC– sugiere lo difícil que fue para las partes que negociaron el Acuerdo alcanzar un compromiso satisfactorio sobre cuestiones relacionadas con la patentabilidad de la materia viva.

Al introducir la cláusula sobre el examen, los países desarrollados posiblemente habían esperado que un examen temprano del artículo 27.3(b) pudiera conducir al establecimiento del Convenio de la UPOV como la norma que todos los miembros de la OMC debían cumplir con respecto a las obtenciones vegetales.<sup>71</sup>

El proceso de examen se inició formalmente en 1999. Algunos países en desarrollo consideraron el examen impuesto como una oportunidad para modificar<sup>72</sup> la disposición y limitar las obligaciones establecidas en ella. En particular, el Grupo Africano participó activamente en los debates del Consejo de los ADPIC de la OMC sobre este tema. Procuró la armonización del artículo 27.3(b) con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la exclusión de las patentes sobre las plantas, los animales, los microorganismos, sus partes y los procesos naturales.<sup>73</sup>

En el marco de dicho examen, el Grupo Africano sostuvo, con respecto a la protección de las obtenciones vegetales, que el examen debía establecer un equilibrio entre los intereses de la comunidad en su conjunto y la protección de los derechos y conocimientos tradicionales de los agricultores así como la garantía de la conservación de la diversidad biológica.<sup>74</sup> Sugirió que se confirme que, de acuerdo con el artículo 27.3(b), los miembros tienen la libertad de establecer y adoptar regímenes apropiados a sus condiciones<sup>75</sup>, y que se inserte una nota de pie después de la oración referente a la protección de las obtenciones vegetales en el artículo 27.3(b) en la que se afirmara que toda legislación *sui generis* sobre la protección de las obtenciones vegetales puede estipular: i) la protección de las innovaciones de comunidades agrarias autóctonas indígenas y locales en los países en desarrollo; ii) la continuación de las prácticas tradicionales de explotación agraria, incluido el derecho a intercambiar y guardar semillas y a vender su producción; y iii) la prevención de derechos o prácticas anticompetitivos que amenacen la soberanía alimentaria de los países en desarrollo, como permite el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>76</sup> Otros países en desarrollo, como la India, Tailandia, Malasia, Brasil y Venezuela, expresaron preocupaciones similares.<sup>77</sup>

---

<sup>71</sup> Durante el proceso de examen, la Comunidad Europea sugirió que en el artículo 27.3(b) se podría hacer una referencia al Convenio de la UPOV. Véase el documento de la OMC IP/C/W/369/Rev.1, 19.

<sup>72</sup> Debe notarse que el texto en inglés se refiere a “review”, término que puede traducirse como “revisión” [nota del traductor].

<sup>73</sup> Véase, en general, Tshimanga Kongolo, *African Contributions in Shaping the Worldwide Intellectual Property System* (Ashgate, 2013). Más recientemente, Bolivia también propuso modificar el artículo 27.3(b) para prohibir que sean objeto de patente todas las formas de vida, proteger las innovaciones de las comunidades agrarias indígenas y locales y sus prácticas de explotación agraria, impedir las prácticas anticompetitivas, proteger los derechos de las comunidades indígenas e impedir cualquier reivindicación de derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimientos tradicionales. Véanse los documentos de la OMC IP/C/W/545 (febrero de 2010) e IP/C/W/554 (marzo de 2011).

<sup>74</sup> Presentación del Grupo Africano, IP/C/W/404.

<sup>75</sup> Véase la presentación del Grupo Africano, IP/C/W/404, 2.

<sup>76</sup> Véase la presentación de Kenia en nombre del Grupo Africano, IP/C/W/163. Véase también OMC, “Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27. Resumen de las cuestiones planteadas y las observaciones formuladas”, Nota de la Secretaría, IP/C/W/369/Rev.1, 9 de marzo de 2006, 19.

<sup>77</sup> Véase OMC, “Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27. Resumen de las cuestiones planteadas y las observaciones formuladas”, Nota de la Secretaría, IP/C/W/369/Rev.1, 9 de marzo de 2006, disponible en [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ipcw369r1.pdf](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ipcw369r1.pdf).

Sin embargo, aprovechando la ambigüedad del término “examen”, los países desarrollados eligieron una postura defensiva que sugería que el “examen” impuesto sólo tuvo por objeto evaluar la *implementación* de la disposición, no su revisión o modificación. Las negociaciones sobre este tema permanecen estancadas desde entonces.

### 2.3 Relevancia del CDB y el Protocolo de Nagoya y su relación con el Acuerdo sobre los ADPIC

La adopción del CDB en mayo de 1992, en la Conferencia de Nairobi para la Aprobación del Texto Acordado del Convenio sobre la Diversidad Biológica representó un paso importante hacia el establecimiento de normas internacionales para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Los principios del CDB, particularmente en lo referente a la distribución de beneficios, proporcionan un modelo que puede aplicarse en el marco de la legislación *sui generis* sobre las variedades vegetales de los agricultores. Dicha legislación puede recompensar las contribuciones de los agricultores sin introducir derechos monopolísticos, promoviendo así la diseminación de las variedades adaptadas a las condiciones locales, tal como se discute en detalle en el capítulo 4.

El CDB entró en vigor el 29 de diciembre de 1993; actualmente cuenta con 194 Partes.<sup>78</sup> Su objetivo es asegurar la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos (artículo 1). Es importante destacar que el CDB introdujo el requisito del consentimiento fundamentado previo (artículo 15.5) y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la “utilización comercial y de otra índole” de los recursos genéticos, sobre la base de condiciones mutuamente convenidas entre el receptor y el país que aporta los recursos (artículos 15.4 y 15.7). Así, el CDB puso en práctica el concepto de los derechos soberanos sobre los recursos genéticos reconocidos en su artículo 3.

Durante las negociaciones del CDB, un tema polémico fue el posible impacto de los derechos de propiedad intelectual sobre la aplicación del Convenio. El texto de compromiso adoptado en el artículo 16.5<sup>79</sup> demuestra la tensión entre las posiciones de las partes negociadoras en cuanto al rol que pueden jugar los derechos de propiedad intelectual en este contexto. Aunque muchos (particularmente los países en desarrollo) expresaron el temor de que estos derechos puedan socavar o impedir la implementación del CDB, otros (principalmente los países desarrollados) sostuvieron que ellos podrían más bien apoyar la concreción de los objetivos del Convenio. La disposición adoptada sólo establece la obligación de cooperar y explica el objetivo de la cooperación: “velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos” del CDB.

El marco general para el acceso y la participación en los beneficios que estableció el CDB brindó la base para la adopción de legislación específica sobre la materia por parte de muchos países en desarrollo.<sup>80</sup>

Dados los obstáculos enfrentados en la aplicación de los principios del CDB durante las dos décadas posteriores a su aprobación, y a fin de brindar mayor transparencia y seguridad jurídica tanto a los proveedores como a los usuarios de recursos genéticos en el cumplimiento de las obligaciones de participación en los beneficios<sup>81</sup>, los países en desarrollo fomentaron la negociación de un instrumento internacional complementario. En octubre de 2010, la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 10) al CDB adoptó el Protocolo de

<sup>78</sup> Véase <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>.

<sup>79</sup> “Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden *influir* en la aplicación del presente Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio”.

<sup>80</sup> Véase, por ejemplo, Jorge Cabrera Medaglia, Frederic Perron-Welch y Olivier Rukundo, “Overview of National and Regional Measures on Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing: Challenges and Opportunities in Implementing the Nagoya Protocol” (2011), CISDL, <<http://www.cisd.org>>.

<sup>81</sup> Véase Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización. Texto y Anexo* (2011), 1.

Nagoya, que aclara dichas obligaciones no sólo en lo referente a los recursos genéticos sino también con respecto a los “derivados” resultantes de la expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos o genéticos.<sup>82</sup>

Si bien el Acuerdo de los ADPIC prevé o exige la protección del material genético (como en el caso de los microorganismos y las obtenciones vegetales), no contiene ninguna disposición para garantizar que los solicitantes de patentes hayan obtenido el consentimiento fundamentado previo (CFP) de los países de origen de los recursos genéticos y hayan cumplido con los regímenes nacionales sobre acceso y participación en los beneficios. La posible incompatibilidad entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB despertó preocupaciones importantes entre los países en desarrollo.

Como resultado, los párrafos 12 y 19 de la Declaración Ministerial de Doha de la OMC y el párrafo 39 de la Declaración Ministerial de Hong Kong le impusieron al Consejo de los ADPIC trabajar en este tema. Como en el caso del examen del artículo 27.3(b), el proceso fue improductivo. Para los países desarrollados, no existe ninguna discrepancia posible entre los dos tratados y no se necesitaría ninguna medida adicional.

Por su parte, los países en desarrollo centraron sus esfuerzos en establecer la obligación de divulgar el origen de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos en las solicitudes de patente.<sup>83</sup> Las primeras propuestas sobre el tema se realizaron en el marco del examen del artículo 27.3(b). Sin embargo, más tarde las propuestas cambiaron para considerar posibles enmiendas al artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere a la obligación general de divulgación impuesta a los solicitantes de patentes. Varias presentaciones delinearón los objetivos y el posible alcance de una obligación de divulgación relacionada con las solicitudes de patentes sobre recursos genéticos.<sup>84</sup> Un grupo de países en desarrollo, apoyado por el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP) y el Grupo de Países Menos Adelantados (PMA), propuso un nuevo artículo *29bis*.<sup>85</sup> Luego de la aprobación del Protocolo de Nagoya, se realizó una nueva presentación<sup>86</sup> que refleja algunos elementos del Protocolo, tales como el concepto de un “certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente”.<sup>87</sup>

Además, un número de países en desarrollo presentó propuestas referidas a la obligación de divulgación en todas las solicitudes de propiedad intelectual, incluso para la POV, ante el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) de la OMPI.<sup>88</sup>

---

<sup>82</sup> Véase, por ejemplo, Gurdial Singh Nijar, “The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources: Analysis and Implementation Options for Developing Countries” (2011), Documento de Investigación 36, South Centre, disponible en [http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/08/Ev\\_130201\\_GNjar1.pdf](http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/08/Ev_130201_GNjar1.pdf).

<sup>83</sup> Los países que prevén dicha obligación incluyen los países de la Comunidad Andina, Brasil, China, Costa Rica, Dinamarca, la India, Kirguistán, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y Vietnam. Véase David Vivas Eugui, “Bridging the Gap on Intellectual Property and Genetic Resources in WIPO’s Intergovernmental Committee (IGC)”, 2012, Issue Paper No. 34, ICTSD, Ginebra, 31.

<sup>84</sup> Véase, por ejemplo, “Elementos de la obligación de divulgar la fuente y el país de origen del recurso biológico y los conocimientos tradicionales utilizados en la invención”, Comunicación de Brasil, la India, Pakistán, Perú, Tailandia y Venezuela, IP/C/W/429, 21 de septiembre de 2004.

<sup>85</sup> Comunicación de Brasil, China, Colombia, Cuba, la India, Pakistán, Perú, Tailandia y Tanzania, “Cuestión pendiente relativa a la aplicación con respecto a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica”, IP/C/W/474, Add.1, Add.2, Add.3, Add.4, Add.5, Add.6, Add.7, Add.8 y Add.9 Revisión (también circulado como WT/GC/W/564/Rev.2 y TN/C/W/41/Rev.2), 5 de julio de 2006.

<sup>86</sup> TN/C/W/59, abril de 2011. Brasil, China, Colombia, Ecuador, la India, Indonesia, el Grupo Africano, el Grupo ACP, Perú y Tailandia.

<sup>87</sup> Se trata de un permiso o documento equivalente expedido por una autoridad nacional como prueba de consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente acordadas, y puesto a disposición del Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios establecido por el artículo 14 del Protocolo de Nagoya.

<sup>88</sup> Véanse, por ejemplo, [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo\\_grtkf\\_ic\\_20/wipo\\_grtkf\\_ic\\_20\\_6.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_20/wipo_grtkf_ic_20_6.pdf); [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo\\_ga\\_46/wo\\_ga\\_46\\_6.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_46/wo_ga_46_6.pdf). Véanse también [http://www.twn.my/title2/intellectual\\_property/info.service/2014/ip140205.htm](http://www.twn.my/title2/intellectual_property/info.service/2014/ip140205.htm) y [http://www.twn.my/title2/intellectual\\_property/info.service/2014/ip140208.htm](http://www.twn.my/title2/intellectual_property/info.service/2014/ip140208.htm).

Este Comité está llevando a cabo negociaciones basadas en textos, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre un instrumento jurídico internacional (o varios) que aseguren la efectiva protección de los conocimientos tradicionales (CCTT), las expresiones culturales tradicionales (ECT) y los recursos genéticos (RRGG).<sup>89</sup> Los debates en el CIG se realizan desde hace más de 10 años. Estados Unidos y otros países desarrollados mantienen la misma postura negativa que en la OMC con respecto a una posible obligación de divulgación.

El caso de la “zanahoria de Turquía” muestra cómo puede producirse la apropiación indebida en el marco de la POV.<sup>90</sup> Si bien a las zanahorias generalmente se las asocia con el color naranja, eso fue el resultado del “trabajo realizado por obtentores holandeses que, en los siglos XVI y XVII, mejoraron zanahorias en ese color para satisfacer a la realeza, lo que condujo a la amplia adopción de las variedades naranjas como el color habitual de las zanahorias”.<sup>91</sup> Seminis, subsidiaria de Monsanto, “fue a una parte del mundo donde nunca se dejaron de cultivar las zanahorias de colores –en este caso, el sur de Turquía– y compró algunas semillas de los agricultores. Después de un sencillo proceso de selección, la empresa presentó esta zanahoria como propia y obtuvo derechos de obtención de variedades sobre ella en Estados Unidos (certificado de PVPA de EEUU 200400327) y Europa (certificado de la OCVV de la Unión Europea 20050779)”.<sup>92</sup>

Un ejemplo de obligación de divulgación en el marco de la legislación de la POV es el que ofrece el artículo 18 de la Ley India sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos de los Agricultores (2001), que estipula que la solicitud de registro debe:

- (e) contener los datos completos de identificación de las líneas parentales de las que derivó la variedad junto con la ubicación geográfica en la India de donde se tomó el material genético, y toda información relativa al aporte, de existir, de cualquier agricultor, comunidad, institución u organización en el mejoramiento, la evolución o el desarrollo de la variedad;
- (...)
- (h) contener una declaración de que el material genético o el material parental adquirido para el mejoramiento, la evolución o el desarrollo de la variedad se consiguió de manera legal.<sup>93</sup>

Sin embargo, el Convenio de la UPOV se interpretó en el sentido de que impide que las partes contratantes establezcan una obligación de divulgación como condición para el registro de una obtención vegetal. Según el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, la concesión del derecho de obtentor no dependerá de condiciones diferentes de los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad (NDHE), a reserva de que la variedad sea designada por una denominación y se hayan pagado las tasas adeudadas (artículo 5). Además, la POV no se anulará ni cancelará por razones distintas a las indicadas en los artículos 21 y 22 del Convenio (Acta de 1991).<sup>94</sup>

---

<sup>89</sup> Véase <http://www.wipo.int/tk/es/igc/>.

<sup>90</sup> Edward Hammond, “Biopiracy of Turkey’s purple carrot”, TWN, 24 de febrero de 2014, disponible en <http://www.twinside.org.sg/title2/biotk/2014/btk140208.htm>.

<sup>91</sup> Íd.

<sup>92</sup> Íd.

<sup>93</sup> Véase también, por ejemplo, el artículo 200 de la Ley 82/2002 de Egipto (Ley sobre la Protección de la Propiedad Intelectual).

<sup>94</sup> Sin embargo, se ha sostenido que “(...) el artículo 5 estipula expresamente que los derechos de obtentor se someterán a las formalidades de cada país. En consecuencia, es legalmente posible establecer la divulgación del origen como un requisito de forma pero no de fondo. Si no se cumple ese requisito, la solicitud no se procesará.” (Jorge Cabrera Medaglia, “The Disclosure of Origin Requirement in Central America. Legal Texts, Practical Experience and Implementation Challenges”, ICTSD, <<http://www.ictsd.org/downloads/2011/12/the-disclosure-of-origin-requirement-in-central-america.pdf>>, 5).

El Consejo de la UPOV declaró en este sentido que:

Por lo general, se exige del obtentor que, en un cuestionario técnico que acompaña su solicitud de protección, facilite información relativa al método de la obtención y al origen genético de la variedad. UPOV alienta que se suministre información sobre el origen del material empleado en la obtención de la variedad cuando esto facilite el examen mencionado anteriormente, pero no puede aceptarse como condición adicional para la protección, ya que conforme al Convenio de la UPOV la protección deberá concederse a las variedades vegetales que cumplan las condiciones de novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación adecuada y no se permiten otras condiciones adicionales o diferentes para obtener protección. De hecho, la UPOV reconoce que en algunos casos puede ser difícil o imposible que los solicitantes identifiquen el origen geográfico exacto de todo el material utilizado a los fines del fitomejoramiento, debido a razones técnicas.

Con respecto a cualquier requisito relativo a una declaración en el sentido de que el material genético ha sido adquirido de forma legítima o a una prueba de que se ha obtenido el consentimiento fundamentado previo a los fines del acceso al material genético, (...) en el Convenio de la UPOV se establece que el derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes de las que se estipulan para la obtención de la protección.<sup>95</sup>

Al aplicar este enfoque, la UPOV consideró incompatible con su régimen la legislación propuesta por algunos países en desarrollo, como Malasia<sup>96</sup>, y exigió la eliminación de las obligaciones de divulgación (con respecto al origen, el consentimiento informado previo y el cumplimiento con la normativa sobre acceso y participación en los beneficios) antes de permitir la adhesión a la Unión. Perú eliminó de su proyecto de ley una obligación de divulgación del origen anticipándose a la oposición de la UPOV.<sup>97</sup>

Una solicitud de POV es un punto de verificación importante para vigilar y mejorar la transparencia con respecto a la utilización de los recursos genéticos y el cumplimiento de las normas de acceso y participación en los beneficios. La posición restrictiva de la UPOV sobre este tema socava la implementación del CDB y el Protocolo de Nagoya, así como los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para frenar la apropiación indebida de recursos genéticos.<sup>98</sup>

Cabe observar que, si bien los países en desarrollo están procurando lograr que la divulgación del origen sea obligatoria para las solicitudes de patentes mediante una enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC, está claro que no se necesita ese tipo de enmienda para que un miembro de la OMC introduzca esta obligación en su legislación nacional. De hecho, muchos miembros de la OMC (incluidos los países desarrollados) ya lo han hecho. Lo mismo ocurre en el caso de la POV. Sin embargo, siguiendo las orientaciones y declaraciones de la UPOV, una obligación de divulgación en una ley sobre POV claramente se considera incompatible con el régimen de la UPOV.

Como resultado, varios países en desarrollo han elegido leyes *sui generis* sobre la POV por fuera de la UPOV que apoyen la aplicación de las disposiciones del CDB, en particular mediante la inclusión de un

<sup>95</sup> UPOV, “Orientaciones para la redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV”, UPOV/INF/6/3, 24 de octubre de 2013, 33. Este documento sugiere que se podría introducir en la legislación una obligación de divulgación separada de la POV, por ejemplo, sobre la “calidad de la semilla y otras cuestiones jurídicas relativas a la comercialización” (p. 79). Véase también “International Harmonization Is Essential for Effective Plant Variety Protection, Trade and Transfer of Technology”, Posición de la UPOV basada en una intervención ante el Consejo de los ADPIC del 19 de septiembre de 2002, <[http://www.upov.int/export/sites/upov/about/en/pdf/international\\_harmonization.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/about/en/pdf/international_harmonization.pdf)>, párr. 9.

<sup>96</sup> Véase [http://www.upov.org/edocs/mdocs/upov/es/c\\_extr/22/c\\_extr\\_22\\_2.pdf](http://www.upov.org/edocs/mdocs/upov/es/c_extr/22/c_extr_22_2.pdf).

<sup>97</sup> Véase Declaración de Berna, *Controlando las semillas, accediendo a la alimentación: una evaluación de impacto en los derechos humanos de UPOV 1991. Basado en estudios de caso en Kenia, Perú y las Filipinas* (2015), disponible en [https://www.bernedeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015\\_Owning\\_Seed\\_-\\_Assessing\\_Food\\_Report\\_ES\\_150224.pdf](https://www.bernedeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015_Owning_Seed_-_Assessing_Food_Report_ES_150224.pdf), 46.

<sup>98</sup> Véase “Civil Society Concerned with ARIPO’s Draft Regional Policy and Legal Framework for Plant Variety Protection”, disponible en <http://www.tinyurl.com/a4v5gte>.

requisito de divulgación para implementar la participación justa y equitativa en los beneficios y proteger contra la biopiratería.

## 2.4 El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

El CDB se aplica a todos los recursos genéticos, incluyendo las plantas. Dadas las características especiales de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA), la resolución 3 de la Conferencia de Nairobi mencionada anteriormente reconoció la necesidad de:

buscar soluciones a las cuestiones pendientes relativas a los recursos fitogenéticos, en el marco del Sistema Mundial para la Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura Sostenible, en particular:

- (a) el acceso a las colecciones ex-situ que no hayan sido adquiridas de conformidad con el presente Convenio;
- y
- (b) la cuestión de los derechos de los agricultores.<sup>99</sup>

Esta resolución brindó la base para las negociaciones, desarrolladas bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objeto de establecer normas internacionales aplicables al acceso, la utilización sostenible y la participación en los beneficios, específicamente en relación con los RFAA. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, adoptado en 2001, es un régimen especializado que se aplica a *todos* los RFAA. Creó un “Sistema multilateral” para asegurar la facilitación del acceso (para la investigación, el mejoramiento y la capacitación solamente para la alimentación y la agricultura)<sup>100</sup> en relación con un grupo global de 64 cultivos –que representan el 80% de los alimentos derivados de plantas<sup>101</sup>– identificados sobre la base de la interdependencia y su importancia para la seguridad alimentaria. La participación en los beneficios con respecto a los RFAA tiene que preverse sobre una base multilateral. No se exige la negociación de un acuerdo bilateral ad hoc entre el país proveedor y los receptores, ya que las transferencias de material se realizan mediante un modelo de acuerdo de transferencia de material, un contrato obligatorio acordado por las partes contratantes.

No obstante, lamentablemente el “Sistema Multilateral” hasta ahora no ha podido generar suficientes recursos como para poner en funcionamiento la obligación de participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos a los que se accede mediante el sistema. La necesidad de revisar el mecanismo de reparto de beneficios ya fue reconocida por el órgano rector del TIRFAA en el año 2011. Los debates sobre la revisión ya están en marcha.

Ninguno de los instrumentos internacionales mencionados en este capítulo (el CDB, el Protocolo de Nagoya, el TIRFAA) tuvieron por objeto ocuparse específicamente de la protección de las obtenciones vegetales mediante derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, contienen una serie de disposiciones que son pertinentes en el diseño de un régimen jurídico para dicha protección.

El artículo 6 del TIRFAA establece que, entre otras cosas, “las Partes Contratantes elaborarán y mantendrán medidas normativas y jurídicas apropiadas que promuevan la utilización sostenible” de los RFAA, incluyendo la promoción del “establecimiento y mantenimiento de diversos sistemas de cultivo”, el “fomento de las iniciativas de fitomejoramiento que, con la participación de los agricultores, especialmente en los países en desarrollo, fortalecen la capacidad para obtener variedades especialmente adaptadas a las condiciones sociales, económicas y ecológicas”, la “ampliación de la base genética de los cultivos”, el “fomento de un mayor uso de cultivos, variedades y especies infrutilizados, locales y adaptados a las condiciones locales”, así como el

<sup>99</sup> Resolución 3, párr. 4, <<https://www.cbd.int/doc/Handbook/CBD-HB-09-en.pdf>>.

<sup>100</sup> Otros usos de los RFAA así como el intercambio de los RFAA no mencionados en el anexo del TIRFAA están sujetos al CDB.

<sup>101</sup> Véase <http://www.planttreaty.org/es/content/informaci%C3%B3n-general>.

aumento de la “variación intraespecífica e interespecífica en beneficio de los agricultores, especialmente de los que generan y utilizan sus propias variedades”.

El artículo 12.3(d) del TIRFAA no permite que los receptores de los RFAA en el Sistema multilateral reclamen:

ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole que limite el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, o sus partes o componentes genéticos, en la forma recibida del Sistema multilateral.

Además, el TIRFAA es el primer instrumento internacional vinculante que reconoce los derechos de los agricultores, teniendo en cuenta:

la enorme contribución que han aportado y siguen aportando las comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo, en particular los de los centros de origen y diversidad de las plantas cultivadas, a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo entero (artículo 9.1).

Si bien la aplicación de los derechos del agricultor se deja para la legislación nacional, el Tratado indica algunos de los elementos de estos derechos (artículo 9.2):

- la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los RFAA;
- el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los RFAA; y
- el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA.

Cabe destacar que el preámbulo del TIRFAA afirma que:

Los derechos reconocidos en el presente Tratado a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y otro material de propagación conservados en las fincas y a participar en la adopción de decisiones y en la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son fundamentales para la aplicación de los derechos del agricultor, así como para su promoción a nivel nacional e internacional.

En este sentido, el Tratado además aclara que:

Nada de lo que se dice en este artículo [9] se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la ley nacional y según proceda (artículo 9.3).

Los gobiernos pueden adoptar diversas medidas para integrar los compromisos asumidos en el marco del TIRFAA en las legislaciones nacionales sobre obtenciones vegetales. Algunos de los objetivos enunciados en los artículos 6 y 9 del TIRFAA pueden lograrse mediante la adopción de regímenes jurídicos que reconozcan la importancia de las variedades de los agricultores y brinden los mecanismos adecuados para impedir su apropiación indebida y para la participación en los beneficios, y que protejan el derecho del agricultor a conservar, utilizar, intercambiar y, en algunas circunstancias, vender semillas/material de propagación.

Estos elementos aparentemente están ausentes en la legislación al estilo de la UPOV pero pueden considerarse adecuadamente en los regímenes *sui generis* (véase el capítulo 4). No existe ningún obstáculo conceptual o jurídico para incluir estos elementos en un régimen con POV, tal como lo evidencian los regímenes *sui generis* de algunos países mencionados en el capítulo 3. Por el contrario, un régimen de POV adaptado a las condiciones de los países en desarrollo puede basarse en un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las necesidades del sector formal de las semillas, por un lado, y las necesidades de los sistemas gestionados por los agricultores—a menudo llamados sistemas “informales” de suministro de semillas—, por el otro, incluyendo los recursos contra la apropiación indebida de las variedades de los agricultores. Desde una perspectiva sistémica, y también por motivos prácticos, es importante legislar de manera coherente en todos los aspectos

relacionados con las obtenciones vegetales, ya sea producidas por obtentores comerciales o por agricultores, y definir claramente las relaciones entre los distintos titulares de derechos. La fragmentación de la legislación puede generar incertidumbre y así desalentar el fitomejoramiento y la difusión de las obtenciones vegetales mejor adaptadas.

## 2.5 Las normas de adhesión de la UPOV: Una modelización rígida de las leyes nacionales

Como se señaló en el capítulo 1, la adhesión a la Unión creada por el Convenio de la UPOV está condicionada a la capacidad del país candidato, de conformidad con su legislación, de dar efecto a las disposiciones del Convenio (artículo 30(3)). Esto significa que las leyes nacionales de un país deben ser plenamente consistentes con las disposiciones del Convenio antes de que el país pueda ser aceptado como parte contratante. Así, según el artículo 34(3) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV:

Antes de depositar su instrumento de adhesión, todo Estado que no sea miembro de la Unión o cualquier organización intergubernamental solicitará la opinión del Consejo [de la UPOV] acerca de la conformidad de su legislación con las disposiciones del presente Convenio. Si la decisión haciendo oficio de opinión es positiva, podrá depositarse el instrumento de adhesión.

El Consejo de la UPOV ha realizado esta tarea a lo largo de los años mediante un examen detallado de la legislación de los países candidatos y de ese modo ha influido fuertemente en el régimen jurídico aplicable a la POV. A los países que se apartan del modelo rígido establecido por el Convenio no se les permite acceder. Por ejemplo:

Antes de adherirse a la UPOV, Kenia tenía un requisito de que “el valor agroecológico debía superar en una o más características el de las variedades existentes de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas oficiales”. La UPOV (1996) consideró esto como “una desviación de los principios del Convenio de la UPOV. El Convenio no considera que se debe tener en cuenta el valor de una obtención a los efectos de su protección” (párr. 16). En consecuencia, Kenia lo eliminó antes de su adhesión.<sup>102</sup>

Otro caso notable es el de la India. El 31 de mayo de 2002, el Gabinete indio aprobó la decisión del gobierno de procurar la adhesión bajo los términos del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV.<sup>103</sup> Esto significó que la India tuvo que someter su Ley sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos de los Agricultores (POVDA) de 2001 a la revisión del Consejo de la UPOV. Sin embargo, la Ley contiene elementos considerados incompatibles con el Convenio (incluso con la versión más flexible del Acta de 1978).<sup>104</sup> Como resultado, la petición de la India no sería aceptada a menos que el país decidiera atenuar las disposiciones relacionadas con los derechos de los agricultores:

(...) ninguno de los dos convenios de la UPOV contiene derechos efectivos del agricultor. Lo que conceden los convenios de la UPOV son derechos acotados del agricultor, lo cual puede describirse como privilegios del agricultor. Por lo tanto, si la India fuera a convertirse en miembro de la UPOV, no podría mantener el fuerte régimen de derechos de los agricultores que contiene la Ley India sobre la POVDA.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> Rangnekar, op. cit., 12.

<sup>103</sup> Véase <http://www.grain.org/article/entries/1944-india-decides-to-join-upov>.

<sup>104</sup> El Comité Consultivo de la UPOV que examinó la solicitud de la India llevó a cabo un examen preliminar de la legislación india en octubre de 2002. Planteó una serie de preguntas que no se divulgaron. Véase Prabhash Ranjan, “Recent Developments in India’s Plant Variety Protection, Seed Regulation and Linkages with UPOV’s Proposed Membership” (2009), *Journal of World Intellectual Property*, 12(3), 219-243. Disponible en SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=1696522>>.

<sup>105</sup> Íd., 12.

En el caso de Malasia, el Consejo de la UPOV rechazó varios elementos de la legislación propuesta sobre la POV, tales como prever criterios distintos a NDHE para determinadas categorías de obtenciones vegetales y el intercambio de semillas entre pequeños agricultores, la definición de “interés público” y el establecimiento de una obligación de participación en los beneficios y el depósito obligatorio de muestras.<sup>106</sup>

## 2.6 Conclusiones

Como una cuestión de principio, los países deberían poder elegir si desean o no conceder protección de propiedad intelectual a las obtenciones vegetales, así como qué tipo de protección conferir, según las características de sus sistemas agrícolas y de suministro de semillas. A lo largo de los siglos, se han realizado mejoras de los RFAA sin dicha protección y podría decirse que sus costos pueden superar los potenciales beneficios si se impide que los agricultores sigan sus prácticas tradicionales.

Sin embargo, los miembros de la OMC obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC, con la excepción de los países menos adelantados, tienen que otorgar alguna forma de protección a las obtenciones vegetales.<sup>107</sup> Esta obligación se creó de manera tal de que exista amplia flexibilidad para el diseño del régimen jurídico de dicha protección. Tal como se analizó en el capítulo 1, algunos países optaron por adherirse a la UPOV para cumplir con la obligación. No obstante, el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV ofrece un modelo rígido inadecuado para los países en desarrollo. Se pueden elaborar otras opciones *sui generis* mejor adaptadas a las condiciones de determinados países respetando los compromisos asumidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

El sistema de la UPOV ofrece un modelo de protección centrado en los intereses comerciales de los obtentores. El CDB, el Protocolo de Nagoya y el TIRFAA incluyen elementos que reflejan otros intereses, en particular la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos genéticos, y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su explotación. Algunos de estos objetivos y elementos pueden incorporarse en un régimen *sui generis* de obtenciones vegetales. El principio de la participación en los beneficios conforme al Protocolo de Nagoya del CDB puede utilizarse como modelo para ciertas categorías de obtenciones vegetales, mientras que el concepto de derechos del agricultor del TIRFAA (omitido en el régimen de la UPOV) puede brindar la base para el reconocimiento de las contribuciones hechas por los agricultores en la conservación y mejora de los recursos fitogenéticos. Estas cuestiones se desarrollan en más detalle en el capítulo 4.

---

<sup>106</sup> Véase [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c\\_extr/22/c\\_extr\\_22\\_2.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c_extr/22/c_extr_22_2.pdf). Véanse también los comentarios del Consejo de la UPOV sobre el proyecto de ley de Filipinas en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c\\_extr/24/c\\_extr\\_24\\_02.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c_extr/24/c_extr_24_02.pdf).

<sup>107</sup> Como se mencionó, los PMA están exentos de cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC, incluso en lo referido a las obtenciones vegetales, hasta julio de 2021. El plazo de esta exención puede ampliarse a pedido.

## Bibliografía

- Cabrera Medaglia, Jorge, “The Disclosure of Origin Requirement in Central America. Legal Texts, Practical Experience and Implementation Challenges”, ICTSD, <<http://www.ictsd.org/downloads/2011/12/the-disclosure-of-origin-requirement-in-central-america.pdf>>.
- Cabrera Medaglia, Jorge, Frederic Perron-Welch y Olivier Rukundo, “Overview of National and Regional Measures on Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing: Challenges and Opportunities in Implementing the Nagoya Protocol” (2011), CISDL, <<http://www.cisd.org>>.
- Correa, Carlos, *TRIPS-Related Patent Flexibilities and Food Security. Options for Developing Countries* (ICTSD-QUNO, 2012).
- Declaración de Berna, *Controlando las semillas, accediendo a la alimentación: una evaluación de impacto en los derechos humanos de UPOV 1991. Basado en estudios de caso en Kenia, Perú y las Filipinas* (2015), disponible en [https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015\\_Owning\\_Seed\\_-\\_Accessing\\_Food\\_Report\\_ES\\_150224.pdf](https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report_ES_150224.pdf)
- Dhar, Biswajit, *Sui generis systems for plant variety protection. Options under TRIPS* (QUNO, 2002).
- Dutfield, Graham, *Food, Biological Diversity and Intellectual Property: The Role of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)* (QUNO, 2011), <<http://www.quno.org/resource/2011/2/food-biological-diversity-and-intellectual-property>>.
- Halewood, Michael (editor), *Farmers' Crop Varieties and Farmers' Rights: Challenges in Taxonomy and Law* (Earthscan, 2012).
- Hammond, Edward, *Biopiracy Watch. A Compilation of Some Recent Cases* (2013), Vol. 1, TWN.
- Helfer, Laurence, “Intellectual property rights in plant varieties: International legal regimes and policy options for national governments” (2004), Estudio Legislativo de la FAO 85, <<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5714e/y5714e00.pdf>>.
- “International Harmonization Is Essential for Effective Plant Variety Protection, Trade and Transfer of Technology”, Posición de la UPOV basada en una intervención ante el Consejo de los ADPIC de la OMC presentada el 19 de septiembre de 2002, <[http://www.upov.int/export/sites/upov/about/en/pdf/international\\_harmonization.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/about/en/pdf/international_harmonization.pdf)>.
- Nijar, Gurdial Singh, “The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources: Analysis and Implementation Options for Developing Countries” (2011), Documento de Investigación 36, South Centre, disponible en [http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/08/Ev\\_130201\\_GNjar1.pdf](http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/08/Ev_130201_GNjar1.pdf).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”, estudio coordinado por Lionel Bently, SCP/15/3 Anexo, <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_16/scp\\_16\\_inf\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_16/scp_16_inf_2.pdf)>.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Towards a Balanced ‘Sui Generis’ Plant Variety Regime. Guidelines to Establish a National PVP Law and an Understanding of TRIPS-plus Aspects of Plant Rights”, <<http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/poverty-reduction/poverty-website/toward-a-balanced-sui-generis-plant-variety-regime/TowardsABalancedSuiGenerisPlantVarietyRegime.pdf>>.
- Rangnekar, Dwijen, “Geneva Rhetoric, National Reality: The Political Economy of Introducing Plant Breeders’ Rights in Kenya” (2013), *New Political Economy*, <<http://dx.doi.org/10.1080/13563467.2013.796445>>.
- Ranjan, Prabhash, “Recent Developments in India’s Plant Variety Protection, Seed Regulation and Linkages with UPOV’s Proposed Membership” (2009), *Journal of World Intellectual Property*, 12(3), 219-243. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1696522>.
- Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización. Texto y Anexo* (2011).
- Vivas Eugui, David, “Bridging the Gap on Intellectual Property and Genetic Resources in WIPO’s Intergovernmental Committee (IGC)”, 2012, Issue Paper No. 34, ICTSD.



## CAPÍTULO 3

### Preocupaciones relativas al impacto del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV sobre los países en desarrollo

EL presente capítulo detalla las condiciones establecidas por el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV que pueden afectar la aplicación de un régimen de protección de las obtenciones vegetales adecuado para los agricultores y sus comunidades en los países en desarrollo. Trata en detalle las principales disposiciones del Acta teniendo en cuenta, a los efectos de la comparación, el modelo más flexible que estableció el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV.

Además, se estudia brevemente la obligación de adherirse al Convenio de la UPOV impuesta en los acuerdos de libre comercio (ALC) y acuerdos de asociación económica, así como otras formas de presión ejercida sobre los países en desarrollo para implementar la UPOV con arreglo al Convenio.

Por último, el capítulo describe los principales aspectos de la legislación vigente en la India<sup>108</sup>, Malasia<sup>109</sup> y Tailandia<sup>110</sup>, donde se adoptaron regímenes *sui generis* plenos para las obtenciones vegetales. Estos regímenes incluyen, en particular, protecciones para las distintas categorías de obtenciones (por ejemplo, las variedades de los agricultores) que no están alcanzadas por el modelo de la UPOV.

#### 3.1 El impacto del Convenio de la UPOV sobre los países en desarrollo

Tal como se señaló en el capítulo 1, el régimen de la UPOV se diseñó con los sistemas agrícolas de los países desarrollados en mente. Existen diferencias significativas entre dichos sistemas y los que prevalecen en la mayoría de los países en desarrollo. Mientras que en los países desarrollados los agricultores dependen mucho de los suministros de semillas de los obtentores comerciales, en la mayoría de los países en desarrollo predominan los sistemas gestionados por los agricultores, basados en las semillas conservadas por los agricultores y su intercambio y venta entre ellos, que son fundamentales para garantizar el acceso de los agricultores productores de bajos recursos a semillas asequibles, así como para protegerlos de las incertidumbres (en materia de precio, disponibilidad y cantidad) del suministro de semillas comerciales.<sup>111</sup>

Una de las principales preocupaciones sobre el impacto del Convenio de la UPOV es la medida en la cual puede afectar el hecho de que los agricultores dependen de los sistemas gestionados por los agricultores.<sup>112</sup>

<sup>108</sup> Ley sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos de los Agricultores de 2001 (Ley sobre la POVDA), <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2401>>.

<sup>109</sup> Ley sobre la Protección de las Nuevas Obtenciones Vegetales de 2004, <[http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=128880](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128880)>.

<sup>110</sup> Ley sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1999, <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3816>>.

<sup>111</sup> Véase Declaración de Berna, *Controlando las semillas, accediendo a la alimentación: una evaluación de impacto en los derechos humanos de UPOV 1991. Basado en estudios de caso en Kenia, Perú y las Filipinas* (2015), disponible en [https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015\\_Owning\\_Seed\\_-\\_Accessing\\_Food\\_Report\\_ES\\_150224.pdf](https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report_ES_150224.pdf).

<sup>112</sup> Véase, por ejemplo, Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, “Las políticas de semillas y el derecho a la alimentación: mejora de la biodiversidad de la agricultura y fomento de la innovación”, informe (A/64/170) presentado en el 64° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 21 de octubre de 2009.

Un estudio encargado por el Banco Mundial que examinó la situación en cinco países (Colombia, Kenia, Uganda, la India y China) concluyó en este sentido que:

[l]os sistemas de semillas de los agricultores son la principal fuente de semillas y variedades nuevas para la mayoría de los cultivos en los países en estudio. Los DPI [derechos de propiedad intelectual] pueden reducir la efectividad de estos sistemas limitando la conservación, el intercambio y la venta de semillas producidas por el agricultor que pertenecen a obtenciones protegidas.<sup>113</sup>

La medida en la que los derechos de obtentor y, más generalmente, los derechos de propiedad intelectual realmente promueven la innovación, incluso en los países desarrollados, es una fuente de gran discusión.<sup>114</sup> El bajo umbral establecido por los requisitos de NDHE conforme al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV “prácticamente garantiza que los sistemas de POV no puedan desempeñar más que un rol exiguo en la mejora de las obtenciones vegetales”.<sup>115</sup> Por otra parte, se descubrió que, ante la falta de DPI, se puede desarrollar un sistema dinámico de suministro de semillas. El estudio encargado por el Banco Mundial que se mencionó anteriormente concluyó que:

[p]or lejos el sector privado de las semillas más dinámico de la muestra (la India) creció y se diversificó sin la ventaja de ningún derecho de propiedad intelectual pero en el marco de leyes bastante liberales de semillas y en muchos casos mediante el uso de híbridos como medio de apropiación.<sup>116</sup>

También debe tenerse en cuenta que, como se reconoce en el artículo 9 del TIRFAA, los agricultores han contribuido durante siglos a la mejora de las variedades vegetales y a la creación de una vasta biodiversidad agrícola ante la falta de una protección de la propiedad intelectual.

La UPOV tiende a favorecer a los obtentores comerciales en detrimento de los agricultores, quienes no están protegidos contra la apropiación indebida de sus variedades ni tampoco son compensados cuando esas variedades son utilizadas por los obtentores como material de mejoramiento. Además, la protección basada en la UPOV puede servir a los obtentores extranjeros más que a los locales. Por ejemplo, en Kenia se concluyó que:

Los derechos de POV parecen haber sido solicitados principalmente por las exportadoras comerciales extranjeras de flores y hortalizas para apuntalar la comercialización y exportación (...) pero [parecen] participar poco en el estímulo de la investigación local. El sistema no pareció estar muy relacionado con las preocupaciones directas de los agricultores pobres de Kenia y sus cultivos.<sup>117</sup>

Además, por su propio diseño, la UPOV favorece la homogeneidad genética en las variedades de cultivos, lo cual puede tener efectos drásticos en la biodiversidad.<sup>118</sup> Aunque a menudo se argumenta que la implementación de un modelo basado en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no afecta el funcionamiento de los sistemas gestionados por los agricultores, dicho modelo puede tener una cantidad de efectos distorsivos:

- Puede limitar la capacidad de los agricultores para acceder a semillas mediante canales informales.
- Prohíbe la venta por parte de los agricultores de semillas/material de propagación obtenido de la siembra de una obtención vegetal protegida, privándolos de lo que puede ser una importante fuente de ingresos y limitando la difusión de semillas en los sistemas gestionados por los agricultores.

<sup>113</sup> N.P. Louwaars, R. Tripp, D. Eaton, V. Henson-Apollonio, R. Hu, M. Mendoza, F. Muhhuku, S. Pal y J. Wekundah, “Impacts of Strengthened Intellectual Property Rights Regimes on the Plant Breeding Industry in Developing Countries. A Synthesis of Five Case Studies” (2005), Wageningen UR, disponible en [http://www.iprsonline.org/resources/docs/LouwaarsCGN\\_Plants\\_05.pdf](http://www.iprsonline.org/resources/docs/LouwaarsCGN_Plants_05.pdf).

<sup>114</sup> Véase, por ejemplo, Carlos Correa, “Innovation and Technology Transfer of Environmentally Sound Technologies: The Need to Engage in a Substantive Debate” (2013), *Review of European, Comparative and International Environmental Law* (RECIEL), 22(1), 54-61.

<sup>115</sup> Mark D. Janis y Stephen Smith, “Technological Change and the Design of Plant Variety Protection Regimes” (2013), *Chicago-Kent Law Review*, 82(3), 33.

<sup>116</sup> Louwaars y otros, op. cit., 3.

<sup>117</sup> Informe de la Comisión del RU sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, 2002.

<sup>118</sup> Véase, por ejemplo, De Schutter, op. cit.

- Cuantos más agricultores dependen del sector formal, mayor será el riesgo al que se exponen (inestabilidad del presupuesto familiar).
- La UPOV debilita la capacidad de los Estados para cumplir con otras obligaciones legales, como el CDB y las obligaciones en materia de derechos del agricultor (como se mencionó en el capítulo 2).<sup>119</sup>

### 3.2 Las normas establecidas por la UPOV

#### o Un enfoque único para todos

Como se señaló en el capítulo 2, el Convenio de la UPOV, en particular su versión de 1991, crea un modelo rígido para la POV. Aunque contiene algunas normas mínimas (por ejemplo, el período de protección) y cláusulas facultativas (por ejemplo, cultivar o probar una obtención para la concesión del derecho de obtentor; la exención de los agricultores de conservar semillas; la extensión de la protección al producto de la cosecha; la caducidad del derecho de obtentor), la mayoría de las disposiciones del Convenio detallan las normas específicas que deben adoptar las partes contratantes. Algunas diferencias pueden existir y de hecho existen en las legislaciones nacionales de las partes, pero el Convenio exige el cumplimiento de un conjunto de normas (por ejemplo, las condiciones de la protección, el alcance de los derechos de obtentor, las excepciones, etc.) que dejan poco o ningún margen para la diversidad en su aplicación.<sup>120</sup> Por lo tanto, el Convenio crea un régimen jurídico con un alto grado de armonización entre las partes contratantes y muy poca flexibilidad para adaptarse a las condiciones locales, especialmente en los países en desarrollo.

Además, a diferencia de otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual,<sup>121</sup> el Convenio de la UPOV no admite dudas. Según el artículo 35(1), “[A] reserva de lo dispuesto en el párrafo 2), no se admitirá ninguna reserva al presente Convenio”. La única reserva admisible se creó para permitir a Estados Unidos conservar el sistema de su Ley de Patentes Vegetales de 1930 para las plantas reproducidas asexualmente.<sup>122</sup>

#### o Los géneros y las especies sujetas a protección

El Acta de 1978 del Convenio de la UPOV proporciona una norma flexible relativa al alcance de los géneros y las especies botánicas que se protegerán. No obliga a las partes contratantes a extender la protección a todos los géneros y las especies. Sólo exige a las partes contratantes “adoptar todas las medidas necesarias para aplicar progresivamente las disposiciones del presente Convenio al mayor número posible de especies y géneros botánicos” (artículo 4(2)). El artículo 2(2) también permite a las partes contratantes limitar la aplicación del Convenio “dentro de un género o de una especie, a las variedades que tengan un sistema particular de reproducción o de multiplicación o cierta utilización final”. Las partes contratantes sólo están obligadas a aplicar inicialmente el Convenio a cinco géneros o especies, como mínimo,<sup>123</sup> y ampliarlo progresivamente en un plazo de ocho años a 24 géneros o especies en total (artículo 4(3)(b)). Además, el Acta de 1978 prevé la posible ampliación por parte del Consejo de la UPOV del plazo de introducción de la

<sup>119</sup> Véase Declaración de Berna, op. cit.

<sup>120</sup> Una excepción es el artículo 13, que se refiere a “medidas” que “tendrán por efecto” conceder la protección provisional del derecho de obtentor.

<sup>121</sup> Véase, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

<sup>122</sup> Artículo 35(2): “[Posible excepción] a) No obstante lo dispuesto en el Artículo 3(1), todo Estado que, en el momento en que se haga parte en el presente Convenio, sea parte en el Acta de 1978 y que, por lo que respecta a las variedades multiplicadas por vía vegetativa, prevea la protección en forma de un título de propiedad industrial distinto de un derecho de obtentor, tendrá la facultad de continuar previéndola sin aplicar el presente Convenio a dichas variedades”.

<sup>123</sup> Conforme al Acta de 1961 del Convenio de la UPOV, se exigía a los Estados miembro proteger al menos cinco de los 13 géneros incluidos en un anexo del Convenio.

POV “con el fin de tener en cuenta las dificultades especiales que encuentre dicho Estado para cumplir” sus obligaciones (artículo 4(5)).<sup>124</sup>

El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV eliminó estas flexibilidades. Aunque se establecieron períodos transitorios para los Estados ya miembros y futuros miembros (5 y 10 años, respectivamente), existe la obligación de otorgar protección a “todos los géneros y especies” (artículo 3(1)(ii) y 3(2)(ii)).

Es importante conservar la posibilidad de restringir la POV a un número limitado de géneros y especies. No tiene sentido elaborar directrices y procedimientos administrativos en relación con los cultivos que no son de interés comercial en un país en particular. Por otra parte, los países que introducen la POV por primera vez deberían poder centrar sus esfuerzos en aquellos cultivos que son relevantes para sus economías, teniendo en cuenta, según lo dispuesto en el artículo 4(4) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, las “condiciones económicas o ecológicas especiales” que prevalecen en el país.<sup>125</sup>

#### o **Varietades esencialmente derivadas**

La disposición sobre las variedades esencialmente derivadas (VED) –un concepto introducido por el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV<sup>126</sup>– se ha convertido en una de las disposiciones del Convenio de la UPOV más problemáticas a la hora de ser interpretadas y aplicadas por las autoridades administrativas y los jueces.<sup>127</sup> El artículo 14(5)(c) define las VED como las variedades que pueden “obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformación por ingeniería genética”.

Una variedad que se considera VED no puede comercializarse sin la autorización del titular del derecho sobre la variedad inicial (de la que se derivó la VED). Esto significa que, aunque una variedad protegida puede ser utilizada por un tercero para obtener una nueva VED (según lo permitido bajo la excepción del obtentor “obligatoria” prevista en el Convenio de la UPOV),<sup>128</sup> la VED caerá bajo los derechos exclusivos del titular del derecho sobre la variedad inicial (siempre que a su vez no sea una VED).

---

<sup>124</sup> Además, el Consejo podía, “con el fin de tener en cuenta las condiciones económicas o ecológicas especiales” de un Estado que tuviera intención de ratificar, aceptar o aprobar el Acta de 1978 del Convenio o adherirse al mismo, decidir reducir los números mínimos de géneros y especies que requieren protección o prolongar los plazos para hacerlo (artículo 4(4)).

<sup>125</sup> Como se analizó en el capítulo 4, el Acuerdo sobre los ADPIC no aborda específicamente la cobertura de la protección de las obtenciones vegetales. Puede interpretarse en el sentido de que permite a los miembros determinar razonablemente una cantidad de géneros y especies que serían elegibles para la POV.

<sup>126</sup> Conforme al artículo 14(5) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, se considerará que una variedad es esencialmente derivada de una variedad inicial cuando:

- (i) se derive principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial;
- (ii) se distingue claramente de la variedad inicial; y
- (iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

<sup>127</sup> Véase, por ejemplo, Mia Buma, “Essentially derived varieties and the perspective of growers”, <[http://www.upov.int/edocs/mdocs/.../upov\\_sem\\_ge\\_13\\_ppt\\_8.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/.../upov_sem_ge_13_ppt_8.pdf)>.

<sup>128</sup> Véase el artículo 15(1)(iii) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

La introducción del concepto de VED aproxima la POV al derecho de patentes, siempre que este último exija un cierto nivel de actividad inventiva para justificar el otorgamiento de una patente.<sup>129</sup> El concepto aborda las preocupaciones sobre las mejoras insignificantes en las variedades protegidas:

(...) el criterio de distinción en general puede cumplirse fácilmente debido a las mínimas diferencias y, además, en muchos casos el desarrollo de algo distinto para cumplir con el requisito de la homogeneidad y la estabilidad quizás no vaya más allá de la capacidad promedio de los expertos en el arte del mejoramiento (...) Esto se enfatiza por el hecho de que el art. 1 del Convenio de la UPOV, en su punto IV, define a un obtentor como la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad. Así, incluso la mutación espontánea de una variedad protegida puede estar abierta a la protección en favor de su descubridor.<sup>130</sup>

Determinar cuándo una variedad es una VED es complejo.<sup>131</sup> Aunque los miembros de la UPOV, la Secretaría de la UPOV y las compañías multinacionales de semillas<sup>132</sup> han realizado esfuerzos significativos por aclarar y lograr que el concepto sea operativo<sup>133</sup>, todavía quedan incertidumbres y enfoques divergentes<sup>134</sup> en la determinación de las VED.<sup>135</sup>

Sin importar cuán problemáticos sean el concepto de VED y su implementación, todo país que desee adherirse al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV debe incorporarlos en su legislación nacional. En particular, la aplicación de las normas sobre la VED puede reducir la competencia entre los obtentores, ya que arriesgan la posibilidad de que se les impida comercializar una variedad nueva si se descubre que es una VED. La Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH), una organización internacional dedicada a la promoción de los productores hortícolas, sostiene este punto de vista. La AIPH cuestionó toda la base de la VED al argumentar que reduce la competencia sana entre los obtentores, ya que dificulta el ingreso de las variedades nuevas al mercado y permite a los obtentores existentes monopolizarlo.<sup>136</sup> Considera que la “distinción” es suficiente criterio para conceder derechos de obtentor y agrega que las VED tampoco promueven la “innovación y la renovación del producto que fueron la base del progreso en el sector ornamental”.<sup>137</sup>

<sup>129</sup> Sin embargo, como se discutió ampliamente en la literatura sobre derecho de patentes, muchas oficinas de patentes aplican una norma laxa en lo referido a la actividad inventiva que conduce a la concesión de patentes sobre desarrollos menores, triviales. Véase, por ejemplo, A. Jaffe y J. Lerner, *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System Is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It* (Princeton University Press, 2004).

<sup>130</sup> Gert Würtenberger, “Legal perspectives on Essentially Derived Varieties”, *Revista Eletrônica do IBPI* N° 8, <[ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/download/73/71](http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/download/73/71)>.

<sup>131</sup> Véase, por ejemplo, Orlando di Ponti, “Intellectual Property in Seed Business. Towards a New Upov Act?”, Wageningen 10, 17, 18 de noviembre de 2011 (presentación de Powerpoint).

<sup>132</sup> Véase <http://www.worldseed.org/isf/edv.html>.

<sup>133</sup> Véanse las notas explicativas de la UPOV y otros materiales sobre el tema en <http://www.upov.int/tools/en/gsearch.html?cx=016458537594905406506%3Aa0ovkspdxw&cof=FORID%3A11&q=essentially+derived+varieties>.

<sup>134</sup> Véase APBEBES Report on the UPOV Seminar on Essential Derived Varieties, 22 de octubre de 2013, Ginebra, disponible en [http://www.apbrebes.org/files/seeds/APBEBES%20rep%20EDV%20Sem%2022%20Oct%2013\\_0.pdf](http://www.apbrebes.org/files/seeds/APBEBES%20rep%20EDV%20Sem%2022%20Oct%2013_0.pdf). Véase también UPOV Seminar Report on EDVs disponible en [http://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov\\_pub\\_358.pdf](http://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_358.pdf).

<sup>135</sup> Según una opinión, puede ser necesaria una revisión de la disposición sobre VED basada en 20 años de experiencia práctica, por ejemplo, mediante la exigencia de información del ADN de una variedad inicial para determinar la existencia de una VED (di Ponti, op. cit.).

<sup>136</sup> Véase la presentación “Essentially derived varieties and the perspective of growers” realizada en el Seminario de la UPOV sobre Variedades Esencialmente Derivadas el 22 de octubre de 2013 por Mia Buma, Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH), disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/.../upov\\_sem\\_ge\\_13\\_ppt\\_8.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/.../upov_sem_ge_13_ppt_8.pdf).

<sup>137</sup> Véase APBEBES Report on the UPOV Seminar on Essential Derived Varieties, 22 de octubre de 2013, Ginebra, disponible en [http://www.apbrebes.org/files/seeds/APBEBES%20rep%20EDV%20Sem%2022%20Oct%2013\\_0.pdf](http://www.apbrebes.org/files/seeds/APBEBES%20rep%20EDV%20Sem%2022%20Oct%2013_0.pdf).

La aplicación del concepto de VED puede resultar muy problemática en los países en desarrollo no sólo por las dificultades prácticas de determinar cuándo una variedad califica como VED. Las VED introducen limitaciones que amenazan el sector semillero informal<sup>138</sup>, puesto que los agricultores ya no pueden utilizar libremente las variedades protegidas para un mayor mejoramiento porque, en determinadas circunstancias (por ejemplo, el mejoramiento por selección, los mutantes), necesitarán la autorización del titular del derecho para explotar la variedad recién mejorada. Esto puede afectar negativamente la capacidad de los agricultores de adaptar las variedades protegidas a las condiciones locales, y así aumentar su vulnerabilidad y amenazar la seguridad alimentaria.<sup>139</sup>

También introduce un doble estándar, ya que sólo se aplica a las obtenciones *protegidas* utilizadas como fuente inicial de derivación, mientras que en los casos en los que se utiliza la variedad de un agricultor para desarrollar una nueva variedad esencialmente derivada, el obtentor puede obtener un derecho independiente y no está sujeto a ninguna limitación de comercialización de “su” nueva variedad.<sup>140</sup>

#### o **Los requisitos para la protección: NDHE**

Desde su creación en 1961, el sistema de la UPOV se basó en un conjunto de criterios específicos para la concesión de los derechos de obtentor, cuya adopción se vio fuertemente influenciada por la legislación sobre la certificación y comercialización de semillas. Dichos criterios son: novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad (véase el cuadro 1).

#### **Cuadro 1. Requisitos para la concesión del derecho de obtentor tal como se define en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV**

*Novedad:*

La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad dentro de un año en el territorio de la parte contratante o dentro de cuatro años (seis años en el caso de árboles o vides) en otro país (artículo 6).

*Distinción:*

Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida (artículo 7).

*Homogeneidad:*

Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexual o de su multiplicación vegetativa (artículo 8).

*Estabilidad:*

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

<sup>138</sup> Normita G. Ignacio, Joy Angelica Santos-Doctor y Rosette Ferrer, “Essentially derived varieties and the perspective of farmer-breeders”, contribución al Seminario de la UPOV sobre Variedades Esencialmente Derivadas, 22 de octubre de 2013, disponible en <http://www.apbrebes.org/files/seeds/Essentially%20derived%20varieties%20and%20the%20perspective%20of%20farmer.pdf>.

<sup>139</sup> Íd.

<sup>140</sup> Íd.

Como se señaló en el capítulo 2, la concesión del derecho de obtentor conforme al Convenio de la UPOV no dependerá de condiciones suplementarias o diferentes (artículo 5(2)). En este sentido, el Acuerdo sobre los ADPIC es más flexible que el Convenio de la UPOV, ya que no especifica qué criterios deben aplicarse para otorgar la POV.<sup>141</sup>

La aplicación del requisito de novedad generalmente excluiría de la protección las variedades de los agricultores.<sup>142</sup> Un régimen *sui generis*, como se analiza en el capítulo 4, puede eliminar este requisito para otorgar ciertos derechos a los agricultores sobre sus variedades. Por ejemplo, la Ley India sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos de los Agricultores de 2001 se aplica a: (1) las variedades vegetales nuevas; (2) las variedades (domésticas) existentes; y (3) las variedades de los agricultores.<sup>143</sup> Conforme a la Ley India sobre la POVDA, las “variedades de los agricultores” son un subconjunto de las “variedades existentes”<sup>144</sup>.

La distinción se evalúa considerando las obtenciones vegetales notoriamente conocidas. El Acta de 1978 del Convenio de la UPOV enumera varios factores que pueden considerarse a tal fin (como “cultivo o comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una publicación”). El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no menciona esos posibles factores, por lo que deja margen de acción para que los miembros de la UPOV determinen el alcance de la notoriedad. Sin embargo, a diferencia del Acta de 1978, el Acta de 1991 restringe la posibilidad de considerar como parte de esa notoriedad una variedad en proceso de obtener la protección del derecho de obtentor o de estar inscrita en un registro oficial de variedades, ya que la variedad sólo será notoriamente conocida si finalmente se concede el derecho de obtentor o la variedad es inscrita (artículo 7 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV).

Según el artículo 6(1)(c) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, una variedad se considera “homogénea” si es “suficientemente homogénea, teniendo en cuenta las particularidades que presente su reproducción sexual o su multiplicación vegetativa”. El artículo 8 del Acta de 1991 considera que una variedad es homogénea si “es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexual o de su multiplicación vegetativa”. La homogeneidad es evaluada por “el número de plantas que resultan evidentemente diferentes – “fuera de tipo” – (...)”<sup>145</sup> en un conjunto de plantas, teniendo en cuenta las características de su reproducción o de su multiplicación.

---

<sup>141</sup> Esa flexibilidad también existe en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las patentes. El Acuerdo permite a los miembros de la OMC aplicar diferentes conceptos, ya sea actividad inventiva o no obiedad, aplicación industrial o utilidad (véase la nota al pie del artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC). Además, no define los requisitos de patentabilidad y así deja un margen de acción importante para su interpretación y aplicación a nivel nacional. Véase, por ejemplo, Carlos Correa, “Pautas para el examen de patentes farmacéuticas. Una perspectiva desde la salud pública” (2008), Documento de Trabajo, OMS, ICTSD y UNCTAD, <<http://www.ictsd.org>>.

<sup>142</sup> Las situaciones en las que no se aplica el concepto de “entregado” están apenas definidas en el contexto de la UPOV; por ejemplo, no incluirían los intercambios de semillas entre los agricultores. Véase UPOV, “Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV”, UPOV/EXN/NOV, 2009, párr. 6.

<sup>143</sup> Véase <http://agricoop.nic.in/seeds/farmersact2001.htm>.

<sup>144</sup> Según el artículo 2(j) de la Ley India sobre la POVDA, “variedad existente” significa una variedad disponible en la India que:

- (i) se notifique conforme al artículo 5 de la Ley de Semillas de 1966 (54 de 1966);
- (ii) sea una variedad de los agricultores;
- (iii) sea una variedad notoriamente conocida; o
- (iv) sea cualquier otra variedad de dominio público.

<sup>145</sup> Véase UPOV, “Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales”, TG/1/3, 2002, disponible en [http://http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg\\_1\\_3.pdf](http://http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf), 21.

La justificación de este requisito ha sido muy cuestionada, ya que su interpretación actual conforme a las normas de la UPOV no puede justificarse por razones agronómicas y genera incentivos para reducir la diversidad genética agrícola.<sup>146</sup> Al hacerlo, pone en riesgo la sostenibilidad y la resiliencia de la agricultura, particularmente en un contexto de cambio climático.<sup>147</sup>

El requisito de la estabilidad está estrechamente vinculado a la homogeneidad; en la práctica significa “homogeneidad continua”.<sup>148</sup> La norma de la estabilidad refuerza la tendencia hacia la homogeneidad y la erosión del acervo y la diversidad genética. Es prescripto por ciertas exigencias del mercado más que por las necesidades agronómicas.

La aplicación de los requisitos de homogeneidad y estabilidad excluye de la protección variedades como las variedades locales o las de los agricultores que son más heterogéneas y variables, las cuales son cruciales para la seguridad alimentaria especialmente en zonas expuestas al riesgo.<sup>149</sup> Un régimen *sui generis* de POV puede reconocer plenamente la importancia de la heterogeneidad y la adaptabilidad de las variedades al cambio de las condiciones; no tiene que depender (total o parcialmente) de las normas de la UPOV. Dicho régimen puede –como se propone en el capítulo 4– admitir la aplicación de algunas de estas normas para las variedades comercialmente mejoradas y a la vez brindar un marco jurídico que se ocupe también de las variedades de los agricultores.<sup>150</sup>

#### o Derechos conferidos

Una de las diferencias destacadas entre el Acta de 1978 y el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV radica en el conjunto de derechos exclusivos que las leyes nacionales *deben* conferir al obtentor (véase el cuadro 2). El Acta de 1991 amplió radicalmente esos derechos, que son comparables con los concedidos bajo una patente. En particular, según el Acta de 1978, la conservación, la reutilización y el intercambio de semillas por parte de los agricultores con fines no comerciales no están expresamente restringidos y, como tales, generalmente se los acepta como permitidos. Sin embargo, bajo el Acta de 1991, estos actos están sujetos al derecho de obtentor. Aunque estos actos pueden realizarse de manera legítima si son alcanzados por una excepción introducida, bajo ciertas condiciones, a nivel nacional (como se discute en el apartado siguiente), el principio se ha invertido: Lo que estuvo *fuera* del alcance de los derechos de obtentor bajo el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV ahora está sujeto a ellos a menos que finalmente sean eximidos.

Al igual que otros componentes del sistema de propiedad intelectual, la protección como la de la UPOV se basa en la concesión de exclusividad, es decir, de un monopolio jurídico sobre la materia protegida. Si bien dicha exclusividad a menudo es justificada por la necesidad de conceder un incentivo a la innovación (permitiendo al titular del derecho recuperar los gastos de investigación y obtener ganancias por su inversión), como se mencionó anteriormente la innovación en el fitomejoramiento puede prosperar ante la falta de DPI. Además, el establecimiento de protección para las plantas mediante derechos de propiedad intelectual no es una herramienta mágica que conduciría instantánea y automáticamente a un mayor fitomejoramiento. Para que esto ocurra, deberían haberse implementado muchos otros factores, incluyendo la ayuda pública para el desarrollo de variedades mejoradas que se adapten a las condiciones locales. Además, sin importar los efectos de los DPI sobre la innovación en un contexto en particular, dichos derechos limitan la *difusión* de las obtenciones protegidas; por lo tanto, la innovación no necesariamente beneficia a los agricultores, en especial a los pequeños agricultores.

<sup>146</sup> Véase, por ejemplo, Dan Leskien y Michael Flitner, “Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for a *Sui Generis* System”, *Issues in Genetic Resources* No. 6, junio de 1997, 52.

<sup>147</sup> Véase, por ejemplo, La Vía Campesina, “The Bali Seed Declaration” (2011), disponible en <http://climateandcapitalism.com/2011/03/20/la-via-campesina-the-bali-seed-declaration/>.

<sup>148</sup> Véase, por ejemplo, Leskien y Flitner, *op. cit.*, 52.

<sup>149</sup> *Íd.*, 51.

<sup>150</sup> Cabe señalar que la Comisión Europea está considerando adoptar ciertas excepciones a la legislación vigente para permitir la comercialización de “material heterogéneo”, es decir, de poblaciones de plantas que no son homogéneas y estables.

**Cuadro 2. Alcance del derecho de obtentor conforme al Acta de 1978 y al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV**

| Acta de 1978 (artículo 5) <sup>151</sup>  | Acta de 1991 (artículo 14)  |
|---|---|
| <p>“(1) El derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa – la producción con fines comerciales, – la puesta a la venta, – la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad. El material de multiplicación vegetativa abarca las plantas enteras. El derecho del obtentor se extiende a las plantas ornamentales o las partes de dichas plantas que normalmente son comercializadas para fines distintos de la 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.</p> <p>(2) El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones definidas por él mismo.”</p> | <p>(1)(a) A reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos siguientes realizados respecto de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) la producción o la reproducción (multiplicación),</li> <li>(ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación,</li> <li>(iii) la oferta en venta,</li> <li>(iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización,</li> <li>(v) la exportación,</li> <li>(vi) la importación,</li> <li>(vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos (i) a (vi), supra.</li> </ul> <p>(b) El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones.</p> <p>(2) A reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, (...) para los actos mencionados en los puntos (i) a (vii) del párrafo (1)(a) realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas; (...).</p> <p>(3) [Facultativa] (...) a reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, (...) para los actos mencionados en los puntos (i) a (vii) del párrafo (1)(a) realizados respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida (...).</p> <p>(4) [Facultativa] (...) a reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, (...) para actos distintos de los mencionados en los puntos (i) a (vii) del párrafo (1)(a).</p> <p>(5) Las disposiciones de los párrafos (1) a (4) también se aplicarán (i) a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, (ii) a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7, y (iii) a las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.</p> |

<sup>151</sup> El artículo 5 del Acta de 1961 del Convenio de la UPOV contiene una disposición similar.

Como se indica en el cuadro 2, el conjunto de derechos conferidos es mucho más amplio conforme al Acta de 1991 que al Acta de 1978 del Convenio de la UPOV. En particular, se añadió la preparación y la posesión con el fin de mejorar la capacidad de los obtentores para hacer respetar sus derechos básicos (producción y comercialización de material de propagación). Los derechos exclusivos de exportación e importación también están específicamente mencionados en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

El Acta de 1978 del Convenio de la UPOV contenía una disposición facultativa (artículo 5(4)) que permitía a las partes contratantes “conceder a los obtentores, para ciertos géneros o especies botánicas, un derecho más amplio que el que se define en el párrafo (1) del presente artículo, el cual podrá extenderse especialmente hasta el producto comercializado”. Por lo tanto, el Acta de 1978 no exige a las partes contratantes extender los derechos exclusivos al producto de la cosecha u otros productos comercializados, con la excepción de las plantas ornamentales que se utilizan con fines comerciales de multiplicación (artículo 5(1)).<sup>152</sup>

Conforme al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, los derechos exclusivos se ampliaron para cubrir el *producto de la cosecha*, incluidas plantas enteras y partes de plantas, “a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación” (artículo 14(2)). Además, las partes contratantes pueden extender dichos derechos a los productos (por ejemplo, la harina de soja, el aceite de girasol) fabricados directamente a partir del producto de cosecha de una variedad protegida si no se diera dicha oportunidad (artículo 14(3)). Cualquier otro acto también puede estar sujeto a los derechos exclusivos por decisión de una parte contratante (artículo 14(4)). En particular, este permiso amplio para aumentar aún más el alcance de la exclusividad no está sujeto a una prueba de consistencia con otras disposiciones del Convenio.<sup>153</sup>

El artículo 14(5) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV también amplió el alcance de los derechos de obtentor a las variedades esencialmente derivadas y a algunas otras variedades, y cubriendo así: (i) las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada; (ii) las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7; y (iii) las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.

Estas reformas introducidas por el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV acentuaron el sesgo del modelo de la UPOV hacia los intereses de los obtentores comerciales. Las necesidades y los intereses de los agricultores, particularmente en los países en desarrollo, recibieron poca o ninguna consideración.

#### o Excepciones

Como se señaló anteriormente, el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV sometió al derecho de obtentor actos que no estaban alcanzados por el Acta de 1978. Éste es particularmente el caso de los actos de conservación, utilización, intercambio y venta de material de siembra o propagación conservado en las fincas, que son elementos clave del concepto de los derechos del agricultor.<sup>154</sup> El artículo 15(2) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV prevé una “excepción facultativa”, sujeta a ciertas condiciones (“dentro de límites razonables” y salvaguardando “los intereses legítimos del obtentor”), que puede incorporarse en las legislaciones nacionales para permitir a los agricultores utilizar “a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación,” una variedad protegida.

<sup>152</sup> Véase, por ejemplo, Helfer, op. cit., 24.

<sup>153</sup> En cambio, el artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a los miembros de la OMC otorgar derechos más amplios que los exigidos bajo el Acuerdo pero “a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo”. Este requisito puede impedir que los miembros de la OMC amplíen ciertos derechos reconocidos bajo el Acuerdo. Véase, por ejemplo, Henning Grosse Ruse-Khan y Annette Kur, “Enough Is Enough – The Notion of Binding Ceilings in International Intellectual Property Protection” (2008), Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 09-01, <<http://ssrn.com/abstract=1326429>> o [doi:10.2139/ssrn.1326429](https://doi.org/10.2139/ssrn.1326429)>.

<sup>154</sup> Véase el artículo 9 del TIRFAA, discutido en el capítulo 2.

No se puede dejar de destacar la importancia de prever el derecho de conservar las semillas de los agricultores. En algunos países africanos, por ejemplo, las semillas conservadas en las fincas por los agricultores representan alrededor del 80% o más de las necesidades totales de semillas de los agricultores.<sup>155</sup> La limitada excepción (facultativa) concedida por el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no permitiría que las legislaciones nacionales autorizaran a los pequeños agricultores a “intercambiar o vender libremente el material de siembra o propagación conservado en las fincas, aunque los intereses de los obtentores no se vieran afectados (por ejemplo, pequeñas cantidades o para el comercio rural)”.<sup>156</sup>

Por otro lado, la práctica de conservar semillas puede prohibirse por completo, limitarse a ciertos cultivos y/o someterse al pago de regalías al obtentor. Además, se puede exigir a los agricultores que brinden información a los obtentores sobre el uso de las semillas conservadas en las fincas.<sup>157</sup>

Una Nota explicativa de la UPOV sobre las excepciones al derecho de obtentor recuerda que la Conferencia Diplomática de la UPOV de 1991 recomendó que las disposiciones del artículo 15(2) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no se interpreten en el sentido de ofrecer la posibilidad de ampliar la práctica comúnmente denominada “privilegio del agricultor” a sectores de la producción agrícola u hortícola en los que ese privilegio no corresponde a una práctica habitual en el territorio de la parte contratante en cuestión.<sup>158</sup>

La Orientación de la UPOV sobre el artículo 15(2) afirma que “puede considerarse que la excepción facultativa se refiere a determinados cultivos cuyo producto de la cosecha se utiliza con fines de reproducción o de multiplicación, por ejemplo, los cereales de grano fino, cuyo grano cosechado puede utilizarse también como semilla, es decir, material de reproducción o de multiplicación. En conjunción con la recomendación relativa al Artículo 15(2) de la Conferencia Diplomática de 1991 (...), el texto indica también que puede considerarse inadecuado introducir la excepción facultativa para sectores agrícolas u hortícolas, tales como las frutas, las plantas ornamentales y las hortalizas, respecto de los cuales no sea una práctica común que el material cosechado se utilice como material de reproducción o de multiplicación.”

Si se siguiera esta recomendación e interpretación, no se podría admitir el “privilegio del agricultor” para muchos géneros y especies o se podría cuestionar su aplicación sobre la base de las distintas interpretaciones de lo que significa “práctica común”.

El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV conservó lo que se conoce como “la excepción del obtentor”, es decir, la posibilidad de usar una variedad protegida “a los fines de la creación de nuevas variedades” (artículo 15(1)(iii)). Es una excepción “obligatoria”, de gran importancia para permitir la mejora continua de las obtenciones vegetales por parte de terceros sin la autorización del titular del derecho sobre la variedad original. De hecho, esta excepción es indispensable, ya que el fitomejoramiento es progresivo y no puede continuar sin depender del material existente.

<sup>155</sup> Véase, por ejemplo, Philippe Cullet, “Plant Variety Protection in Africa: Towards Compliance with the TRIPs Agreement” (2001), *Journal of African Law*, 45(1), 97, 106.

<sup>156</sup> “Open Letter to Members of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)”, TWN Info Service on Intellectual Property Issues (Apr14/09), 10 de abril de 2014, disponible en [http://www.twinside.org.sg/title2/intellectual\\_property/info.service/2014/ip140409.htm](http://www.twinside.org.sg/title2/intellectual_property/info.service/2014/ip140409.htm).

<sup>157</sup> En Alemania, por ejemplo, las compañías semilleras enviaron cartas a los agricultores en las que exigen un inventario completo por año de qué semillas cultivan, con el fin de determinar las regalías que las empresas deberían cobrar sobre las semillas conservadas en las fincas. Sin embargo, en el caso C-182/01 – Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (11 de marzo de 2004) (<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-182/01>), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que la parte actora no estaba facultada para solicitar información sobre el uso de las semillas protegidas sin pruebas de que el agricultor estaba utilizando la planta.

<sup>158</sup> UPOV, “Notas explicativas sobre las excepciones al derecho de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV”, <[http://www.upov.int/explanatory\\_notes/es/](http://www.upov.int/explanatory_notes/es/)>, párr. 13 y 14. No obstante, cabe observar que la Conferencia Diplomática se negó a incluir esta reserva en el texto del Convenio.

Sin embargo, la excepción del obtentor del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV es limitada en comparación con el Acta de 1978. Este último permite el uso de la variedad protegida como fuente inicial de variación con el fin de crear otras variedades y comercializarlas. La autorización del titular del derecho sólo se exige en los casos en los que el uso repetido de la variedad protegida es necesario para la producción comercial de la variedad recién mejorada.

En cambio, la excepción del obtentor del Acta de 1991 exige la autorización del titular del derecho sobre la variedad protegida con fines de comercialización en los siguientes casos: cuando la variedad recién mejorada es una VED (discutido anteriormente) o cuando su producción requiere el uso repetido de la variedad protegida o cuando la variedad recién mejorada no se distingue claramente de la variedad protegida.

El Acta de 1991 introdujo otras dos “excepciones obligatorias” relacionadas con:

- (i) los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,
- (ii) los actos realizados a título experimental (artículo 15(1)(i) y (ii)).

La excepción referida a los “actos realizados en un marco privado con fines no comerciales” fue introducida por la Ley Estadounidense sobre la POV en 1970 y es común en el contexto del derecho de patentes. La excepción experimental también está prevista, con diferentes formulaciones, en la mayoría de las leyes sobre patentes.<sup>159</sup> La incorporación de estas excepciones en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV es consecuencia de la notable ampliación del alcance del derecho de obtentor en comparación con el Acta de 1978. Según la Nota explicativa de la UPOV mencionada anteriormente:<sup>160</sup>

El texto del Artículo 15(1)(i) indica que están comprendidos en la excepción los actos que tienen *tanto* un carácter privado *como* fines no comerciales. Por lo tanto, los actos no realizados en un marco privado, aunque no tengan fines comerciales, pueden quedar al margen del alcance de la excepción. (...)

El texto del artículo 15(1)(i) sugiere que podría permitirse, por ejemplo, la reproducción o la multiplicación de una variedad por un jardinero aficionado para el uso exclusivo en su propio jardín (es decir, sin suministrar a otros material de la variedad), ya que ello podría constituir un acto realizado en un marco privado y sin fines comerciales. De igual modo, por ejemplo, la reproducción o la multiplicación de una variedad por un agricultor con el fin exclusivo de producir un cultivo alimentario para su propio consumo y el de las personas a su cargo que viven en la misma explotación podría verse como un acto realizado en un marco privado y sin fines comerciales. Por lo tanto, puede considerarse que actividades tales como la “agricultura de subsistencia”, si constituyen actos realizados en un marco privado y sin fines comerciales, quedan fuera del alcance del derecho de obtentor, y los agricultores que realizan este tipo de actividades se benefician libremente de la disponibilidad de nuevas variedades protegidas.<sup>161</sup>

<sup>159</sup> Véase, por ejemplo, Carlos Correa, “International Dimension of the Research Exception” (2005), SIPPI Project, AAAS, <<http://sippi.aaas.org/intlexemptionpaper.shtml>>.

<sup>160</sup> De nada vale que las partes contratantes de la UPOV puedan hacer sus propias interpretaciones del Convenio, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al implementar sus obligaciones. El Consejo de la UPOV no fue facultado para emitir interpretaciones autoritativas del Convenio de la UPOV (a modo de comparación, en el caso de la OMC, estas interpretaciones sólo pueden ser realizadas por la Conferencia Ministerial de la OMC con el voto mayoritario de las tres cuartas partes de los miembros (artículo IX.2 del Acuerdo sobre la OMC, <[https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/04-wto.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto.pdf)>). Dicho esto, se ha observado que, al examinar la legislación sobre la POV de los países que desean convertirse en partes contratantes, el Consejo de la UPOV aparentemente espera un cumplimiento bastante estricto del Acta de 1991 y la interpretación en las Notas explicativas adoptadas por el Consejo de la UPOV (como se explicó en el capítulo 2). También cabe señalar que las Notas explicativas, si bien no son vinculantes, pueden tener un efecto persuasivo en las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales de los países cuando estos países apliquen los derechos de obtentor basados en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

<sup>161</sup> UPOV, “Notas explicativas sobre las excepciones al derecho de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV”, <[http://www.upov.int/explanatory\\_notes/en/](http://www.upov.int/explanatory_notes/en/)>, párr. 5 y 7.

Un tema clave que no aborda específicamente la Nota explicativa es si esta excepción permitiría a los agricultores intercambiar las semillas conservadas entre sí. Sin embargo, una lectura posible sería que el intercambio está permitido ya que la Nota hace expresa referencia al “uso exclusivo en su propio jardín (es decir, sin suministrar a otros material de la variedad)” y al consumo exclusivo por parte de las personas “en la misma explotación”. La evaluación de la legislación de Malasia<sup>162</sup> y de Filipinas<sup>163</sup> por parte de la UPOV demostró que el intercambio de semillas entre los agricultores no sería admisible en el marco del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.<sup>164</sup>

Como el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV limita la capacidad de los agricultores para conservar e intercambiar semillas libremente, su conveniencia para los países en desarrollo es cuestionable. En una carta emitida el 20 de septiembre de 2012, el ministro neerlandés de Agricultura y Comercio Exterior indicó que “el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no se puede aplicar a todos los países en desarrollo y sería conveniente un enfoque diferente”, y agregó que los Países Bajos “abogan por una ampliación del alcance de la excepción del uso privado y no comercial contenida en el Acta de 1991. Esto permitirá que los pequeños agricultores utilicen variedades protegidas para comerciar sus excedentes en el mercado e intercambiar las semillas entre sí.”<sup>165</sup>

En respuesta al aumento de las críticas sobre las consecuencias adversas de las disposiciones del Convenio de la UPOV para los derechos de los agricultores, en octubre de 2014 el Consejo de la UPOV aprobó una lista de “Preguntas frecuentes” que establece que “Dentro del alcance de las excepciones del derecho de obtentor previstas en las Actas del Convenio de la UPOV, las Partes Contratantes de la UPOV disponen de flexibilidad para tomar en consideración, siempre que no se afecten de manera considerable los intereses legítimos del obtentor, en el caso puntual de material de reproducción o de multiplicación de variedades protegidas, la posibilidad de permitir a los agricultores de subsistencia el intercambio de ese material por otros bienes vitales dentro de la comunidad local”.

Esta respuesta de la UPOV fue criticada por la Asociación de Fitomejoramiento para Beneficio de la Sociedad (Association for Plant Breeding for the Benefit of Society – APBREBES) por ser “jurídicamente incorrecta y deliberadamente engañosa”. APBREBES también argumentó que la respuesta de la UPOV no es respaldada

<sup>162</sup> Al examinar la conformidad de la legislación nacional malaya sobre la POV con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (documento de la UPOV C(Extr.)/22/2), la Secretaría señaló expresamente que “el intercambio de material protegido con fines de reproducción o de multiplicación no queda cubierto por las excepciones previstas en el Artículo 15 del Acta de 1991” y sobre esa base recomendó eliminar el artículo 31(1)(e) de la Ley Malaya sobre la Protección de las Nuevas Obtenciones Vegetales, que contenía la siguiente excepción: “cualquier intercambio de cantidades razonables de material de reproducción o de multiplicación entre los pequeños agricultores”. Véase el documento de la UPOV C(Extr.)/22/2 disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c\\_extr/22/c\\_extr\\_22\\_2.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c_extr/22/c_extr_22_2.pdf).

<sup>163</sup> En el caso de Filipinas, la UPOV consideró que la excepción del agricultor contenida en el artículo 43(d) de la legislación sobre la POV es incompatible con el Acta de 1991. El artículo 43(d) señala: “El certificado de obtención vegetal no se extenderá a: (...) d) El derecho tradicional de los pequeños agricultores a conservar, utilizar, intercambiar, compartir o vender su producción agrícola de una variedad protegida de conformidad con la presente Ley, salvo cuando la venta sea para fines de reproducción o de multiplicación con arreglo a un acuerdo de comercialización. El Consejo deberá determinar las condiciones en que la presente excepción será de aplicación, teniendo en cuenta la naturaleza de la planta cultivada, criada o sembrada. La presente disposición se extenderá también al intercambio y venta de semillas entre dichos pequeños agricultores, si bien los pequeños agricultores podrán intercambiar o vender semillas a fines de reproducción o multiplicación y nueva plantación en su propia tierra.” La UPOV en sus comentarios observa, *entre otras cosas*, que “El intercambio y venta de semillas entre dichos pequeños agricultores en su propia tierra, de acuerdo con lo previsto en la tercera frase del artículo 43(d) de la Ley, sobrepasa los límites de la excepción del artículo 15(2) del Acta de 1991” y solicita la modificación del artículo. Véase el documento de la UPOV C(Extr.)/24/2 disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c\\_extr/24/c\\_extr\\_24\\_02.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c_extr/24/c_extr_24_02.pdf).

<sup>164</sup> Véanse [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c\\_extr/22/c\\_extr\\_22\\_2.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c_extr/22/c_extr_22_2.pdf) y [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c\\_extr/24/c\\_extr\\_24\\_02.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c_extr/24/c_extr_24_02.pdf).

<sup>165</sup> Véase <http://www.apbrebes.org/news/dutch-minister-supports-differentiated-approach-pvp>. El enfoque neerlandés indicado no parece contar con el apoyo de la mayoría del Consejo de la UPOV.

por la interpretación del artículo 15 que se ha aplicado hasta ahora ni por las prácticas de la UPOV, que rechazó sistemáticamente los proyectos de normativa nacional sobre la POV que permiten el intercambio de semillas/material de propagación.<sup>166</sup>

En todo caso, la respuesta de la UPOV sólo permitiría un intercambio “ocasional”. Esto es un indicio de que la UPOV continúa sin admitir que el intercambio de semillas/material de propagación es un componente *habitual* de la agricultura en los países en desarrollo.

Según la interpretación que hace la UPOV de las excepciones, no estaría permitida la venta de semillas/material de propagación obtenidos mediante el cultivo de variedades protegidas. Vender semillas/material de propagación es una fuente importante de ingresos para muchos agricultores y su prohibición podría impactar negativamente sobre los medios de vida y el acceso a necesidades básicas como los alimentos, la salud o la educación.<sup>167</sup>

Sin embargo, tal como se analiza en el capítulo 4, los países no obligados por el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV pueden aplicar un régimen *sui generis* que permita a los agricultores conservar, utilizar, intercambiar y vender libremente semillas/material de propagación.

#### o Restricciones sobre el ejercicio del derecho de obtentor

El artículo 9 del Acta de 1978 y el artículo 17 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV incluyen disposiciones sobre la “limitación del ejercicio” del derecho de obtentor. Dichas restricciones solo pueden determinarse sobre la base del “interés público” y pueden implementarse mediante una autorización concedida a un tercero para reproducir y comercializar una variedad protegida. Si bien dicha autorización es comparable con una licencia obligatoria según lo permitido por el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las patentes, sólo es necesario cumplir una condición: se debe pagar una remuneración equitativa al titular del derecho. En el caso del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, la remuneración solamente correspondía en los casos de la “difusión de la variedad”. Conforme al Acta de 1991, en general será aplicable a cualquier situación en la que la restricción “tenga por efecto permitir a un tercero realizar cualquiera de los actos para los que se requiere la autorización del obtentor” (artículo 17(2)).

El concepto de “interés público” es lo suficientemente amplio como para que las autoridades nacionales decidan cuándo es necesario aplicar una restricción y conceder una licencia obligatoria. Por ejemplo, en el caso de la Ley Estadounidense sobre la POV, la escasez de oferta o los precios irrazonables pueden dar origen a una licencia obligatoria:

El Secretario podrá declarar una variedad protegida abierta a utilización sobre la base de una remuneración equitativa al propietario, no inferior a una regalía razonable, cuando el Secretario determine que dicha declaración es necesaria para garantizar un suministro adecuado de fibras, alimentos o piensos en el país y que el propietario no está dispuesto o no puede satisfacer las necesidades públicas de la variedad a un precio que razonablemente pueda considerarse justo. Dicha declaración podrá contener o no, con o sin limitación, la designación de la remuneración, estará sujeta a revisión conforme al artículo 71 o 72 (pudiéndose revisar toda conclusión de que el precio no es razonable) y permanecerá en vigor por no más de dos años. En caso de que se requiera un litigio para cobrar dicha remuneración, el juzgado podrá permitir una tasa superior. (7 U.S.C. 2404)<sup>168</sup>

<sup>166</sup> Véase APBRES Report on the UPOV Autumn Session, Newsletter Issue #11, 18 de noviembre de 2014, disponible en <http://www.apbres.org/files/seeds/files/newsletter11%2018nov2014short.pdf>.

<sup>167</sup> Declaración de Berna, *Controlando las semillas, accediendo a la alimentación: una evaluación de impacto en los derechos humanos de UPOV 1991. Basado en estudios de caso en Kenia, Perú y las Filipinas* (2015), disponible en [https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015\\_Owning\\_Seed\\_-\\_Accessing\\_Food\\_Report\\_ES\\_150224.pdf](https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report_ES_150224.pdf).

<sup>168</sup> Artículo 44, “Public Interest in Wide Usage”, <<http://www.ams.usda.gov/AMSV1.0/getfile?dDocName=STELDEV3002796>>.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, el Consejo de la UPOV adoptó un enfoque rígido en cuanto al derecho de los miembros de la UPOV a definir “interés público”, tal como lo muestran las deliberaciones sobre el proyecto de ley presentado por Malasia.<sup>169</sup>

#### o Duración

Conforme al Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, el período *mínimo* de protección es de 15 años. Para las vides, los árboles forestales, los árboles frutales y los árboles ornamentales, es de 18 años (artículo 8). El Acta de 1991 amplió estos períodos a 20 y 25 años, respectivamente (artículo 19).

Si bien el fitomejoramiento lleva tiempo, la aplicación de la selección asistida por marcadores (SAM) y otras herramientas pueden ayudar a reducir el período de tiempo necesario para desarrollar una variedad nueva, distinta, homogénea y estable. La biotecnología “redujo considerablemente el tiempo a entre 7 y 10 años para que las nuevas variedades de cultivos salgan al mercado”.<sup>170</sup> Este sería el caso particularmente cuando se desarrolla una variedad transgénica que contiene sólo uno o pocos transgenes, por ejemplo, para la tolerancia a insectos o la resistencia a herbicidas. A la luz de estos avances, un plazo largo de protección no parece justificarse y puede obstaculizar en lugar de promover la innovación en materia de obtenciones vegetales. Éste es particularmente el caso cuando se introdujo una ampliación más allá de los plazos obligatorios de la UPOV, como ha sucedido con algunas leyes (por ejemplo, la Unión Europea, Kenia).

#### o Nulidad y caducidad

Tanto en el Acta de 1978 como en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, se debe declarar la nulidad cuando no se cumplieron los requisitos para obtener la protección. El Acta de 1991 amplió las causas de nulidad para incluir los casos en los que “el derecho de obtentor fue concedido a una persona que no tenía derecho al mismo, a menos que se haya transferido a la persona a quien corresponde el derecho” (artículo 21(1)(iii)).

El Acta de 1978 prevé la caducidad automática del derecho de obtentor cuando el titular del derecho no está en condiciones de presentar a la autoridad competente el material de propagación de la variedad protegida. También se podrá privar del derecho si, tras haber sido requerido, el titular del derecho no presenta a la autoridad competente el material de propagación o la información, o no ha abonado las tasas devengadas. El Acta de 1991 eliminó dicha caducidad automática. Prevé la posibilidad de decidir la “caducidad” del derecho de obtentor sólo después de haber solicitado el material al obtentor.

Es importante señalar que, conforme al Acta de 1978 y al Acta de 1991, las partes contratantes no pueden introducir otras causas de nulidad o caducidad. Conforme a los sistemas *sui generis* alternativos de POV (discutidos en el capítulo 4), los países serían libres de incluir otras causas fundamentales para salvaguardar los intereses nacionales, tales como el caso en el que la variedad protegida no se comercializa en cantidades suficientes para satisfacer la demanda o el caso en el que el titular del derecho participa en prácticas anticompetitivas.

---

<sup>169</sup> El artículo 36 de la ley malaya sobre la POV contienen varias causas por las cuales se podría emitir una licencia obligatoria. Dichas causas incluyen el caso en el que se importa una proporción excesiva de la obtención vegetal registrada que se ofrece para la venta (artículo 36(1)(b)). En el examen de la ley, la UPOV solicitó que el artículo 36 se modifique “de manera que sólo se refiera a casos de interés público” (que es lo que se menciona en el artículo 17 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV). La UPOV declaró que el artículo 36(1)(b) es inconsistente con el Acta de 1991, aunque esta última no invalida explícitamente esa disposición. Véase el documento C(Extr.)/22/2 disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c\\_extr/22/c\\_extr\\_22\\_2.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c_extr/22/c_extr_22_2.pdf).

<sup>170</sup> Véase International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), *Pocket K No. 19: Molecular Breeding and Marker-Assisted Selection*, <<http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/19/default.asp>>.

### 3.3 Las presiones para adherirse a la UPOV: Las obligaciones en los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociación económica

La armonización internacional de los derechos conferidos a los obtentores a menudo se presenta como la solución óptima que satisface los intereses locales y globales. Sin embargo, la mejor manera de servir esos intereses es únicamente diseñando la legislación aplicable en consonancia con las necesidades y las condiciones de cada país. Un enfoque legislativo inadecuado en relación con dichos derechos puede disminuir el acceso a las semillas y la producción agrícola, reducir la biodiversidad en los campos y afectar negativamente la seguridad alimentaria, así como la realización del derecho a una alimentación adecuada.<sup>171</sup>

El derecho soberano que los países deberían poder ejercer en un área tan importante como la agricultura y la producción de alimentos ha sido limitado o claramente ignorado por los países desarrollados en los tratados de libre comercio y las asociaciones económicas con los países en desarrollo.

Así, los TLC de Estados Unidos han exigido la adhesión de los países socios al Acta de 1978 o de 1991 del Convenio de la UPOV,<sup>172</sup> o específicamente al Acta de 1991.<sup>173</sup> Los ejemplos de este último caso incluyen los TLC de EEUU con Bangladesh, Singapur, Chile y Corea del Sur y el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU (CAFTA). Por su parte, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)<sup>174</sup> y la Unión Europea (UE) también exigieron la adhesión a la UPOV, o específicamente al Acta de 1991 del Convenio, en los acuerdos de libre comercio y las asociaciones económicas que celebraron.<sup>175</sup> Curiosamente, el acuerdo de la UE con Argelia previó que este último tenía que adherirse e implementar el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV dentro de los cinco años posteriores a su entrada en vigor, pero la adhesión podía ser reemplazada por la implementación de un sistema *sui generis* eficaz si ambas partes así lo acordaban.<sup>176</sup>

También se han ejercido presiones para adoptar el Convenio de la UPOV como *el* modelo para la protección de las obtenciones vegetales en otros contextos ajenos a las negociaciones comerciales,<sup>177</sup> en los que los países en desarrollo pueden no obtener, a cambio de aceptar altos niveles de protección de la propiedad intelectual, concesiones en otras áreas.<sup>178</sup>

<sup>171</sup> Véase, por ejemplo, De Schutter, op. cit.

<sup>172</sup> Por ejemplo, el artículo 1701.2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) exigió a la parte que todavía no se había adherido (la única parte en esa situación era México) a hacer “todo lo posible” para adherirse al Acta de 1978 o de 1991 del Convenio de la UPOV.

<sup>173</sup> A Chile, Perú, Marruecos, Jordania y Singapur, por ejemplo, se les exigió adherirse al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV según los TLC que celebraron. Cabe señalar que ningún instrumento de adhesión al Acta de 1978 del Convenio de la UPOV podía ser presentado después del 31 de diciembre de 1995, en el caso de los países en desarrollo, y del 31 de diciembre de 1993, en el caso de otros países. Así, después de estas fechas, el Acta de 1991 se convirtió en la única opción bajo el sistema de la UPOV para los nuevos miembros.

<sup>174</sup> Por ejemplo, los acuerdos celebrados con Jordania, Marruecos, el Líbano y Túnez.

<sup>175</sup> Sin embargo, si bien en el Acuerdo de Cotonú (el acuerdo de asociación entre los miembros del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por un lado, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por el otro, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000) “las Partes reconocen la necesidad de garantizar un nivel conveniente y eficaz de protección de los derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial” (artículo 46.1) que incluye las obtenciones vegetales (artículo 46.5), no hay obligación de adherirse a la UPOV.

<sup>176</sup> Véase el Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Argelina Democrática y Popular, por la otra – Anexos 1 a 6 y Protocolos N° 1 a 7, Consejo de la Unión Europea, Bruselas, 12 de abril de 2002, 6786/02 ADD1 AL1, anexo 6, artículo 3. Sin embargo, Argelia figura en la lista de los países que han entrado en contacto con la Secretaría de la UPOV “para solicitarle asistencia en la elaboración de leyes basadas en el Convenio de la UPOV” (<<http://www.upov.int/export/sites/upov/members/es/pdf/status.pdf>>).

<sup>177</sup> Incluyendo las “presiones de ideas” y las ejercidas por la misma Secretaría de la UPOV. Véase C. Deere, *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries* (Oxford University Press, 2009), 186.

<sup>178</sup> Sin embargo, los beneficios previstos de estas concesiones a menudo no se materializaron para los países en desarrollo parte. Véanse, por ejemplo, Martin Khor, “Need to assess costs, benefits of FTAs” (2011), TWN <<http://www.twinside.org.sg/title2/gtrends/gtrends365.htm>>; Kevin Gallagher y Timothy Wise, “Nafta’s unhappy anniversary” (2009), 1 de enero, <<http://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2009/jan/01/nafta-anniversary-us-mexico-trade>>.

El caso de Kenia, que se adhirió al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV en 1999, es aleccionador:

Los grandes sectores de la floricultura y la horticultura, que en gran parte son propiedad “extranjera”, han presionado sistemáticamente a favor de los derechos de obtentor (...) La Asociación de Comerciantes de Semillas de Kenia (Seed Trader Association of Kenya – STAK), fundada en 1982, actúa simultáneamente como un conducto para los enlaces internacionales, mediante su membresía a la Federación Internacional de Semillas (International Seed Federation – ISF), y como una base local/regional para socializar los DPI, ya que es la sede de la Asociación Africana de Comercio de Semillas (African Seed Trade Association). La STAK tiene una secretaría activa, ocupada en organizar y acoger conferencias nacionales y regionales con actores transnacionales clave (por ejemplo, la UPOV) y ejercer presión en materia de legislación nacional. En 1993, una conferencia de STAK organizada en conjunto con la UPOV fue testigo de la formación de la Asociación de Obtentores Vegetales de Kenia (Plant Breeders’ Association of Kenya – PBAK). La PBAK le dio voz colectiva a la presión para que se promulguen las disposiciones sobre derechos de obtentor de la Ley de Semillas y Obtenciones Vegetales (...) y a la vez canalizó los conocimientos técnicos para dar forma a la arquitectura de la ley.<sup>179</sup>

Las presiones sobre los gobiernos de los países en desarrollo para que adopten el régimen de la UPOV e introduzcan las normas del Acta de 1991 a nivel nacional han encontrado gran resistencia interna, tal como es el caso de Chile. El gobierno chileno no pudo superar la resistencia de los agricultores, las comunidades indígenas y otras partes interesadas a la adopción de un proyecto de ley por el que se aplicaba el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y se vio forzado a retirarlo del Congreso en marzo de 2014, más de 10 años después de haberse comprometido a adherirse al Acta de 1991 en el TLC firmado con Estados Unidos.<sup>180</sup> En Colombia, la Corte Constitucional declaró inconstitucional una ley de 2012 que aprobó la adhesión al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. El alto tribunal consideró que la ley violaba los derechos de grupos indígenas y afrocolombianos que no fueron consultados por el Congreso antes de la promulgación.<sup>181</sup> En septiembre de 2014, el Congreso de Guatemala derogó una ley sobre obtenciones vegetales que habría permitido al país adherirse al Acta de 1991 según lo exigido por el CAFTA. La aprobación de la ley había provocado protestas masivas, lo que condujo a la Corte de Constitucionalidad a suspenderla.<sup>182</sup>

### 3.4 Modelos *sui generis* implementados en los países en desarrollo

Este capítulo examinó las fallas de las Actas del Convenio de la UPOV, en particular el Acta de 1991, en el abordaje de las necesidades de los países en desarrollo, donde el suministro de semillas/material de propagación depende en gran parte de la práctica de conservar, intercambiar y vender semillas/material de propagación y de las variedades vegetales desarrolladas o adaptadas por los agricultores. La protección de las obtenciones vegetales al estilo de la UPOV, que se centra en que las nuevas obtenciones vegetales cumplan con los requisitos de NDHE (según lo discutido anteriormente), se concibió para cubrir las variedades producidas por el sector del mejoramiento comercial y las instituciones de investigación. Sin embargo, varios países han diseñado (o están diseñando) regímenes *sui generis* que tienen más en cuenta las características del suministro de semillas/material de propagación en los países en desarrollo. Cubren no sólo las variedades obtenidas como resultado de los programas formales de mejoramiento, sino también aquellas mejoradas o en poder de los agricultores y las comunidades agrícolas, que generalmente no cumplen con uno o más de los requisitos de NDHE.

Las legislaciones de la India, Malasia y Tailandia ofrecen interesantes ejemplos de dichos regímenes. Si bien esta sección se centra en esos países, cabe destacar que en muchos otros países (por ejemplo, Zimbabwe,

<sup>179</sup> Rangnekar, op. cit., 14.

<sup>180</sup> Véase <http://newamericamedia.org/trending/2014/03/chile-derails-monsanto-law-that-would-privatize-seeds.php>.

<sup>181</sup> Véase Shawn Sullivan, “Colombian Court Strikes Down Law Approving 1991 Plant Variety Protection Convention”, 10 de diciembre de 2012, <<http://sullivanlaw.net/colombian-court-strikes-law-approving-1991-plant-variety-protection-convention/>>.

<sup>182</sup> Véase, por ejemplo, <http://www.apbrebes.org/news?page=1>. Véase también GRAIN, “Trade deals criminalise farmers’ seeds”, noviembre de 2014, disponible en <http://www.grain.org/article/entries/5070-trade-deals-criminalise-farmers-seeds>.

Etiopía, Zambia) la legislación sobre la POV contiene algunos elementos de un régimen *sui generis* (aunque varios de estos países sigan en general el modelo de la UPOV), tales como la obligación de divulgación, el reconocimiento de los derechos de los agricultores y las limitaciones al derecho del obtentor basadas en diversas consideraciones de interés público.

### *Materia elegible*

Las categorías de las obtenciones vegetales alcanzadas por los tres regímenes *sui generis* que se estudian aquí (la India, Malasia y Tailandia) varían significativamente (véase el cuadro 3).

La Ley India sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos de los Agricultores se aplica a (1) las variedades vegetales nuevas; y (2) las variedades existentes, incluyendo (i) las variedades ya notificadas conforme al artículo 5 de la Ley de Semillas de 1966, (ii) las variedades de los agricultores, (iii) las variedades notoriamente conocidas; y (iv) cualquier otra variedad de dominio público (artículo 2(j)). Así, las variedades de los agricultores son un subconjunto de “las variedades existentes” que incluye las variedades que “han sido tradicionalmente cultivadas y desarrolladas por los agricultores en sus campos” y las que son “una especie silvestre emparentada o una variedad local de una variedad notoriamente conocida por los agricultores” (artículo 2(l)).

En Malasia, la Ley sobre la Protección de las Nuevas Obtenciones Vegetales de 2004 abarca tanto las variedades comerciales como las “tradicionales”. Estas últimas son variedades de cultivos conservados por los agricultores a las que les añaden valor “mediante la selección e identificación de sus propiedades útiles” (artículo 2).

La Ley Tailandesa sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales (Ley sobre la POV) se aplica tanto a las variedades locales nuevas como a las variedades locales domésticas y silvestres, que se definen de la siguiente manera:

- “Variedad vegetal doméstica local” significa “una variedad vegetal que sólo existe en una localidad particular del Reino y nunca fue registrada como variedad vegetal nueva y que está registrada como variedad vegetal doméstica local conforme a la presente Ley”;
- “Variedad vegetal silvestre” significa “una variedad vegetal que actualmente existe o solía existir en su hábitat natural y no fue comúnmente cultivada”; y
- “Variedad vegetal doméstica general” significa “una variedad vegetal originaria o existente en el país y comúnmente explotada e incluirá la variedad vegetal que no sea una variedad vegetal nueva, una variedad vegetal doméstica local o una variedad vegetal silvestre” (artículo 3).

**Cuadro 3. Variedades protegidas bajo legislación *sui generis***

| <b>India</b>  | <b>Malasia</b>                               | <b>Tailandia</b>   |
|---|--|--|
| (1) Las variedades vegetales nuevas;<br>(2) las variedades (domésticas) existentes; y (3) las variedades de los agricultores. | Las variedades comerciales y “tradicionales” | Las variedades locales nuevas; las variedades silvestres y domésticas locales. |

### *Los requisitos para la protección*

Dos de los regímenes *sui generis* considerados aquí (la India y Tailandia) son “híbridos” en el sentido de que incorporan los requisitos de NDEH al estilo de la UPOV y, además, excluyen la aplicación de uno o más de ellos o introducen un requisito diferente para ciertas categorías de variedades. El régimen *sui generis* malayo introduce la desviación más importante de las normas sobre NDHE en un sistema de POV vigente.

La Ley India sobre la POVDA exige NDEH para la protección de las variedades vegetales nuevas mientras que, según lo sugiere la definición mencionada, excluye la novedad –pero no la distinción, la homogeneidad

y la estabilidad (DHE)– en el caso de las “variedades existentes” (artículo 15(2)). La exclusión del requisito de novedad amplía drásticamente el alcance de las variedades que pueden ser protegidas. De hecho, la inmensa mayoría (85%) de las variedades registradas ante la autoridad de la POVDA pertenece a esta categoría.<sup>183</sup>

El artículo 14.2 de la Ley Malaya sobre la Protección de las Nuevas Obtenciones Vegetales de 2004 prevé que las variedades vegetales mejoradas o descubiertas y desarrolladas por un agricultor, una comunidad local o indígenas son susceptibles de protección si son “nuevas, distintas e identificables”. La novedad no se destruye si “el material de reproducción o de multiplicación o el producto de cosecha de la variedad vegetal no ha sido vendido o entregado de otra manera comercialmente o con el consentimiento del obtentor” (artículo 14(3)(a)).<sup>184</sup> No se exigen la homogeneidad ni la estabilidad para obtener la protección. Los requisitos aplicables, según lo definido, permiten la protección de las variedades existentes en la medida en que sean *identificables*<sup>185</sup> y no hayan sido previamente comercializadas.

La Ley Tailandesa sobre la POV aplica los requisitos de DHE para definir una “variedad vegetal” (artículo 2). Si bien las variedades vegetales domésticas locales no tienen que cumplir con el requisito de novedad, se aplica un criterio de distinción modificado. El artículo 12.2 de la Ley exige que la distinción se “relacione con la característica beneficiosa para el cultivo, el consumo, la farmacia, la producción o la transformación, incluyendo la distinción de las siguientes variedades vegetales: (a) las variedades ya registradas y protegidas, ya sea dentro o fuera del Reino, antes de la fecha de presentación de la solicitud; (b) las variedades con respecto a las cuales se ha solicitado el registro en el Reino y que posteriormente se habrán registrado”.

Existe un creciente cuerpo de información empírica que permite sacar conclusiones sobre el funcionamiento de los sistemas *sui generis* considerados aquí y en especial en relación con su impacto tanto sobre los obtentores comerciales como sobre los agricultores.<sup>186</sup> Para medir el impacto de la legislación de la POV, no alcanza con confiar simplemente en la cantidad de solicitudes o derechos otorgados<sup>187</sup>, ya que esto sólo sugeriría en qué medida se está utilizando la legislación y quién lo está haciendo. Una evaluación del impacto de la legislación de la POV debe ir más allá y preferiblemente incluir un análisis de los efectos de los regímenes implementados, entre otras cosas, sobre el fitomejoramiento, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la realización de los derechos concedidos a los agricultores.

### *Categorías de variedades y derechos conferidos*

Los regímenes *sui generis* para la POV estudiados introdujeron diversas categorías de obtenciones vegetales, tal como se señaló anteriormente, y, en algunos casos, confieren diferentes conjuntos de derechos a los respectivos obtentores.<sup>188</sup>

<sup>183</sup> Sujith Koonan, “India’s sui generis system of plant variety protection” (2014), QUNO, disponible en <http://www.quno.org/resource/2014/1/developing-country-sui-generis-options-plant-variety-protection>, 3.

<sup>184</sup> Si bien el texto del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV “entregado a terceros de otra manera” no se refiere a los actos comerciales (como es el caso del Acta de 1978), las “Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV” parecen considerar ambas normas como equivalentes. Véase UPOV, “Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV” (2009), UPOV/EXN/NOV/11, disponible en [http://www.upov.int/edocs/expdocs/es/upov\\_exn\\_nov.pdf](http://www.upov.int/edocs/expdocs/es/upov_exn_nov.pdf), 7.

<sup>185</sup> Conforme al artículo 14.(3).(e), “una variedad vegetal es identificable si: (i) puede distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de una característica y esa característica es identificable dentro de las plantas individuales o dentro y en un grupo de plantas; y (ii) dichas características pueden ser identificadas por cualquier persona experta en la materia pertinente”.

<sup>186</sup> Véanse diversos informes de países presentados en la séptima reunión del Foro de Asia Oriental sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales (East Asia Plant Variety Protection Forum) realizada en Vientiane, República Democrática Popular Lao, 2014, disponible en [http://eapvp.org/report/laos/20140916\\_113330.html](http://eapvp.org/report/laos/20140916_113330.html).

<sup>187</sup> Véase Declaración de Berna, *UPOV report on the impact of plant variety protection – A critique*, disponible en [http://www.evb.ch/fileadmin/files/documents/Saatgut/2014\\_07\\_Critique\\_UPOV\\_report\\_final.pdf](http://www.evb.ch/fileadmin/files/documents/Saatgut/2014_07_Critique_UPOV_report_final.pdf).

<sup>188</sup> El Acta de 1978 del Convenio de la UPOV solamente identificó una sola categoría de variedades susceptibles de protección y, por lo tanto, el mismo conjunto de derechos se aplicaba a todas las variedades. El Acta de 1991 introdujo el concepto de “variedades esencialmente derivadas” y diferenció los derechos que pueden ejercerse al respecto.

Conforme a la Ley India sobre la POVDA, el titular de un “certificado de registro” goza del derecho exclusivo “a producir, vender, comercializar, distribuir, importar o exportar la variedad”. En el caso de una variedad existente, se confieren los mismos derechos pero, “salvo que el obtentor o su sucesor establezca su derecho”, “se considerará titular de ese derecho” al gobierno central o estatal (artículo 28(1)). En otras palabras, esta ley no distingue *qué* derechos pueden ejercerse en relación con las diferentes categorías de variedades vegetales sino *quién* tiene derecho a hacerlo.

Los potenciales efectos de esa concesión tan amplia de derechos exclusivos pueden mitigarse con la abstención estatal de su ejercicio y con el hecho de que el artículo 39(1)(iv) de la Ley sobre la POVDA prevé una excepción a los derechos exclusivos que permite a los agricultores conservar, utilizar, sembrar, re-sembrar, intercambiar, compartir e incluso vender productos agrícolas, incluyendo las semillas de una variedad protegida por la Ley, siempre que la semilla no tenga marca comercial.

La Ley sobre la POVDA también establece que:

Un agricultor que se dedica a la conservación de los recursos genéticos de las variedades locales y especies silvestres emparentadas de plantas económicas y su mejoramiento mediante la selección y preservación tendrá derecho de la manera indicada al reconocimiento y la retribución del Fondo de Genes: (...) siempre que el material así seleccionado y preservado se haya utilizado como donante de genes en variedades susceptibles de registro conforme a la presente Ley (artículo 39(1)(iii)).

En consecuencia, “el reconocimiento y la retribución” no se deben a la conservación, el desarrollo o la comercialización de una variedad vegetal sino al hecho de que ésta haya servido como “donante” de genes para una variedad que está registrada.

Además, las personas y las organizaciones indias pueden reclamar la “participación en los beneficios” en caso de que un tercero busque registrar una variedad, cuando el “material genético del reclamante”<sup>189</sup> se utilizó en el desarrollo de dicha variedad, teniendo en cuenta “la utilidad comercial y la demanda en el mercado de la variedad en relación con la cual se reclama la participación en los beneficios” (artículo 28(5)(a) y (b)).

En Malasia, los titulares de variedades protegidas pueden ejercer derechos exclusivos (definidos siguiendo la línea del artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV) que se extienden a:

todo material de reproducción o de multiplicación de la variedad vegetal registrada, al producto de cosecha de la variedad vegetal registrada y a toda o cualquier parte de una variedad vegetal cuando el material de reproducción o de multiplicación de dicha variedad vegetal se obtiene de la variedad vegetal registrada por medios no autorizados (artículo 30(2)).

Si bien la excepción del obtentor está prevista en la legislación malaya, no se aplica en los casos de las VED (en consonancia con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV). Las excepciones relacionadas con la conservación y el intercambio de semillas están previstas a favor de los “pequeños agricultores”.<sup>190</sup>

En Tailandia, la Ley sobre la POV distingue la protección que se concede a diversas categorías de obtenciones vegetales elegibles para dicha protección:

- Las variedades vegetales nuevas están protegidas por derechos exclusivos de una manera similar a la del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV pero con sujeción a un conjunto más amplio de excepciones.<sup>191</sup>

<sup>189</sup> No está claro cómo se determina este tipo de propiedad ante la falta de un certificado de registro.

<sup>190</sup> “Pequeño agricultor” es, según el artículo 2, “un agricultor cuyas operaciones agrícolas no superan el tamaño de la explotación según lo prescrito por el Ministro”. Según se determinó, una explotación es < 0,2 hectáreas (Gazette – 20 de octubre de 2008).

<sup>191</sup> Véase, por ejemplo, Pawarit Lertdhamtewe, “Thailand’s sui generis system of plant variety protection” (2014), QUNO, disponible en <http://www.quno.org/resource/2014/1/developing-country-sui-generis-options-plant-variety-protection>, 3.

- Un conjunto comparable de derechos se aplica a las “variedades vegetales domésticas locales”, también con sujeción a algunas excepciones.<sup>192</sup> Además, “una persona que recoge, consigue o reúne una variedad vegetal doméstica local o cualquier parte de ella para el desarrollo de obtenciones, capacitación, experimentación o investigación con fines comerciales celebrará un acuerdo de participación en los beneficios en relación con las ganancias derivadas del uso de dicha variedad vegetal doméstica local” (artículo 48).
- Las variedades domésticas generales y las variedades silvestres no son elegibles para los derechos exclusivos pero están sujetas únicamente a un mecanismo de participación en los beneficios. Se exige el permiso del gobierno para acceder a estas variedades para el desarrollo de obtenciones, capacitación, investigación o comercio:

Una persona que recoge, consigue o reúne variedades vegetales domésticas generales, variedades vegetales silvestres o cualquier parte de ellas para el desarrollo de obtenciones, capacitación, experimentación o investigación con fines comerciales obtendrá un permiso de un funcionario competente y celebrará un acuerdo de participación en los beneficios conforme al cual los ingresos acumulados desde entonces serán enviados al Fondo de Protección de las Obtenciones Vegetales (artículo 52).

Por lo tanto, la Ley Tailandesa sobre la POV confía mucho en los mecanismos de participación en los beneficios en lugar de en los derechos exclusivos. Tailandia “ha intentado proporcionar otras formas de incentivos a los obtentores de variedades domésticas y de los agricultores (es decir, está más cerca de un régimen de responsabilidades que de un régimen de derechos de propiedad)”.<sup>193</sup>

### 3.5 Conclusiones

La revisión de 1991 del Convenio de la UPOV amplió y fortaleció significativamente los derechos de obtentor. El Acta de 1991 brinda una plataforma para la armonización de la POV sobre la base de normas que responden esencialmente a las condiciones reinantes en los países desarrollados. Además, no contiene ninguna limitación a la expansión del alcance de los derechos exclusivos.

El modelo “único aplicable a todos” del Convenio de la UPOV ignora los perfiles agrícolas y las características de los sistemas de suministro de semillas de los países en desarrollo, en particular las necesidades de los pequeños agricultores en relación con el acceso a material vegetal de buena calidad pero asequible. En especial, la aplicación del Convenio puede reducir la diversidad genética en los campos y suprimir las prácticas tradicionales de los agricultores de conservación e intercambio de material vegetal. Estas actividades son cruciales para mantener un suministro diversificado de semillas adaptadas a las condiciones locales y a un entorno cambiante.

Tal como se analizó en el capítulo 2, los países, incluso aquellos que son miembros de la OMC, no están obligados a adherirse a la UPOV ni a aplicar las normas establecidas por su Convenio. Pueden implementar, como se estudió en el capítulo 4, opciones *sui generis* más adecuadas a sus necesidades que apoyen a los pequeños agricultores –que representan la mayor parte de la producción de alimentos y el empleo en muchos países en desarrollo– y sean consistentes con sus políticas de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria.

<sup>192</sup> Artículo 47: “Cuando se haya realizado un registro para la protección de una variedad vegetal doméstica local de cualquier localidad, dicha localidad tendrá el derecho exclusivo de desarrollar, estudiar, experimentar o investigar, producir, vender, exportar o distribuir por cualquier medio su material de reproducción o de multiplicación (...)”.

<sup>193</sup> D. Robinson, *Exploring Components and Elements of Sui Generis Systems for Plant Variety Protection and Traditional Knowledge in Asia* (International Centre for Trade and Sustainable Development, 2007), 19.

## Bibliografía

- “Bilateral agreements imposing TRIPS-plus intellectual property rights on biodiversity in developing countries”, GRAIN Update, agosto de 2005, <[http://www.twinside.org.sg/title2/FTAs/Intellectual\\_Property/IP\\_and\\_other\\_Topics/BilateralAgreementsImposingTRIPS+IPRsOnBiodiversityInDevelop.PDF](http://www.twinside.org.sg/title2/FTAs/Intellectual_Property/IP_and_other_Topics/BilateralAgreementsImposingTRIPS+IPRsOnBiodiversityInDevelop.PDF)>.
- Buma, Mia, “Essentially derived varieties and the perspective of growers”, <[http://www.upov.int/edocs/mdocs/.../upov\\_sem\\_ge\\_13\\_ppt\\_8.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/.../upov_sem_ge_13_ppt_8.pdf)>.
- Correa, Carlos, “International Dimension of the Research Exception” (2005), SIPPI Project, AAAS, <<http://sippi.aaas.org/intlexemptionpaper.shtml>>.
- Correa, Carlos, “Pautas para el examen de patentes farmacéuticas. Una perspectiva desde la salud pública” (2008), Documento de Trabajo, OMS, ICTSD y UNCTAD, <<http://www.ictsd.org>>.
- Declaración de Berna, *Controlando las semillas, accediendo a la alimentación: una evaluación de impacto en los derechos humanos de UPOV 1991. Basado en estudios de caso en Kenia, Perú y las Filipinas* (2015), disponible en [https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015\\_Owning\\_Seed\\_-\\_Accessing\\_Food\\_Report\\_ES\\_150224.pdf](https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report_ES_150224.pdf)
- Deere, C., *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries* (Oxford University Press, 2009).
- De Schutter, Olivier, “Las políticas de semillas y el derecho a la alimentación: mejora de la biodiversidad de la agricultura y fomento de la innovación”, informe (A/64/170) presentado en el 64º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 21 de octubre de 2009.
- Drexl, Josef, Henning Grosse Ruse-Khan y Souheir Nadde-Phlix (editores), *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?* (Springer, 2014).
- Gaia/Grain, “Diez razones por las que la UPOV es un mal negocio” (1998), Conflictos entre Comercio Global y Biodiversidad, núm. 2, <<https://www.grain.org/es/article/entries/66-diez-razones-por-las-que-la-upov-es-un-mal-negocio>>.
- Gallagher, Kevin y Wise, Timothy, “Nafta’s unhappy anniversary” (2009), <<http://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2009/jan/01/nafta-anniversary-us-mexico-trade>>.
- Grosse Ruse-Khan, Henning y Annette Kur, “Enough Is Enough: The Notion of Binding Ceilings in International Intellectual Property Protection” (2008), Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 09-01, <<http://ssrn.com/abstract=1326429> or doi:10.2139/ssrn.1326429>.
- Heitz, Andre, “The History of the UPOV Convention and the Rationale for Plant Breeders’ Rights”, en el Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales de acuerdo con el Convenio de la UPOV de 1991, 17, 25-27.
- Helfer, Laurence, “Intellectual property rights in plant varieties: International legal regimes and policy options for national governments” (2004), Estudio Legislativo de la FAO 85, <<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5714e/y5714e00.pdf>>.
- International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), *Pocket K No. 19: Molecular Breeding and Marker-Assisted Selection*, <<http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/19/default.asp>>.
- Jaffe, A. y J. Lerner, *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System Is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It* (Princeton University Press, 2004).
- Janis, Mark D. y Stephen Smith, “Technological Change and the Design of Plant Variety Protection Regimes” (2013), *Chicago-Kent Law Review*, 82(3).
- Khor, Martin, “Need to assess costs, benefits of FTAs” (2011), TWN, <<http://www.twinside.org.sg/title2/gtrends/gtrends365.htm>>.
- Leskien, Dan y Michael Flitner, “Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for a *Sui Generis* System”, *Issues in Genetic Resources* No. 6, junio de 1997.
- Louwaars, N.P., R. Tripp, D. Eaton, V. Henson-Apollonio, R. Hu, M. Mendoza, F. Muhhuku, S. Pal y J. Wekundah, “Impacts of Strengthened Intellectual Property Rights Regimes on the Plant Breeding Industry in Developing Countries. A Synthesis of Five Case Studies” (2005), Wageningen UR, disponible en [http://www.iprsonline.org/resources/docs/LouwaarsCGN\\_Plants\\_05.pdf](http://www.iprsonline.org/resources/docs/LouwaarsCGN_Plants_05.pdf).
- Rangnekar, Dwijen, “Geneva Rhetoric, National Reality: The Political Economy of Introducing Plant Breeders’ Rights in Kenya” (2013), *New Political Economy*, <<http://dx.doi.org/10.1080/13563467.2013.796445>>.
- Tansey, G. y T. Rajotte, *The Future Control of Food: A Guide to International Negotiations and Rules on Intellectual Property, Biodiversity and Food Security* (Earthscan, 2008).
- “The New Swiss-China FTA: What It May Mean for IPR in China” (2013), *China IPR* <<http://chinaipr.com/2013/07/08/the-new-swiss-china-fta-what-it-may-mean-for-ipr-in-china/>>.
- Würtenberger, Gert, “Legal perspectives on Essentially Derived Varieties”, *Revista Eletrônica do IBPI* N° 8, <[ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/download/73/71](http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/download/73/71)>.

## CAPÍTULO 4

### Un modelo alternativo: Propuestas para un régimen *sui generis*

EN este capítulo se presentan y explican cláusulas modelo para un régimen *sui generis*. Al desarrollar dichas disposiciones, se realizó un análisis detallado de las legislaciones de POV principalmente en lo referido a los regímenes *sui generis* descritos en el capítulo 3 y las legislaciones de otros países en desarrollo (como ser Filipinas<sup>194</sup>, Egipto<sup>195</sup>, Zambia<sup>196</sup>, Indonesia<sup>197</sup> y Etiopía<sup>198</sup>) que incluyen algunos elementos *sui generis* que se separan del modelo UPOV, particularmente con relación a los derechos conferidos a los agricultores.

El objetivo de este capítulo no es desarrollar una ley modelo en su totalidad sino proporcionar algunos de los elementos clave que un régimen *sui generis* puede contener. Las disposiciones modelo principalmente se ocupan de temas de sustancia que resultan esenciales para diseñar un régimen *sui generis* y están acompañadas de breves notas explicativas. A fin de presentar el escenario completo, también se incluyen algunas disposiciones estándar de la legislación para la POV. Asimismo, se consideran algunos aspectos de procedimiento, pero las disposiciones modelo no tratan cuestiones relacionadas con legitimación activa para litigar, medidas cautelares, daños y perjuicios en casos de infracción y otras cuestiones relativas al ejercicio de los derechos. Esas cuestiones deben considerarse en el contexto del derecho local, de modo consistente con los principios de derecho, las tradiciones y las prácticas legislativas relevantes, incluido el derecho consuetudinario, cuando resulte aplicable.

Las disposiciones modelo se dirigen principalmente a los países que deben cumplir con la obligación emanada del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de protección de las obtenciones vegetales. Tal como se mencionó previamente, los PMA pueden dilatar la introducción de la POV hasta que finalice el período de transición y sus renovaciones subsiguientes. Al respecto, tal como sugiere el lenguaje del artículo 66.1 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>199</sup>, existen buenas razones para que dichos países cuenten con libre acceso a material vegetal y tecnologías hasta el momento en que dejen de ser PMA.

Los gobiernos y otras partes interesadas que intenten utilizar las disposiciones modelo aquí propuestas deberán adaptarlas a las circunstancias y necesidades específicas de sus respectivos países. Más aún, al igual que cualquier otro elemento del sistema nacional de propiedad intelectual, un régimen *sui generis* para la POV no debe diseñarse e implementarse de modo aislado sino como parte integrante de otras políticas nacionales, como aquellas relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural, la protección de los conocimientos de las comunidades locales e indígenas, la comercialización de semillas, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la protección del ambiente.

Los objetivos de los regímenes de POV pueden variar en los diversos países. Por ejemplo, ellos pueden considerar cumplir con los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC de modo de apoyar otras obligaciones

---

<sup>194</sup> Ley de 2002 sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales; Ley de la República de 9168.

<sup>195</sup> Ley No. 82 de 2002, Libro Cuarto.

<sup>196</sup> Ley de 2007 sobre los Derechos de los Obtentores.

<sup>197</sup> Ley No. 29 de 2000 sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales.

<sup>198</sup> Proclama No. 481/2006, Una Proclama para otorgar Derecho de los Obtentores

<sup>199</sup> “Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo...”

jurídicas internacionales (por ejemplo, el CDB, el TIRFAA), equilibrar los intereses de los obtentores comerciales y los agricultores, “alentar la biodiversidad”, promover el acceso a los recursos fitogenéticos bajo términos justos y equitativos, reconocer los derechos de los agricultores, y proteger el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas.<sup>200</sup>

Las disposiciones modelo aquí presentadas fueron desarrolladas con una serie de objetivos, tales como la necesidad de asegurar:

- un balance adecuado entre los derechos de los obtentores y aquellos de los agricultores y de la sociedad en su conjunto;
- el reconocimiento y la implementación de los derechos de los agricultores, y que el régimen de POV apoye tanto al sistema formal de semillas así como al sector informal de semillas<sup>201</sup>, especialmente a los pequeños agricultores;
- que los desarrollos llevados a cabo por las instituciones públicas de investigación y mejoramiento genético así como por los agricultores no sean objeto de apropiación indebida;
- que los mejoradores genéticos recuperen las inversiones efectuadas para el desarrollo de las nuevas variedades sin socavar los derechos de los agricultores, el bienestar de la sociedad y el ambiente;
- el incremento o la facilitación de la difusión de nuevas variedades adecuadas a las condiciones existentes en el país, tomando particularmente en cuenta la situación y las necesidades de los pequeños agricultores;
- que los regímenes nacionales de POV se encuentren adaptados al perfil agrícola de los respectivos países, y que apoyen y sean consistentes con las políticas sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica vegetal para la alimentación y la agricultura;
- la preservación del conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos y las prácticas tradicionales de explotación agraria con respecto a la conservación, la utilización, el intercambio y la venta de semillas/material de propagación, considerando la importancia de asegurar la subsistencia de las comunidades agrícolas, la continua adaptación de las semillas/el material de propagación a la evolución de los ecosistemas agrícolas y la seguridad alimentaria;
- que los regímenes nacionales de protección de las variedades vegetales respeten, protejan y cumplan las obligaciones de los Estados con respecto al derecho a la alimentación<sup>202</sup>, el derecho a disfrutar los beneficios del progreso científico y su aplicación<sup>203</sup>, y los derechos de los pueblos indígenas;
- que dichos regímenes apoyen y no contrarresten los objetivos y las obligaciones del CDB, el Protocolo de Nagoya y el TIRFAA.

El régimen *sui generis* propuesto está articulado sobre la base de tres categorías de variedades vegetales: (i) las nuevas variedades vegetales homogéneas; (ii) las nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas; y (iii) las variedades tradicionales de los agricultores.

Las *nuevas variedades vegetales homogéneas* serían protegidas por un régimen similar al del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, conforme al cual se aplican los requisitos de NDHE y los obtentores pueden obtener un derecho exclusivo a partir del registro. Esto implica que, una vez que se otorga la protección, y sujeto a ciertas excepciones, el uso comercial del material de propagación de la variedad vegetal nueva y homogénea requeriría la autorización previa del titular del derecho.

---

<sup>200</sup> Helfer, op. cit., 71.

<sup>201</sup> Tal como fuera previamente mencionado, la necesidad de apoyar al sistema informal de semillas en adición al formal fue reconocida en la “Guía voluntaria para la formulación de políticas nacionales relativas a las semillas”, que fue aprobada por la 15ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura celebrada en enero de 2015. Véase <http://www.fao.org/3/a-mm546e.pdf>.

<sup>202</sup> Véanse los artículos 11.1 y 11.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

<sup>203</sup> Véase el artículo 15.1(b) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Las *nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas* también deberían registrarse aunque se aplicarían otros requisitos (novedad, distinción e identificabilidad). Los titulares de los derechos tendrían solamente el derecho a una retribución (no “derechos exclusivos”), es decir, el régimen propuesto no restringiría la explotación comercial del material de propagación de dichas variedades. Sin embargo, requerirá el pago de una retribución (a cada agricultor, comunidad agrícola u obtentor que haya registrado dicha variedad) al momento en que se concrete dicha explotación. Por lo tanto, el objetivo principal del régimen apunta a prevenir la apropiación indebida gratuita de variedades desarrolladas o mejoradas por agricultores o comunidades de agricultores, así como de variedades desarrolladas por obtentores, incluyendo aquellos en instituciones públicas de investigación.

Con respecto a la última categoría de variedades, las *variedades tradicionales de agricultores*, también se propone el derecho a una retribución en los casos en que exista explotación comercial de su material de propagación. No obstante, la retribución debería pagarse a un Fondo de Semillas. El único requisito para que se otorgue la protección es la “identificabilidad” de la variedad, sin resultar necesario el registro.

Más aún, en reconocimiento del rol fundamental que los pequeños agricultores juegan en la producción de alimentos en los países en desarrollo, el régimen *sui generis* propuesto los exceptúa de cualquier obligación vinculada con las categorías de variedades vegetales mencionadas. De este modo, se resguarda plenamente el derecho de los pequeños agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas/material de propagación. Además, se contemplan otras excepciones consistentes con el concepto de derechos del agricultor, para otros agricultores.

El régimen *sui generis* propuesto también sugiere el establecimiento de un Fondo de Semillas que reunirá la retribución proveniente de la explotación comercial de las variedades tradicionales de los agricultores así como la contribución de la participación en los beneficios cuando se registre una nueva variedad vegetal homogénea. Los ingresos del Fondo de Semillas serán utilizados para apoyar la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos, particularmente para la conservación en la finca y los bancos de semillas comunitarios, así como para implementar la participación en los beneficios para los agricultores y las comunidades agrícolas pertinentes.

El reconocimiento de esas tres categorías de variedades es un intento de crear un sistema equitativo que supere la dicotomía entre fitomejoramiento y agricultura inherente al modelo UPOV. Esto también permitiría que los países establezcan un sistema que apoye y sea consistente con la implementación del CDB y el TIRFAA.

Antes de iniciar el análisis sobre las posibles disposiciones tendientes a implementar el sistema previamente descrito, es importante destacar que ningún régimen de propiedad intelectual es *en sí mismo* una herramienta mágica para promover la inversión o la innovación en el fitomejoramiento ni para proporcionar seguridad alimentaria. Cualquier régimen de ese tipo depende fuertemente del contexto en el cual se aplica y no puede sustituir medidas que los gobiernos deben adoptar para apoyar el fitomejoramiento. La inversión pública en el mejoramiento genético, incluido el manejo de la biodiversidad cultivada y el mejoramiento genético participativo, es y continuará siendo necesaria sin importar el tipo de régimen de POV que se adopte. Sería completamente erróneo pensar que, porque se apruebe y aplique un régimen de POV, el Estado asegura un nivel óptimo de inversión pública y privada para el mejoramiento genético y que, como consecuencia, podría reducir o dejar de otorgar el apoyo público que se requiere, principalmente a fin de abordar las necesidades de los agricultores pobres.

## DISPOSICIONES MODELO

### 4.1 Categorías de obtenciones protegidas

Esta ley se aplica a:

- (a) Las *nuevas obtenciones vegetales homogéneas* desarrolladas por un obtentor o grupo de obtentores;
- (b) Las *nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas*, que consisten en:
  - (i) Las *nuevas variedades de los agricultores* cultivadas y mejoradas por un agricultor o una comunidad de agricultores en el campo;
  - (ii) *Otras variedades heterogéneas* desarrolladas por otro obtentor o grupo de obtentores;
- (c) Las *variedades tradicionales de los agricultores* que hayan sido cultivadas bajo prácticas de explotación agraria tradicionales y hayan evolucionado por la intervención de los agricultores en el campo, o que son la especie silvestre emparentada o la variedad local de una variedad que sea notoriamente conocida por los agricultores.

Mientras que un régimen de POV puede limitarse a la protección de las variedades que cumplan con los requisitos de NDHE, ella puede ampliarse a fin de incluir otras variedades no homogéneas, incluyendo aquellas cultivadas y desarrolladas por los agricultores. Hay diversas razones que pueden justificar esta protección ampliada, como ser:

- 1) brindar equidad a las relaciones entre agricultores y obtentores comerciales mediante el reconocimiento del mejoramiento genético realizado por los agricultores/comunidades;
- 2) promover la diversidad genética de las plantas mediante la conservación y uso sostenible de las variedades de los agricultores “elevando el perfil de dicho conocimiento y alentando su respeto tanto dentro como fuera de las comunidades que lo poseen”<sup>204</sup> y proveyendo una retribución/participación en los beneficios. Este es un modo de facilitar la implementación de los artículos 6 y 9 del TIRFAA;
- 3) detener la apropiación indebida, sin participación en los beneficios, de obtenciones mejoradas por agricultores y comunidades de agricultores;
- 4) alentar la difusión de variedades mejoradas por agricultores/comunidades;
- 5) abordar la necesidad de los agricultores de tener acceso a variedades que se encuentren mejores adaptadas al cambio climático y ambiental;
- 6) promover la biodiversidad en los campos mediante el reconocimiento de una serie de derechos (no exclusivos) con relación a las variedades heterogéneas desarrolladas por obtentores comerciales e instituciones de investigación;
- 7) asegurar que los recursos fitogenéticos de varias fuentes, incluido el mejoramiento genético privado, se encuentren a libre disposición sin restricciones para mejoramientos posteriores.

Por consiguiente, el régimen *sui generis* propuesto cubriría tres categorías de obtenciones, para las cuales la protección generaría una serie de derechos distinta.

La de “*nuevas obtenciones vegetales homogéneas*” cubriría nuevas obtenciones vegetales desarrolladas por obtentores, compañías privadas y otras entidades (por ejemplo, instituciones de investigación agrícola) con la intención de comercializarlas mediante el licenciamiento o multiplicación y venta. Como se indica a continuación, el régimen *sui generis* propuesto aplicaría los requisitos NDHE para estas variedades, sin perjuicio de las limitaciones identificadas en el capítulo 3 con respecto a los requisitos de protección del tipo UPOV (NDHE). La razón es que el impacto negativo que los requisitos de homogeneidad y estabilidad pueden tener sobre la diversidad genética podrían ser neutralizados, al menos en cierta medida, mediante el reconocimiento y promoción de obtenciones heterogéneas, incluidas las variedades de los agricultores.

<sup>204</sup> Crucible Group II, *Seeding Solutions, Volume 2: Options for National Laws Governing Control over Genetic Resources and Biological Innovations* (2001), International Development Research Centre, 68-69.

Las disposiciones modelo propuestas no se refieren al concepto de “variedades esencialmente derivadas”. Tal como fuera indicado en el capítulo 3, este concepto resulta problemático y, a pesar que podría contribuir a evitar un mejoramiento genético “cosmético”, su aplicación podría ser particularmente complicada en los países en desarrollo.

El propósito de la categoría de “*nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas*” es captar aquellas obtenciones que no cumplen todos los requisitos de NDHE pero que, sin embargo y tal como fuera mencionado, son nuevas, distintivas e identificables.

Esta categoría se extiende a las nuevas variedades de los agricultores que son heterogéneas y hayan sido desarrolladas por agricultores como parte de sus prácticas de explotación agraria. Ello, tiene el fin de reconocer el rol de los agricultores como obtentores. Sin embargo, la protección conferida sería fundamentalmente “defensiva” en el sentido que estaría orientada a evitar la apropiación indebida de nuevas variedades de los agricultores por parte de obtentores comerciales, y a hacer funcionar un sistema de compensación para el agricultor o comunidad de agricultores en casos en los cuales las nuevas variedades de los agricultores se multiplican con fines comerciales.

Esta categoría también incluye otras variedades no homogéneas, con el objeto de contribuir a la conservación y promoción de la biodiversidad que, como fuera mencionado, se ve socavada por el requisito de homogeneidad aplicado por las legislaciones de POV que siguen el modelo de la UPOV. Los derechos conferidos serían los mismos que los que se otorgan con relación a las nuevas variedades de los agricultores, es decir, el régimen no crearía derechos exclusivos sino el derecho a una retribución. Esto permitiría, entre otros, la generación de un ingreso monetario en casos en los cuales terceros comercializan variedades no homogéneas liberadas por instituciones públicas de investigación.

La categoría de “*variedades tradicionales de los agricultores*” incluiría aquellas variedades de los agricultores que son de notorio conocimiento para los mismos.<sup>205</sup> El objetivo de reconocer esta categoría es también defensivo: asegurar la participación justa y equitativa en los beneficios en los casos en los cuales un tercero comercializa el material de propagación de una variedad tradicionales de los agricultores. Las variedades tradicionales de agricultores no necesitan ser nuevas sino identificables. Esta categoría incluye las nuevas variedades de los agricultores para las cuales ha finalizado el período de protección.

Es dable destacar que la adopción de un régimen legal para proteger las variedades de los agricultores no logrará los objetivos que se proponga si los gobiernos no adoptan e implementan de modo efectivo otras medidas que lo complementen. Dichas medidas podrían incluir una amplia variedad de políticas directa o indirectamente relacionadas, como pueden ser el establecimiento de programas estatales para la adquisición de productos alimenticios con el propósito de apoyar productores de bajos ingresos y alimentar a los pobres,<sup>206</sup> y ayudar a los agricultores<sup>207</sup> para que hagan valer sus derechos, particularmente en casos de apropiación indebida. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen un rol fundamental en proporcionar dicha asistencia dado que en muchos países se encontrarían bien posicionadas para trabajar con los agricultores y ayudarlos para que ejerzan sus derechos.

---

<sup>205</sup> Este concepto está basado en el artículo 2(l) de la Ley India sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos de los Agricultores (Ley India sobre la POVDA).

<sup>206</sup> Las implicancias que puede tener la implementación de este tipo de programas a la luz del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC fue uno de los temas controvertidos que se discutió en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Bali en 2013. Una solución provisional sobre el tema fue allí adoptada. Véase, por ejemplo, Carlos Correa, “Subsidies and food security in WTO: a permanent solution is still pending” (2014), South Centre.

<sup>207</sup> Véase, por ejemplo, el artículo 41 de la Ley India sobre la POVDA.

## 4.2 Requisitos para la protección

- (1) A fin de obtener protección bajo la presente ley
  - (a) Las *nuevas variedades homogéneas* deben ser (i) nuevas, (ii) distintas, (iii) homogéneas, y (iv) estables.
  - (b) Las *nuevas variedades de los agricultores* y *otras variedades heterogéneas* deben ser (i) nuevas, (ii) distintas, e (iii) identificables.
  - (c) Las *variedades tradicionales de los agricultores* deben ser identificables.
- (2) Una variedad será considerada nueva si, a la fecha de presentación de la solicitud para el registro, el(los) obtentor(es) o agricultor(es) no ha vendido o puesto a disposición de otros el material de siembra o multiplicación de dicha variedad, para los fines de explotación de la misma:
  - (a) en el territorio de [país] a más tardar un año antes de la fecha de presentación de la solicitud, y
  - (b) en otros países a más tardar cuatro años antes o, para el caso de árboles o vid, a más tardar seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud.<sup>208</sup>
- (3) Una variedad será considerada distinta si es claramente distinguible por una o más características de importancia respecto de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida al momento de presentarse la solicitud. El notorio conocimiento puede ser establecido, entre otros, en relación con diversos aspectos tales como: cultivo o comercialización en curso, ingreso en un registro oficial de variedades o prueba de que dicho ingreso está en proceso, estar incluido en una colección de referencia, o contar con una descripción precisa como parte de una publicación. Las características a partir de las cuales una variedad puede ser definida y distinguida deben ser susceptibles de reconocimiento y descripción precisos.<sup>209</sup>
- (4) Una variedad será considerada homogénea si, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción por vía sexual o de su multiplicación asexual, es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes.<sup>210</sup>
- (5) Una variedad será considerada estable si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de multiplicaciones sucesivas o, en el caso de un ciclo de multiplicación específico, al final de cada uno de dichos ciclos.<sup>211</sup>
- (6) Una variedad será considerada identificable si:
  - (i) puede ser distinguida de cualquier otro grupo de plantas en función de la expresión de una de sus características y esa característica es trazable dentro las plantas individuales o dentro y entre un grupo de plantas; y
  - (ii) esa característica puede ser identificada por una persona idónea en la rama técnica específica.<sup>212</sup>

<sup>208</sup> Basado en el artículo 6 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

<sup>209</sup> Véase el artículo 6(a) del Convenio de la UPOV de 1978.

<sup>210</sup> Véase el artículo 8 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

<sup>211</sup> Véase el artículo 9 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

<sup>212</sup> Véase el artículo 14(3)(e) de la Ley Malaya sobre la Protección de las Nuevas Obtenciones Vegetales de 2004.

Como fuera mencionado, un régimen *sui generis* podría adoptar los requisitos de NDHE o una serie distinta de ellos. Además, tal como se propone en esta disposición modelo, podría aplicar requisitos diferentes en función de las diversas categorías de variedades que se presenten.

a) Nuevas variedades homogéneas

Las nuevas variedades homogéneas estarían sujetas a los requisitos de NDHE.

El requisito de *novedad* se ha convertido en un estándar generalmente aceptado para la POV. Bajo esta disposición, la comercialización u otra distribución de una variedad (aún sin que exista intención comercial) quebraría la novedad. La disposición modelo propuesta exceptúa las “nuevas variedades tradicionales de los agricultores” del cumplimiento con este requisito debido a que se sugiere que esta categoría cubra a las variedades (existentes) que podrían haber sido cultivadas y conservadas por los agricultores durante períodos más largos que aquellos aceptados por el estándar de novedad tal como es definido.

El requisito de *distinción* fue inicialmente introducido por la Ley de Patentes Vegetales de los Estados Unidos de 1930,<sup>213</sup> con el objeto de asegurar que una variedad reciba protección cuando pudiera ser distinta de otras variedades “notoriamente conocidas”. A modo de ejemplo, la diferencia podría estar basada en diferencias cuantitativas (tales como ser el tamaño de la planta o semilla), color, rendimiento, o resistencia a plagas. Algunas leyes sobre POV sólo requieren la presencia de una o más características que distingan claramente a la variedad, sin calificar cuán significativas dichas diferencias deberían ser, y aplicando como consecuencia, un bajo umbral para el otorgamiento de la protección. En línea con el Convenio de la UPOV de 1961/Acta de 1978 y la legislación que lo implementaba, dicho requisito podría ser calificado en función de la *importancia* de las características que hacen a una nueva variedad distinta de aquellas notoriamente conocidas. Si se utilizara este enfoque, el registro de una nueva variedad se encontraría condicionado a la descripción de al menos un rasgo agronómico o propiedad principal que la distinga de otras notoriamente conocidas. De este modo, se promovería cierto nivel de innovación en el área de fitomejoramiento y, aquellas variedades que incorporan meros cambios “cosméticos” respecto de las variedades existentes quedarían excluidas de protección.

La distinción es normalmente evaluada sobre la base de características fenotípicas, pero nada excluye que se utilicen indicadores genotípicos. No obstante, un problema que debe abordarse es que

las evaluaciones de la distinción son cada vez más sutiles en tanto las colecciones de referencia son mayores y las presiones del mercado llevan a los obtentores a incorporar rasgos agronómicos muy similares en plantas fenotípicamente similares que podrían ser genotípicamente bastante distintas.<sup>214</sup>

Las variedades comerciales son desarrolladas con el objetivo de tener un alto nivel de *homogeneidad* a fin de responder a ciertas demandas del mercado y/o cumplir con la certificación de la semilla o con los requisitos de la POV.

La *estabilidad*, que es una condición clave bajo el régimen del Convenio de la UPOV, implica que luego de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, la variedad continúa produciendo plantas con los mismos caracteres pertinentes respecto del material de propagación original. En general, al momento de atribuirse la homogeneidad, también se considera que se ha alcanzado el requisito de estabilidad. Al igual que en el caso de la homogeneidad, la estabilidad podría ser medida de modo distinto en función de los criterios que se adopten. Cierta nivel de variabilidad estaría permitido (o sería necesario) al nivel de las poblaciones, por ejemplo probando la presencia de algunos rasgos agronómicos de importancia (como ser el rendimiento) a lo largo de varias generaciones.<sup>215</sup>

---

<sup>213</sup> Janis y Kesan, op. cit., 741.

<sup>214</sup> Véase Janis y Smith, op. cit., 27.

<sup>215</sup> Íd.

b) Nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas

Los requisitos de NDHE no resultan apropiados para las variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas. La razón principal es que las prácticas de mejoramiento genético de los agricultores en general no buscan asegurar la homogeneidad y estabilidad. Usualmente, las variedades de los agricultores incluyen diversidad de genotipos, y son menos homogéneas y estables que las variedades comerciales. Comúnmente, los pequeños agricultores no buscan incrementar la homogeneidad mediante la selección dado que ello podría acarrear un alto riesgo; las variaciones dentro de una única variedad del agricultor podría ser importante para responder a condiciones especiales de cultivo, situaciones de estrés biológico o abiótico.<sup>216</sup>

Las prácticas de los agricultores son fundamentales para la conservación de la *diversidad* en los campos. Esto resulta de vital importancia para una agricultura sostenible y con resiliencia así como para la seguridad alimentaria, particularmente tomando en cuenta los desafíos que presenta la adaptación al cambio climático. Considerando los disímiles objetivos del mejoramiento genético comercial con respecto al de los agricultores, los resultados de estos últimos quedan fuera del tipo de protección del Convenio de la UPOV, el cual se enfoca en responder a demandas de mercado específicas.

Como fuera explicado previamente, la disposición modelo propuesta sugiere la aplicación de los requisitos de novedad y distinción para nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas pero reemplazando los requisitos de homogeneidad y estabilidad por el de “identificabilidad”.

El concepto de *identificabilidad* puede ser entendido como la necesidad de que cada generación de una obtención vegetal sea identificable como la misma distintiva obtención vegetal, sin que sea necesariamente homogénea en todas sus características.<sup>217</sup> Este concepto fue adoptado como parte del régimen *sui generis* de Malasia con relación a una obtención vegetal que es “mejorada, o descubierta y desarrollada por un agricultor, comunidad local o pueblo indígena” (artículo 14(2)) y donde, el cumplimiento con el requisito de “identificabilidad” requeriría demostrar que hay un grupo de plantas que se comporta de cierta manera.<sup>218</sup>

La adopción del requisito de identificabilidad, junto con el de novedad y distinción fue una de las opciones recomendadas por el Crucible Group<sup>219</sup> con el fin de superar el problema que se presenta por la falta de homogeneidad de las variedades de los agricultores. El Grupo indicó que

[e]ste elemento reemplaza a los relativamente estrictos requisitos de homogeneidad y estabilidad por la condición más amplia de “distinción e identificabilidad” (DI)... [A] pesar de no cumplir con los estándares del Convenio de la UPOV, el criterio de identificabilidad podría tranquilamente cumplir con el artículo 27.3(b) del ADPIC [sic], que no obliga a los países miembros de la OMC a seguir el modelo de la UPOV o a ser partes contratantes del Convenio de la UPOV.<sup>220</sup>

<sup>216</sup> Véase, por ejemplo, R. Salazar, N. Louwaars y B. Visser, “Protecting Farmers’ New Varieties: New Approaches to Rights on Collective Innovations in Plant Genetic Resources” (2007), *World Development*, 35(9), 1523. Véase también Prabhash Ranjan, “Recent Developments in India’s Plant Variety Protection, Seed Regulation and Linkages with UPOV’s Proposed Membership” (2009), *Journal of World Intellectual Property*, 12(3), 219-243. Disponible en SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=1696522>>.

<sup>217</sup> Véase Leskien y Flitner, op. cit., 53.

<sup>218</sup> Comunicación personal de Lim Li Ching basada en una entrevista del 2 de junio de 2014 con personal de la oficina de POV de Malasia (en el archivo del autor).

<sup>219</sup> El Crucible Group fue un grupo interdisciplinario que reunió expertos entre los cuales se encontraban organizaciones de base trabajando con pequeños agricultores y agricultores de subsistencia, diplomáticos comerciales, científicos investigadores agrícolas, gestores de la ciencia, especialistas en propiedad intelectual, y analistas políticos en agricultura de países desarrollados y en desarrollo. El Grupo se reunió por primera vez en 1993 para analizar cuestiones relacionadas con el control y gestión de los recursos genéticos. Véase, por ejemplo, *Seeding Solutions: the Crucible projects* (2000), IDRC, disponible en <http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/29938/1/117465.pdf>.

<sup>220</sup> Crucible Group II, op. cit., 148.

La Ley Modelo Africana para la Protección de los Derechos de las Comunidades Locales, los Agricultores y Obtentores, y para la Regulación del Acceso a los Recursos Biológicos (Ley modelo OAU)<sup>221</sup> también propuso otorgar protección a “una variedad con atributos específicos identificados por una comunidad” (artículo 25(2)).

Los mismos requisitos se aplicarían para la protección de las variedades desarrolladas por los obtentores que no tengan a la homogeneidad/estabilidad como meta. Las “otras variedades heterogéneas comparten la característica de no homogeneidad junto con las nuevas variedades de los agricultores. El actual modelo provisto por el Convenio de la UPOV excluye de protección a dichas variedades heterogéneas. En tal sentido, el régimen *sui generis* aquí propuesto es más abarcador que el tipo de regímenes UPOV ya que apunta a promover la biodiversidad en los campos.

#### c) Variedades tradicionales de los agricultores

El requisito de identificabilidad también podría aplicarse con respecto a las variedades tradicionales de los agricultores, las cuales no son nuevas. Sería imposible aplicar el criterio de distinción dado que dichas variedades están en uso y son notoriamente conocidas.

Considerando que resulta generalmente difícil o imposible establecer cuál es la comunidad que desarrolló una variedad tradicional, el régimen aquí propuesto sugiere la creación de un Fondo de Semillas para recaudar la retribución que surja del uso comercial de dichas variedades.

En adición al ingreso que podría generarse por recaudar la retribución, se propone la existencia de una contribución obligatoria al Fondo de Semillas siempre que se registre una nueva variedad homogénea. Las ganancias del Fondo podrían ser utilizadas para realizar los pagos de la participación en los beneficios en los casos en los cuales nuevas variedades de los agricultores o variedades tradicionales de los agricultores en virtud de las definiciones en la presente ley, hayan sido utilizadas como donantes de rasgos agronómicos/genes para el desarrollo de una nueva obtención vegetal homogénea (véase la sección sobre “Contribución para la participación en los beneficios”).

### 4.3 Alcance de la protección

- (1) La protección otorgada a las nuevas obtenciones vegetales homogéneas en virtud de la presente ley, deberá ser garantizada a al menos cinco géneros o especies dentro del primer año de la entrada en vigor de la misma, 10 dentro de los tres años, 18 dentro de los seis años y 24 dentro de los ocho años. La protección podría estar limitada para obtenciones que tengan un modo especial de reproducción, o un uso final específico dentro de un género o especie determinados. Tomando en consideración condiciones especiales de tipo económico o ecológico, la autoridad competente podría decidir la reducción del número mínimo de años o extender los períodos mencionados en este párrafo, o ambos.<sup>222</sup>
- (2) Una nueva obtención vegetal homogénea o una nueva variedad de los agricultores y otras variedades heterogéneas que haya sido simplemente descubierta no es protegible.
- (3) Los derechos conferidos bajo esta ley con relación a las nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas y a las variedades tradicionales de los agricultores se aplicarán a todos los géneros y especies.

<sup>221</sup> Ley Modelo Africana para la Protección de los Derechos de las Comunidades Locales, los Agricultores y los Obtentores Locales y la Regulación del Acceso a los Recursos Biológicos <<http://www.cbd.int/doc/measures/abs/msr-abs-oau-en.pdf>>.

<sup>222</sup> Basado en los artículos 4 y 2(2) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV.

El párrafo (1) de esta disposición se basa en los artículos 2(2) y 4(3), (4) y (5) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV. Como fuera indicado en el capítulo 3, el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV es flexible en relación con el alcance de las variedades protegidas, apuntando a una extensión *progresiva* de la protección, pero con un límite en cuanto a las obligaciones sobre las partes contratantes, incluida la posibilidad de reducir el alcance de la protección en los casos en que prevalezcan dificultades o condiciones económicas o sociales especiales. No obstante, los países podrían optar por un alcance de la protección que sea más limitado que el sugerido previamente.

Una posibilidad que brinda la disposición propuesta, también admitida por el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, es limitar las variedades protegidas *dentro* de un cierto género o especie determinados, permitiendo como consecuencia una diferenciación en el tratamiento, por ejemplo, en función de si el uso final de la variedad es o no alimenticio.

Una pregunta importante para realizar es si limitar la protección a un número específico de obtenciones vegetales sería, para el caso de los países que están obligados respecto del Acuerdo sobre los ADPIC, compatible con la obligación establecida mediante el artículo 27.3(b) del mismo. Mientras que la falta de una referencia específica a este tema podría ser interpretada como que la protección para todas las obtenciones vegetales es requerida por el Acuerdo,<sup>223</sup> es práctica usual que las leyes nacionales de POV limiten la protección a una lista de géneros y especies.<sup>224</sup> Ningún miembro fue demandado bajo las reglas de la OMC por este motivo. Por ejemplo, en la India el gobierno está obligado a notificar mediante el Boletín Oficial los géneros o especies que pueden ser registrados como variedades (distintas de las variedades existentes y las de los agricultores). También podría eliminar cualesquiera géneros o especies consideradas de interés público.<sup>225</sup> Es dable destacar que el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, el cual está en vigor en varios países (y se encontraba en vigor en aún más países cuando el Acuerdo sobre los ADPIC fue adoptado), no requiere protección para todos los géneros/especies.

Diversas fueron las opiniones vertidas sobre este tema en las discusiones en torno al artículo 27.3(b):

En relación con el objeto pasible de protección, se expresó que dicha materia debería ser claramente definida y, a fin de que un sistema *sui generis* sea considerado efectivo, la protección debería aplicarse a todas las variedades vegetales en todo el reino vegetal. Fue señalado que, a diferencia de las versiones en inglés y francés del Acuerdo sobre los ADPIC, la versión en español, que es igualmente auténtica que aquellas en inglés y francés, expresa claramente que todas las obtenciones vegetales deben ser protegidas. En este sentido, se ha señalado que el artículo 27.3(b) sólo se refiere a un sistema *sui generis* sin brindar detalles específicos con respecto a las obtenciones vegetales que deberían ser protegidas. Más aún, también se ha indicado que algunos de los sistemas *sui generis* existentes, como ser el caso de la UPOV, los cuales serían considerados modelos efectivos debido a que han sido utilizados por algún tiempo, no requieren protección de la totalidad del reino vegetal.<sup>226</sup>

Las opiniones previamente reflejadas llevan a una importante divergencia entre países desarrollados<sup>227</sup> y países en desarrollo<sup>228</sup> en esta materia. Sin embargo, tanto el régimen del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV así como las prácticas de los Estados parecen apoyar la posibilidad de limitar la protección de nuevas obtenciones vegetales a ciertos géneros/especies. Esto se encontraría en línea con el fundamento de la POV,

<sup>223</sup> Véase, por ejemplo, Helfer, op. cit., 56.

<sup>224</sup> Véase, por ejemplo, UPOV, “Lista de los taxones protegidos por los Miembros de la Unión” (2013), C/47/6, documento preparado por la Oficina de la Unión.

<sup>225</sup> Véanse los artículos 29(2) y (4) de la Ley India sobre la POVDA.

<sup>226</sup> OMC, “Examen de las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo 27. Resumen de las cuestiones planteadas y las observaciones formuladas”, Nota de la Secretaría, IP/C/W/369/Rev.1, 9 de marzo de 2006, 17.

<sup>227</sup> Véase Comunidades Europeas, IP/C/W/383, párr. 77.

<sup>228</sup> Véanse las comunicaciones de Uruguay, IP/C/M/28, párr. 132; Perú, IP/C/M/32, párr. 128; India, IP/C/M/29, párr. 162; y Tailandia, IP/C/M/25, párr. 78.

la cual sólo tiene sentido en un país en particular para ciertos cultivos. Tal como se señala en un informe producido por la Secretaría de la UPOV:

Un sistema eficaz de POV alentarà la puesta a punto de nuevas variedades de plantas si éstas son viables desde el punto de vista comercial, pero cuando no exista un mercado comercial real, o potencial, para las variedades, no debe esperarse que la presencia de un sistema de protección de las obtenciones vegetales estimule la obtención de variedades nuevas.<sup>229</sup>

Además, tal como se propuso en el párrafo (2), la ley puede expresar claramente que las variedades que sean meros descubrimientos, como ser los mutantes, no son protegibles. No existe un buen justificativo para otorgar POV a materiales que sean simplemente encontrados y sobre los cuales no se haya realizado mejoramiento genético o algún otro tipo de desarrollo (homogeneización o estabilización de una variedad).

Finalmente, el párrafo (3) aclara que en el caso de las variedades no homogéneas (para la categoría de nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas así como las variedades tradicionales de los agricultores), todos los géneros/especies son incluidos. El motivo de esta diferenciación en el tratamiento es que la protección de dichas variedades es esencialmente defensiva, es decir, su propósito es prevenir la apropiación indebida. La protección otorgada se encontraría solamente basada en el derecho a una retribución, no pudiendo ejercerse derechos exclusivos respecto de dichas variedades.

#### 4.4 Exclusiones para la protección

En virtud de la presente ley, se denegará la protección de una variedad en los casos en los cuales deban protegerse el orden público o la moralidad, o la salud o la vida de las personas, animales y vegetales, o para evitar daños graves a los sistemas de explotación agrícola o al ambiente,<sup>230</sup> así como cuando una variedad pudiera tener efectos perjudiciales sobre la biodiversidad o la seguridad alimentaria.

Un régimen *sui generis* podría prever ciertas exclusiones con respecto al alcance de la protección. Varios países tienen exclusiones similares en sus legislaciones *sui generis* (por ejemplo, Zambia,<sup>231</sup> la India,<sup>232</sup> Zimbabwe,<sup>233</sup> Indonesia<sup>234</sup>).

Dichas exclusiones serían importantes para proteger los sistemas de explotación agrícola o el ambiente, por ejemplo, en casos en los cuales la diseminación de una variedad en particular (que sería de otro modo protegible) pudiera tener efectos perjudiciales sobre ellos. Un ejemplo lo brinda el artículo 29(3) de la Ley India sobre la POVDA (en la sección relativa a “Exclusión de ciertas variedades”) en relación con las llamadas “tecnologías de uso genético restringido” o “gen *terminator*” que evitan la germinación de semillas conservadas.<sup>235</sup>

<sup>229</sup> UPOV, “Informe de la UPOV sobre el impacto de la protección de las obtenciones vegetales” (2005), 11, disponible en [http://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov\\_pub\\_353.pdf](http://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_353.pdf).

<sup>230</sup> Véanse el artículo 27.2 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 29 de la Ley India sobre la POVDA.

<sup>231</sup> Artículo 29(7) de la Ley de Zambia sobre Derechos de Obtentor de 2007.

<sup>232</sup> Artículo 29 de la Ley India sobre la POVDA.

<sup>233</sup> Artículo 10(d) de la Ley de Zimbabwe sobre Derechos de los Obtentores, capítulo 18:16.

<sup>234</sup> Véase también el artículo 4 de la Ley Indonesia sobre Protección de las Obtenciones Vegetales No. 29 de 2000: “Las variedades que no pueden recibir Protección de las Obtenciones Vegetales son aquellas que son utilizadas para propósitos que colisionan con legislaciones vigentes, orden social, ética/moralidad, normas religiosas, salud y conservación del ambiente.”

<sup>235</sup> En 2000, la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB (COP 5) recomendó una moratoria de facto para los ensayos sobre el terreno y el uso comercial de las semillas *terminator*. La moratoria fue reafirmada y el lenguaje reforzado en la COP8 celebrada en marzo de 2006.

La disposición modelo señala diversas razones que podrían ser invocadas por la autoridad competente para denegar el registro de una obtención vegetal. A pesar de que las leyes de semillas (es decir, aquellas que regulan la producción y comercialización de semillas) podrían contener prohibiciones similares, la coherencia del sistema legal será en principio reforzada si la autoridad competente tiene el poder de denegar el otorgamiento de derechos para la POV.

#### 4.5 Registro

- (1) A fin de obtener la protección establecida por esta ley, las nuevas obtenciones vegetales homogéneas, las nuevas variedades de los agricultores y las otras variedades heterogéneas deben ser registradas [de acuerdo con la reglamentación pertinente].
- (2) Una solicitud para el registro de una variedad incluirá:
  - (a) la información relativa al pedigrí y datos del pasaporte que se encuentren asociados, tal como el solicitante tenga disponible, con respecto a las líneas de las cuales se haya derivado la variedad, así como toda la información que se encuentre a disponibilidad del solicitante respecto de la contribución de cualquier agricultor, comunidad, institución u organización de las que el solicitante haya dependido para desarrollar la nueva variedad;<sup>236</sup>
  - (b) a solicitud de la autoridad competente, la evidencia que demuestre que el material genético o material parental utilizado para el mejoramiento, evolución o desarrollo de la variedad fue adquirido legalmente<sup>237</sup> y que, cuando resulte apropiado, el solicitante cumplió con el consentimiento fundamentado previo y los requisitos sobre participación en los beneficios;
  - (c) muestras de la variedad, según lo determine la reglamentación. Las muestras serán conservadas por [la autoridad competente] durante el periodo de tiempo que dure la protección y en forma posterior. Cuando sea solicitado, cualquier parte interesada podría, en cualquier momento, obtener acceso a las muestras depositadas.
- (3) La autoridad competente hará públicamente accesible la información y la evidencia presentada para cumplir con los párrafos 2(a) y (b).
- (4) La solicitud no será procesada si no se suministran la información y las muestras requeridas.

La protección otorgada a las nuevas variedades homogéneas, nuevas variedades del agricultor y otras variedades heterogéneas depende del registro de la variedad, de acuerdo con la reglamentación que deberían adoptarse a tal efecto, tomando en consideración el marco institucional y los procedimientos aplicables en cada país. A pesar de que los agricultores pueden encontrar de difícil cumplimiento los procedimientos para el registro, no pareciera viable establecer el derecho a una retribución para ciertos agricultores o comunidades de agricultores (como se propone a continuación) en ausencia de un sistema de registro. De acuerdo con la misma lógica se requiere el registro para las nuevas variedades heterogéneas. Dicho sistema de registro también podría proporcionar cierta seguridad jurídica respecto de las obligaciones de terceros. El rol de las ONG para brindar asistencia a los agricultores a fin de que registren sus variedades y hagan valer sus derechos puede ser crucial para el funcionamiento de un sistema compensatorio. Los gobiernos deberían adoptar procedimientos simples y asequibles,<sup>238</sup> y brindar asistencia a los agricultores para que cumplan con ellos. A modo de ejemplo, la India no cobra tasas para el registro de las variedades de los agricultores.<sup>239</sup>

<sup>236</sup> Véase artículo 18(1)(e) de la Ley India sobre la POVDA.

<sup>237</sup> La disposición modelo propuesta también apunta a cubrir casos en los cuales los materiales hayan sido obtenidos del hábitat natural, y no sólo cuando sea adquirido de un agricultor, comunidad o institución distintos del solicitante.

<sup>238</sup> Por ejemplo, no debería ser necesario ningún tipo de asistencia o representación jurídica para presentar una solicitud.

<sup>239</sup> Véase [http://plantauthority.gov.in/pdf/FAQ\\_New.pdf](http://plantauthority.gov.in/pdf/FAQ_New.pdf).

No se sugiere el registro en relación con las variedades tradicionales de los agricultores dado que sería impracticable exigirlo para la totalidad de las mismas. En cualquier caso, la asistencia de las ONG y el gobierno será indispensable para que se hagan valer los derechos relacionados con las variedades tradicionales de los agricultores.

Los regímenes *sui generis* pueden incluir obligaciones para los solicitantes o titulares de derechos que no son requeridas bajo el tipo de legislaciones de la UPOV. Si bien la obligación de divulgación (véase el capítulo 2) fue principalmente discutida en el ámbito del derecho de patentes, las leyes sobre POV también pueden implementarla,<sup>240</sup> *mutatis mutandis*, para monitorear y reforzar la transparencia con respecto a la utilización de los recursos fitogenéticos y combatir o evitar su apropiación indebida.

Por lo tanto, en la India, un obtentor u otra persona que presenta una solicitud para el registro de cualquier variedad, debe divulgar los datos de pasaporte con la información sobre las líneas parentales de las cuales se deriva la variedad, la contribución que cualquier agricultor/comunidad haya tenido para el desarrollo de la misma (artículo 18(1)(e)) de la Ley sobre la POVDA) así como la información relativa al uso del material genético que haya sido conservado por cualquier familia tribal o rural para el mejoramiento o desarrollo de tal variedad (artículo 40(1)).<sup>241</sup> En Malasia, las solicitudes para el registro de una nueva variedad deben proporcionar información relativa a la fuente del material genético, y deben ir “acompañadas con el consentimiento informado previo de la autoridad que representa a la comunidad local o pueblo indígena en los casos en los cuales la obtención vegetal sea desarrollada a partir de variedades tradicionales”, y deben ser “evidenciadas con documentos relativos al cumplimiento de cualquier ley que regule el acceso a los recursos genéticos o biológicos” (artículo 12(1)(e), (f), (g) de la Ley de la Protección sobre las Nuevas Obtenciones Vegetales). La ley de POV de Tailandia condiciona el registro de una variedad a la divulgación de origen de la nueva obtención vegetal o materiales genéticos utilizados para el fitomejoramiento de la misma (artículo 19(3)). En Egipto, el obtentor tiene la obligación de: divulgar el recurso genético a partir del cual se deriva la nueva obtención vegetal, probar que ha sido obtenido en forma legal de conformidad con el derecho egipcio, y divulgar el conocimiento tradicional y experiencia de las comunidades locales en los cuales el obtentor se basó para desarrollar la nueva obtención vegetal.<sup>242</sup>

El modelo de disposición propuesto estipula tanto la obligación de divulgar información relativa a la fuente de la obtención vegetal sobre la cual se busca protección así como la de proporcionar evidencia en cuanto a que el material utilizado para el mejoramiento fue obtenido legalmente. Cuando resulte pertinente, esto requeriría que el solicitante demuestre que obtuvo el consentimiento informado previo de los agricultores/comunidades tradicionales que hayan desarrollado/conservado los materiales y que también prueben el cumplimiento con los requisitos de participación en los beneficios. La obligación de divulgación del origen facilitaría la identificación de los agricultores y comunidades agrícolas que deberían tener derecho de percibir los pagos, por parte del Fondo de Semillas, relativos a la participación en los beneficios (véase a continuación la sección sobre “Contribución relativa a la participación en los beneficios”).

Aún si están sujetas a derechos específicos de conformidad con el régimen *sui generis*, las obtenciones vegetales constituyen un reservorio sobre el cual los obtentores y los agricultores dependen a fin de mejorar los rendimientos, adaptarse a condiciones cambiantes o alcanzar otros objetivos. Por ello, la disposición modelo requiere la presentación de muestras de la variedad junto con la solicitud, las cuales son conservadas por la autoridad competente aún luego que el período de protección haya finalizado. Esto se realiza con el objeto de asegurar la continua disponibilidad para fines de multiplicación o futura investigación y mejoramiento.

<sup>240</sup> Como fuera indicado en el capítulo 2, este requisito es considerado incompatible con el Convenio de la UPOV.

<sup>241</sup> La Ley India sobre la POVDA requiere información sobre el origen de la variedad, incluida la fuente geográfica y el agricultor/pueblo/comunidad/institución/organización (Reglamentación sobre la POVDA, Formulario 1, Parte 10(b)).

<sup>242</sup> Véase Mohamed Salem Abou El Farag Balat, “Intellectual Property Rights and Plant Varieties Protection in Egypt: The New Sui Generis Regime, Public Interest and the TRIPs Agreement” (2006), *Journal of International Biotechnology Law*, 3(3) <<http://www.degruyter.com/view/j/jibl.2006.3.issue-3/jibl.2006.015/jibl.2006.015.xml>>, 121.

Tal como se propuso previamente en el modelo de disposición respectivo, la información y muestras presentadas junto con la solicitud para el registro deberían encontrarse públicamente disponibles.<sup>243</sup>

Debido a que las variedades registradas bajo los regímenes de POV podrían no haber sido presentadas para su aprobación comercial bajo la legislación de semillas vigente, resulta importante señalar que la disponibilidad pública de la información y de muestras de las variedades conforme a las leyes sobre certificación y comercialización de semillas no es un sustituto con respecto a que exista un requerimiento similar bajo los regímenes de POV. Además, la información requerida por las leyes de certificación y comercialización de semillas podría no incluir elementos que son solicitados en virtud de la legislación de POV, por ejemplo en relación con la fuente de la variedad y el conocimiento tradicional que haya utilizado el solicitante. Más aún, la recepción de las solicitudes para la POV por parte de la autoridad competente es un importante punto de verificación para que se compruebe el cumplimiento con el CDB y el Protocolo de Nagoya.

#### 4.6 Oposición

- (1) Las solicitudes para el registro de nuevas variedades homogéneas, nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas serán publicadas de conformidad con la reglamentación pertinente. Antes que la autoridad competente haya decidido otorgar la protección, cualquier persona puede presentar una oposición a dicho otorgamiento con base en una o en una combinación de los siguientes fundamentos:
  - (a) que la persona que presente la oposición tiene el derecho de ejercer el derecho del obtentor en contra del solicitante;
  - (b) que la solicitud no cumple con los requisitos de la presente ley;
  - (c) que la variedad sobre la cual se presentó la solicitud esté excluida de protección; o
  - (d) que la comercialización de la variedad será contraria al interés público.<sup>244</sup>
- (2) Una oposición basada en los fundamentos incluidos en el párrafo (1), puede ser presentada dentro de los 12 meses desde la fecha de publicación de la concesión de la protección a una nueva obtención vegetal homogénea o a una nueva variedad de los agricultores y otras variedades heterogéneas.
- (3) La persona que se opone a la solicitud o a la concesión de la protección tendrá el derecho de ofrecer evidencia, ser informado sobre los argumentos presentados en respuesta a la oposición por el solicitante o titular del derecho, y ser escuchado por la autoridad competente antes de que la misma tome una decisión con respecto a la oposición.

La disposición propuesta incluye la oposición antes del otorgamiento (párrafo 1) y la oposición después del otorgamiento (párrafo 2). Las oposiciones antes y después del otorgamiento pueden proporcionar información de importancia a la autoridad competente a fin de que se tomen decisiones adecuadas en materia de protección de nuevas obtenciones vegetales. Esto evitaría el otorgamiento de derechos injustificados al igual que la necesidad de terceros de litigar en los tribunales por largos períodos y con elevados costos. Hasta tanto se revoque el derecho conferido, el mismo se presume válido y puede obstaculizar la competencia legítima. Por lo tanto, más que corregir decisiones equivocadas, la mejor política es asegurar que la calidad del examen de las solicitudes sea lo más alta posible. El derecho de presentar una oposición estaría abierto a cualquier persona, incluidos agricultores u organizaciones de agricultores, organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación y agencias gubernamentales.

<sup>243</sup> Al respecto, cabe señalar que los recientes intentos de introducir confidencialidad en los regímenes de POV con respecto a la información y muestras que se presentan a las autoridades competentes, es motivo de preocupación. Véanse, por ejemplo, artículo 15(2) del borrador del Marco Legal de ARIPO sobre la Protección de las Nuevas Obtenciones Vegetales; UPOV, “Cuestiones planteadas por la International Seed Federation (ISF)”, documento elaborado por la Oficina de Unión, CAJ/69/10, 27 de febrero de 2014, disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/caj\\_69/caj\\_69\\_10.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/caj_69/caj_69_10.pdf).

<sup>244</sup> Véase el artículo 21(3) de la Ley India de la POVDA.

#### 4.7 Derechos conferidos

Los siguientes derechos serán conferidos de acuerdo con la presente ley:

(1) *Nuevas obtenciones vegetales uniformes*

Los siguientes actos requieren autorización del titular del derecho con respecto al material de propagación de una obtención vegetal homogénea registrada de acuerdo con los procedimientos establecidos:

- (i) la producción con fines comerciales;
- (ii) la puesta a la venta;
- (iii) la comercialización.<sup>245</sup>

(2) *Nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas*

- (a) Cualquier persona será libre de llevar a cabo cualquiera de los actos referidos en el párrafo (1)(i)-(iii) respecto del material de propagación de una nueva variedad del agricultor y otra variedad heterogénea registrada, a condición que en el caso de comercialización de dicho material, se pague una retribución al agricultor, comunidad de agricultores u obtentor que haya registrado la variedad.
- (b) La retribución estipulada en este artículo corresponderá a un porcentaje del precio neto de venta u otra retribución que resulte de la explotación comercial del material de propagación, como ser el canon de licencias. El porcentaje aplicable será determinado en la reglamentación por la autoridad competente en función de los géneros/especies relevantes y la naturaleza del uso.
- (c) En los casos en los cuales una variedad registrada sea una nueva variedad del agricultor según la definición de la presente ley, los derechos podrán ser ejercidos por agricultores individuales o por las comunidades donde dichas variedades se hayan desarrollado y evolucionado, a condición de que, si la variedad hubiera sido desarrollada dentro de una comunidad, los derechos sólo podrán ser ejercidos por la comunidad. Los miembros de la comunidad que haya registrado una nueva variedad del agricultor se encontrarán exentos del pago de la retribución establecida.

(3) *Variedades tradicionales de los agricultores*

- (a) Cuando un tercero lleve a cabo actos como los referidos en el párrafo (1)(iii) con respecto al material de propagación de una variedad tradicional del agricultor, la retribución será pagada al Fondo de Semillas establecido por la presente ley.
- (b) La retribución se determinará de acuerdo con el párrafo (2)(b), sujeto a las excepciones determinadas por la reglamentación, como ser con respecto a las comunidades de agricultores y personas que llevan a cabo actividades cuyo objeto principal sea promover la recuperación y/ o uso de las variedades tradicionales de los agricultores.
- (c) Los ingresos del Fondo de Semillas serán utilizados para promover la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos, particularmente para conservación en la finca y bancos de semillas comunitarios.
- (d) No obstante los párrafos (a) y (b), cuando se identifica que la variedad tradicional del agricultor es de cierta comunidad o comunidades el Fondo de Semillas tomará medidas razonables para prever que la retribución recibida sea distribuida en forma equitativa dentro de dicha comunidad o comunidades.
- (e) El pago de la retribución requerida no se encontrará condicionado al registro de la variedad tradicional del agricultor.
- (f) Sin perjuicio del derecho que tienen los agricultores o las comunidades de agricultores de perseguir el pago de la retribución establecida en el párrafo (a), el Fondo de Semillas tendrá competencia para solicitar el pago de una retribución, inclusive mediante procedimientos administrativos o judiciales.

<sup>245</sup> Basado en el artículo 5 del Convenio de la UPOV de 1978.

Un régimen *sui generis* de POV puede diferenciar los derechos otorgados en función de la categoría de las obtenciones vegetales protegidas y los objetivos de política que se persiguen. Como fuera señalado en el capítulo 3, las legislaciones *sui generis* de varios países introducen algunas distinciones al respecto, proporcionando derechos exclusivos y otras formas de retribución o participación en los beneficios dependiendo de las características de la variedad involucrada.

El modelo de disposición propuesto limita el otorgamiento de derechos exclusivos a aquellos casos en los cuales se cumple con los requisitos NDHE, es decir, donde se haya registrado una nueva obtención vegetal homogénea (según la definición previamente indicada). Para estos casos, se sugiere la utilización de un conjunto de derechos exclusivos tal como lo dispone el artículo 5 del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV. Esto implica que, en forma previa a la realización de los actos indicados en el párrafo (1), sería necesario contar con la autorización del titular del derecho. Una alternativa al modelo de disposición sugerido es la introducción de una distinción entre cultivos alimentarios y no alimentarios (por ejemplo, para la exportación de cultivos como ser flores), que podría hacerse si se proporciona una serie de derechos más amplios para el último tipo (basado en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV). No obstante, esta opción podría enfrentar la dificultad de determinar qué conjunto de derechos sería aplicable en casos de uso dual (por ejemplo, caña de azúcar que puede ser procesada como alimento o para producir etanol).

En el caso de la categoría de las nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas, las cuales son protegidas bajo el estándar de identificabilidad (en reemplazo de homogeneidad y estabilidad), parece lógico proporcionar derechos menos amplios<sup>246</sup> a fin de que no se limite la difusión de tales variedades, al tiempo que se asegure el reconocimiento y retribución para los casos de comercialización por parte de terceros.

El modelo de disposición propuesto (párrafo (2)) sugiere la adopción del derecho a una retribución. Esto implica que, en el caso de nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas registradas, la explotación comercial de su material de propagación no requeriría la autorización previa del titular del derecho. Sin embargo, la retribución debería ser pagada por los terceros que explotan comercialmente a las mismas (con algunas excepciones que son abordadas más adelante). Considerando las diversas circunstancias que pueden tener lugar, la determinación del monto de la retribución queda sujeta a la autoridad competente. Dicho monto puede variar en función de los géneros/especies, la importancia de la nueva variedad para fines de seguridad alimentaria y la naturaleza de su uso (por ejemplo, propósito del uso (fines de lucro u otros), si apunta al mercado local o mercados extranjeros, etc.).

El párrafo (2)(c) del modelo de disposición propuesto aclara que los derechos asociados a las nuevas variedades de los agricultores (como fueran definidas previamente en la sección sobre “Categorías de las variedades protegidas”) pueden ser reclamados por los agricultores individuales o por las comunidades en las que esas variedades se hayan desarrollado y evolucionado. Sin embargo, cuando una variedad sea desarrollada en el ámbito comunitario (que suele ser el caso), los derechos que se otorgan deben ser ejercidos por la comunidad. No deberían ser agricultores individuales quienes gocen de lo que en realidad son “derechos comunitarios”.<sup>247</sup> En cualquier caso, los miembros de una comunidad que haya registrado una nueva variedad de los agricultores deberían estar exentos del pago de la retribución.

Cuando se trata de variedades tradicionales de los agricultores, el régimen propuesto no debería prevenir la explotación comercial del material de propagación de dichas variedades por parte de terceros. Por el contrario, debería generar la obligación de pagar una retribución a un fondo (Fondo de Semillas) que tendría la capacidad legal para hacer cumplir dicha obligación. De este modo se permitirá la implementación de la participación en los beneficios de forma equitativa sin que necesariamente se requiera la identificación de las comunidades de agricultores que contribuyeron al desarrollo de una variedad en particular.

<sup>246</sup> Véase, por ejemplo, Genetic Resources Policy Initiative, “Exploring Legal Definitions of Farmers’ Varieties in Strategies to Promote Farmers’ Rights” (2006), 26-28 de octubre.

<sup>247</sup> Cuestiones relacionadas con la capacidad legal de las comunidades deberían ser abordadas en el ámbito nacional, conforme al derecho aplicable.

Como fuera mencionado, uno de los principales objetivos perseguidos es abordar la apropiación indebida, es decir, situaciones en las cuales terceros (por ejemplo, empresas) generan ganancias derivadas de la comercialización de variedades tradicionales de los agricultores pero sin compartir esos beneficios con las comunidades agrícolas respectivas. No obstante, una cuestión a tomar en cuenta es que el pago de una retribución puede desalentar la comercialización de las variedades tradicionales.

Para abordar este asunto, el párrafo (3)(b) deja en claro (respecto del párrafo (2)(b)) que la retribución debería determinarse tomando en cuenta los géneros/especies relevantes y la naturaleza de su uso (tema previamente analizado). El párrafo (3)(b) también permite que la autoridad competente exceptúe a ciertos individuos o entidades del pago de la retribución, como ser a determinados agricultores o comunidades agrícolas y a cualquier individuo o entidad que lleve a cabo actividades cuyo fin primordial sea promover la recuperación y/o uso de las variedades tradicionales de los agricultores.

Asimismo, la retribución derivada de la comercialización de las variedades tradicionales de los agricultores deberá ser recolectada por el Fondo de Semillas que, a su vez, debería apoyar la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos tales como cultivos alimentarios de especial interés para el país y las comunidades agrícolas, en los casos en los cuales ciertos agricultores o comunidades de agricultores puedan ser identificados como la fuente de una variedad en particular. La disposición propuesta también sugiere que se apoyen, en especial, la conservación en la finca y los bancos de semillas comunitarios. También puede darse que, con el fin de generar ingresos, el Fondo de Semillas se involucre activamente en promover la comercialización de las variedades tradicionales de los agricultores.

Finalmente, es importante mencionar que tanto para las categorías de las nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas así como para las variedades tradicionales de los agricultores, la retribución será exigible sólo en situaciones que involucren a los actos señalados en el párrafo (1)(iii). Otro tipo de actos, como ser conservar e intercambiar semillas/material de propagación no requeriría el pago de dicha retribución. Asimismo, los pequeños agricultores están totalmente exceptuados del pago de cualquier retribución, aún en los casos en los cuales se incluya la comercialización del material de propagación de una nueva variedad de los agricultores y otras variedades heterogéneas o de las variedades tradicionales de los agricultores (véase a continuación la sección relativa a “Actos no cubiertos por los derechos conferidos y excepciones”).

#### **4.8 Contribución por participación en los beneficios**

- (1) Cuando la autoridad competente conceda un título sobre una nueva obtención vegetal homogénea, se deberá pagar una contribución al Fondo de Semillas, a ser determinada de acuerdo con la reglamentación.
- (2) Los ingresos del Fondo de Semillas serán utilizados para:
  - (a) apoyar la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos, particularmente para conservación en la finca y bancos de semillas comunitarios; y
  - (b) pagar la participación en los beneficios, según lo determine la autoridad competente, a los agricultores o las comunidades en los cuales se identifique que sus nuevas variedades de los agricultores o variedades tradicionales de los agricultores, de acuerdo con las definiciones en la presente ley, hayan sido utilizadas como donantes de rasgos agronómicos/genes para el desarrollo de una nueva obtención vegetal homogénea registrada de conformidad con la presente ley.

Para la determinación del monto relativo a la participación en los beneficios, la autoridad competente puede tomar en consideración el alcance y naturaleza del uso de la nueva variedad de los agricultores o de la variedad tradicionales de los agricultores en el desarrollo de una nueva obtención vegetal homogénea, así como la utilidad comercial y la demanda de mercado que exista para dicha nueva obtención vegetal homogénea.<sup>248</sup>

<sup>248</sup> Artículo 26(5) de la Ley India sobre la POVDA.

El párrafo (1) propone un mecanismo general sobre participación en los beneficios basado en el pago de una contribución al Fondo de Semillas cuando se emita un título de POV relativo a una nueva obtención vegetal homogénea. Debido a que sólo mediante el mejoramiento de variedades existentes se puede obtener una nueva variedad vegetal, la contribución compensaría la conservación y el mejoramiento de las obtenciones vegetales ya realizados. Esta disposición modelo exige el pago de una contribución sólo por parte de los titulares de derechos de nuevas obtenciones vegetales homogéneas dado que, a diferencia de las otras categorías de variedades protegidas bajo las disposiciones modelo, se conceden derechos exclusivos a su titular.

La contribución propuesta debería ser establecida en la reglamentación y podría variar en función de los géneros/especies, el uso previsto de la variedad (alimentario o no alimentario), y otros criterios determinados por la reglamentación nacional. Podría ser calculado sobre la base del precio de venta neto del material de propagación de la obtención vegetal protegida o, sino, basarse en un monto fijo determinado en función de la banda de fluctuación aplicable a la venta de los distintos cultivos.

El mecanismo de participación en los beneficios propuesto se basa en el cobro de contribuciones derivadas del registro de nuevas obtenciones vegetales homogéneas. Mientras que esto podría ser una ventaja importante, el cálculo del monto a ser pagado (basado, por ejemplo, en ventas anticipadas, nacionalidad y escala del solicitante, etc.) también puede resultar complejo. Se podrían considerar excepciones totales o parciales para pequeñas empresas nacionales de mejoramiento genético, universidades e instituciones e individuos dedicados a la investigación. Aquellos gobiernos que quieran promover el desarrollo y registro de nuevas obtenciones vegetales homogéneas podrían interpretar que una contribución de este tipo podría desalentar esas actividades, aunque por supuesto ello dependerá del nivel del pago requerido y de la forma en que el mismo sea implementado.

El párrafo (2) aclara que el Fondo de Semillas debería utilizarse para promover la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos, en particular para conservación en la finca y bancos de semillas comunitarios. Asimismo, el ingreso debería ser utilizado para realizar el pago relativo a la participación en los beneficios a los agricultores y comunidades cuyas variedades hayan sido utilizadas para el desarrollo de nuevas obtenciones vegetales homogéneas registradas. En este sentido, la obligación de divulgación (analizadas previamente en la sección relativa al “Registro”) podría tener un rol importante.

Además, podrían considerarse requisitos similares sobre participación en los beneficios en el ámbito de otras legislaciones relevantes (como ser el derecho de patentes) cuando las patentes u otras restricciones técnicas sean impuestas con el objeto de limitar la propagación o mejoramiento posteriores de esa variedad.

#### **4.9 Actos no cubiertos por los derechos conferidos y excepciones**

- (1) Los derechos conferidos por la protección de una nueva obtención vegetal homogénea no se extienden a los siguientes actos:
- (a) actos realizados en forma privada o para fines no comerciales;
  - (b) actos realizados con fines experimentales;
  - (c) actos realizados con el fin de mejorar otras variedades y para el uso y comercialización de las mismas, salvo cuando el repetido uso de la nueva obtención vegetal homogénea protegida sea necesario para la producción comercial de otra variedad;<sup>249</sup>
  - (d) uso por parte de los agricultores con fines de multiplicación o para el intercambio con otros agricultores con el propósito de multiplicación, de semillas u otro material de propagación que los agricultores hayan obtenido a partir de la plantación de la variedad protegida o del intercambio con otros agricultores, a condición de que dicha multiplicación no se extienda a la producción con fines comerciales.

<sup>249</sup> Véase artículo 5(3) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV.

[DISPOSICIÓN OPCIONAL (adicional al párrafo (d))]: En el caso de los cultivos especificados en la reglamentación (por ejemplo, flores, plantas ornamentales), el titular del derecho puede condicionar el uso con fines de multiplicación al pago de una retribución equitativa calculada como un porcentaje del precio de venta neto del material de propagación, salvo cuando el uso sea por parte de un pequeño agricultor. En caso que el titular del derecho y el usuario de la variedad no puedan llegar a un acuerdo con respecto al monto de la retribución, el mismo será determinado por la autoridad competente.

- (2) Asimismo, los derechos conferidos por la protección de una nueva obtención vegetal homogénea no se extenderán a la venta realizada por pequeños agricultores de semillas u otro material de propagación que los mismos hayan obtenido como resultado de la plantación de la variedad protegida, con la condición de que el agricultor no podrá vender las semillas o el material de propagación de la variedad protegida con la marca o nombre comercial del titular del derecho.<sup>250</sup>
- (3) En el caso de nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas, y variedades tradicionales de los agricultores, la obligación de pagar una retribución no se aplicará a los pequeños agricultores tal como se definen en la presente ley.
- (4) Cualquier contrato o acuerdo que limite los actos o anule las excepciones mencionadas en esta disposición serán consideradas nulas e inválidas.<sup>251</sup>

El párrafo (1) aclara que el alcance de la protección concedida a las nuevas obtenciones vegetales homogéneas no se extiende a aquellos actos que no involucren la comercialización del material de propagación protegido, incluida la conservación e intercambio de semillas. Esto apunta a preservar las prácticas tradicionales de los agricultores que, como fuera mencionado, son de fundamental importancia para su subsistencia así como para la seguridad alimentaria nacional, las economías locales, la conservación de la biodiversidad agrícola y la producción agrícola sostenible.<sup>252</sup>

Un régimen *sui generis* puede proporcionar excepciones distintas de aquellas admitidas bajo las leyes basadas en el Convenio de la UPOV. El párrafo (1) de la disposición modelo propuesta contiene ciertos elementos (por ejemplo, subpárrafos (a) y (b)) que cumplen (con algunos cambios) con lo dispuesto en el artículo 15 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, mientras que el párrafo (1)(c) relativo a la excepción del obtentor se inspira en el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV (artículo 5). Por su parte, el párrafo (1) también incluye elementos que están ausentes en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

El párrafo (1)(d) permite que los agricultores planten una nueva obtención vegetal homogénea a fin de utilizar e intercambiar las semillas/material de propagación que hayan obtenido de la variedad protegida, con fines de multiplicación sin autorización del titular del derecho excepto cuando la producción del material de propagación se realice con un propósito comercial.

La disposición modelo también sugiere una opción que podría ser incorporada al párrafo (1)(d), a fin de distinguir entre distintos tipos de cultivos con respecto a la excepción que permite conservar, reutilizar e intercambiar semillas/material de propagación. Por lo tanto, el derecho de los agricultores de usar las semillas u otro material de propagación<sup>253</sup> con fines de multiplicación estaría sujeto, en casos específicos (por ejemplo, flores para exportación), al pago de una retribución al titular del derecho. Esta disposición opcional no se aplicaría a los pequeños agricultores.

<sup>250</sup> Véase artículo 39(1) de la Ley India sobre la POVDA.

<sup>251</sup> Basado en el artículo 8 de la Ley Federal Suiza sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales.

<sup>252</sup> Véase <http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/272983/>.

<sup>253</sup> Es dable destacar que el párrafo (1)(c) simplemente aclara que los actos de conservación e intercambio de los materiales de multiplicación no están sujetos al derecho de obtentor debido a que (en línea con el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV) el alcance de los derechos conferidos sólo incluye actos comerciales.

El párrafo (2) incorpora una excepción específica para los pequeños agricultores confiriéndoles el derecho de vender semillas u otro material de propagación que fuera obtenido a partir de la plantación de una nueva variedad homogénea, a condición que no se utilice la marca comercial del titular del derecho.<sup>254</sup> Esta disposición no impediría que los pequeños agricultores utilicen la denominación de la variedad. La excepción es adicional al párrafo (1)(d) que permite que los pequeños agricultores usen e intercambien las semillas/material de propagación de la nueva obtención homogénea protegida sin pagar ninguna retribución.

La importancia de los pequeños agricultores y de las políticas en su apoyo son ampliamente reconocidas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la FAO y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, estiman que los pequeños agricultores producen hasta un 80% de los alimentos en países no industrializados.<sup>255</sup> En un informe sobre pequeños agricultores y agroecología recientemente publicado, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación concluyó que la producción global de alimentos podría duplicarse en el período de una década si se implementaran políticas adecuadas con relación a los pequeños agricultores y la explotación agrícola tradicional.<sup>256</sup> Por ello, la protección de las prácticas tradicionales de los pequeños agricultores (conservación, intercambio y venta de semillas/material de propagación) resulta una medida política de importancia que debe ser implementada en el ámbito nacional.

Otros agricultores que planten una nueva obtención vegetal homogénea pueden conservar e intercambiar libremente semillas/material de propagación (pero no venderlo). Si la disposición opcional propuesta en el párrafo (1)(e) fuera adoptada para los cultivos especificados, estos otros agricultores necesitarían pagar una retribución al titular del derecho para conservar e intercambiar semillas/material de propagación.

También se incluye una excepción para otras categorías de variedades para las cuales no se proponen derechos exclusivos: los pequeños agricultores estarían exceptuados del pago de cualquier retribución en los casos de comercialización del material de propagación de dichas variedades.

Un tema de importancia es cómo se define a los “pequeños agricultores”. Cada país deberá decidir por sí mismo el tipo de definición que mejor se adapte a sus condiciones agrícolas y estructuras administrativas. Leyes nacionales y organizaciones internacionales definen a los “pequeños agricultores” de diversas maneras. El tamaño de la explotación agrícola es la medida más comúnmente utilizada, encontrándose algunas fuentes<sup>257</sup> que definen a las pequeñas explotaciones como aquellas con menos de 2 hectáreas de cultivos.<sup>258</sup> Por ejemplo, un análisis reciente elaborado por GRAIN estima que, a nivel global, alrededor del 90% de las explotaciones son pequeñas, con terrenos de un tamaño promedio de alrededor de 2,2 hectáreas.<sup>259</sup> Otra forma de definir a los “pequeños agricultores” es en relación con los rendimientos. Por ejemplo, el Reglamento del Consejo de

---

<sup>254</sup> Véase, por ejemplo, el artículo 39(1)(iv) de la Ley India sobre la POVDA. También véase el artículo 28 de la Proclamación de Etiopía sobre el Derecho de Obtentor N° 481/2006; y el artículo 49 de la Ley de Filipinas sobre Protección de las Obtenciones Vegetales de 2002 (Ley de la República N° 9168).

<sup>255</sup> Véase, por ejemplo, Kanayo F. Nwanze, IFAD, “Small farmers can feed the world”; PNUMA, “Small farmers report”; FAO, “La Mujer y el Empleo Rural - Combatir la pobreza redefiniendo los roles de género” (Informes de política 5).

<sup>256</sup> Olivier De Schutter, “Agroecología y el derecho a la alimentación”, informe presentado en el 16° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (A/HRC/16/49), 8 de marzo de 2011, <[http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308\\_a-hrc-16-49\\_agroecology\\_es.pdf](http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_es.pdf)>.

<sup>257</sup> Véase, por ejemplo, Banco Mundial, *Reaching the rural poor: A renewed strategy for rural development* (2003); S.K. Lowder, J. Scoet y S. Singh, “What do we really know about the number and distribution of farms and family farms worldwide?” (2014), background paper for *The State of Food and Agriculture 2014*, ESA Working Paper No. 14-02, FAO.

<sup>258</sup> Sin embargo, la Ley de POV de Malasia define a un pequeño agricultor de modo restringido como “un agricultor cuyas operaciones de explotación agrícola no exceden el tamaño del terreno tal como fuera establecido por el Ministro”, lo cual es publicado como “operaciones que no excedan las 0.2 hectáreas” (Boletín Oficial, 20 de octubre de 2008).

<sup>259</sup> Véase <http://www.grain.org/article/entries/4929-hungry-for-land-small-farmers-feed-the-world-with-less-than-a-quarter-of-all-farmland>.

la UE relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales define a los pequeños agricultores en términos de la capacidad de producción, como alguien que no cultive “plantas en una superficie superior a la que sería necesaria para producir 92 toneladas de cereales”, o criterios comparables para otros cultivos.<sup>260</sup>

Otra opción sería definir a un pequeño agricultor en referencia a las ganancias o nivel de ingreso.<sup>261</sup> Por ejemplo, el contrato de licencia de Syngenta sobre arroz dorado se refiere a los agricultores con menos recursos como aquellos que, como resultado de la explotación agrícola, ganen menos de U\$10.000 por año,<sup>262</sup> aunque ello podría ser un umbral elevado en varios contextos.

A fin de nivelar las potencialmente pronunciadas fluctuaciones que pudieran ocurrir con respecto al poder de compra a lo largo del tiempo, podría entonces hacerse referencia a un umbral relativo como ser el ingreso promedio del hogar. Éste es el enfoque utilizado por el borrador de ley sobre derecho de obtentor (DO) de Etiopía que define a un pequeño agricultor como aquél cuyas ganancias totales derivadas de la venta de semillas conservadas en la finca no excedan el ingreso promedio del hogar.<sup>263</sup> Por su parte, la ley de Zimbabwe sobre DO se refiere a los agricultores para quienes al menos el 80% de los ingresos anuales brutos se deriven de la explotación agrícola (llevada a cabo en tierras comunales o tierras de reasentamiento), como aquellos que pueden conservar, usar, intercambiar y vender semillas conservadas en la finca.<sup>264</sup>

#### 4.10 Derechos de los agricultores

Además de los derechos conferidos conforme a la presente ley en relación con la conservación, uso, intercambio y venta de semillas/material de propagación, los agricultores tienen derecho a:

- (1) recibir apoyo del Fondo de Semillas para la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos, particularmente para conservación en la finca y bancos de semillas comunitarios.
- (2) participar en la toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, incluida la determinación de las condiciones para la implementación del derecho a la retribución prevista en la presente ley, la distribución de los fondos por parte del Fondo de Semillas y la implementación de otros aspectos de esta ley.

Como fuera indicado previamente, los derechos de los agricultores deben ser entendidos como aquellos que abarcan el derecho a conservar, usar, intercambiar y vender semillas. Las disposiciones modelo presentadas en este capítulo apuntan a la realización efectiva de este derecho para diversas categorías de variedades y agricultores, particularmente en relación con los pequeños agricultores.

Las disposiciones modelo propuestas también permitirían la instrumentación de otros derechos de los agricultores que son específicamente mencionados en el artículo 9 del TIRFAA, principalmente con respecto al derecho de participar equitativamente en los beneficios derivados de la utilización de las variedades de los agricultores y en tomar decisiones relevantes para la implementación de la ley *sui generis* sobre la POV.

<sup>260</sup> Reglamento (CE) N° 2100/94 del Consejo, 1994, artículo 14; por ejemplo, 185 toneladas para papas, véase Reglamento (CE) N° 1768/95 de la Comisión, 1995 <<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6397>>.

<sup>261</sup> Por ejemplo, el Servicio de Investigación Económica (SIE) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos define a una pequeña explotación familiar como aquella con ingresos menores a US\$350.000. Véase R. Hoppe y J. MacDonald, “Updating the ERS Farm Typology” (2013), EIB-110, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investigación Económica. También véase Lowder y otros, op. cit.

<sup>262</sup> [http://www.goldenrice.org/Content1-Who/who4\\_IP.php](http://www.goldenrice.org/Content1-Who/who4_IP.php).

<sup>263</sup> B. De Jonge, “Plant Variety Protection in Sub-Saharan Africa: Balancing Commercial and Smallholder Farmers’ Interests” (2014), *Journal of Politics and Law*, 7(3), 100-111.

<sup>264</sup> Véase, por ejemplo, Ley de Zimbabwe sobre Derechos de los Obtentores (2001), artículo 17(3)(d).

#### 4.11 Licencias obligatorias

- (1) A solicitud de cualquier persona, la autoridad competente otorgará una licencia obligatoria respecto de una nueva obtención vegetal homogénea registrada con base en motivos relacionados con el interés público, especialmente cuando no se haya cumplido con requisitos razonables en relación con las semillas u otro material de propagación de la variedad, cuando una elevada proporción del material de propagación sea importada, o cuando la semilla u otro material para la multiplicación de la variedad no estén disponibles para el público a un precio razonable.<sup>265</sup>
- (2) También se otorgará una licencia obligatoria cuando el titular del derecho se niegue a otorgar a un tercero una licencia bajo términos y condiciones razonables o cuando involucre prácticas anticompetitivas.<sup>266</sup>
- (3) El titular del derecho recibirá una retribución equitativa, a ser determinada por la autoridad competente, para lo cual serán tomados en consideración los motivos en los cuales se basa el otorgamiento de la licencia obligatoria, el valor de la autorización y la importancia de la difusión de la variedad para fines de seguridad alimentaria.
- (4) El titular del derecho proporcionará las semillas o material de propagación necesarios a la persona a quien se le haya emitido la licencia obligatoria.
- (5) El titular del derecho tendrá el derecho de apelar cualquier decisión final mediante la cual se otorgue una licencia obligatoria. No obstante, el recurso interpuesto no deberá suspender la ejecución de la licencia obligatoria.

El Convenio de la UPOV permite que se restrinja el uso de una variedad protegida con base en motivos de interés público.<sup>267</sup> Las leyes nacionales pueden, a modo ilustrativo, determinar las circunstancias que justificarían una restricción del derecho de obtentor. Las licencias obligatorias apuntan a permitir que terceros hagan uso de una obtención vegetal homogénea protegida, sin la autorización del titular del derecho aunque contra el pago de una “retribución equitativa”<sup>268</sup>. Existe amplia flexibilidad para la determinación de los fundamentos y condiciones que justifican tales licencias obligatorias. El artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplica dado que el mismo sólo se refiere a las licencias obligatorias relacionadas con las patentes.

La disposición modelo propuesta incluye algunos casos específicos bajo los cuales se otorgarán licencias obligatorias, de presentarse la solicitud correspondiente, que están en consonancia con las legislaciones de Estados Unidos y la India. También incluye casos (como ser negarse a negociar) que son incluidos en la ley de Zambia y en otras legislaciones nacionales.

Aún más, la disposición aclara que una apelación no supondría la suspensión de la licencia obligatoria, a fin de que se permita la ejecución inmediata de la misma aún cuando la legalidad, el alcance o las condiciones de su otorgamiento sean cuestionados por el titular del derecho.

Cabe señalar que las licencias obligatorias se proponen solamente para un número reducido de nuevas obtenciones vegetales homogéneas, dado que las otras categorías de variedades no generarían derechos exclusivos a la luz del régimen *sui generis* aquí propuesto.

<sup>265</sup> Véanse como referencia el artículo 47(1) de la Ley India sobre la POVDA; el artículo 44 de la Ley Estadounidense sobre la POV, como es citada en el capítulo 3; el artículo 17 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV; los artículos 12(3) y 44 de la Ley de Zambia sobre los Derechos de Obtentor de 2007; el artículo 36 de la Ley Malaya sobre la Protección de las Nuevas Obtenciones Vegetales de 2004.

<sup>266</sup> Véanse el artículo 196(1) de la ley egipcia y el artículo 175 de la Regulación Ejecutiva. También véase el artículo 44(1)(a) y (b) de la Ley de Zambia sobre los Derechos de Obtentor de 2007.

<sup>267</sup> Véase el artículo 17(1) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

<sup>268</sup> Véase el artículo 17(2) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

#### 4.12 Denominación de la variedad

- (1) Cada solicitante deberá asignar una denominación única y distinta para la variedad respecto de la cual persigue el registro. Ningún derecho relacionado con la designación registrada, como ser la denominación de la variedad, dañará la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, aún en forma posterior a la caducidad de la protección otorgada de conformidad con la presente ley.
- (2) La denominación debe permitir que la variedad sea identificada. No puede estar solamente compuesta por números salvo en aquellos casos en los cuales sea la práctica establecida para designar variedades de ciertos cultivos, regiones o lugares. No deberá ser susceptible de inducir a error o generar confusión respecto de las características, valor o identidad de la variedad o con respecto a la identidad del solicitante. En particular, debe ser distinta de cualquier otra denominación que designe a una variedad existente de las mismas especies de plantas o especies directamente relacionadas, incluidas las variedades tradicionales de los agricultores no registradas.
- (3) La denominación de la variedad será presentada a la autoridad competente. Si se descubre que la denominación no cumple con los requisitos de este artículo, la autoridad denegará el registro y le solicitará al solicitante que proponga otra denominación dentro de un período de tiempo determinado. La denominación será registrada por la autoridad en el mismo momento en el que se registre la variedad.
- (4) Los derechos anteriores de terceros no se verán afectados. Si en virtud de un derecho anterior una persona tiene prohibido el uso de una denominación para una variedad pero, a la luz del párrafo (5) está obligada a utilizarlo, la autoridad solicitará que el solicitante o el titular del derecho envíen otra denominación para la variedad respectiva.
- (5) Cualquier persona que ponga a la venta o comercialice material de propagación de una variedad protegida estará obligada a utilizar la denominación de dicha variedad, aún luego de que expire la protección de la misma conforme a la presente ley, excepto cuando, de acuerdo con el párrafo (4), derechos anteriores eviten dicho uso.
- (6) Cuando una variedad sea puesta a la venta o se comercialice, se permitirá asociar una marca de fábrica, nombre comercial o indicación similar con la denominación de una variedad registrada. Si se asociara tal indicación, la denominación debe de cualquier manera ser reconocible. Una denominación asignada a una variedad no será registrada como marca de fábrica bajo el derecho de marcas de fábrica.<sup>269</sup>

Cada una de las nuevas obtenciones vegetales homogéneas, nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas para las cual se busque protección, debe contar con una denominación registrada. La disposición modelo anterior se explica por sí misma con respecto al alcance e implementación de este requisito. No sería necesario el registro de una denominación para el caso de las variedades tradicionales de los agricultores dado que se gozaría de los derechos respectivos sin registro previo en tanto la variedad sea identificable. Sin embargo, la autoridad competente no debería permitir el uso de la denominación de variedades tradicionales por parte de terceros.

#### 4.13 Duración

- (1) Sujeto a la presente ley, la protección conferida a las nuevas variedades vegetales homogéneas tendrá una duración de 15 años desde la fecha del registro de la variedad. Para árboles y vid dicho período será de 18 años desde la fecha mencionada.
- (2) Los mismos términos se aplicarán con respecto a las nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas con base en la definición incluida en esta ley.

<sup>269</sup> Basado en el artículo 20 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y el artículo 17 de la Ley India sobre la POVDA.

Se sugiere la utilización de la duración establecida en el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV tanto para las nuevas obtenciones vegetales homogéneas así como para las nuevas variedades de los agricultores y otras variedades heterogéneas.

Los países que no son miembros de la UPOV pueden decidir por sí mismos con respecto a la duración de la protección y estipular períodos más cortos que los arriba sugeridos. Más aún, a diferencia del caso de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual cubiertos por el Acuerdo sobre los ADPIC, éste no estipula un período mínimo para la POV.

Algunos países adoptaron legislaciones que extienden el período de protección más allá de los términos requeridos por el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. No hay argumentos sólidos que justifiquen dicha extensión, la cual demora la libre disponibilidad de las variedades vegetales para multiplicación. De hecho, el uso de técnicas genómicas y estrategias de mejoramiento genético han permitido a los obtentores acortar de modo significativo el tiempo necesario para mejorar una nueva variedad.<sup>270</sup>

#### 4.14 Importaciones paralelas

Sujeto al cumplimiento de otras reglamentaciones vigentes, una variedad vegetal protegida de conformidad con la presente ley puede ser importada para su comercialización en [el país], sin la autorización del titular del derecho, desde cualquier país en el cual la variedad vegetal haya sido colocada en el mercado por el titular del derecho o por una persona autorizada a tal efecto.

Esta disposición explota la flexibilidad reconocida en el artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC relativo al “agotamiento de los derechos”.<sup>271</sup> La misma establece el principio internacional sobre el agotamiento de los derechos, según el cual el titular de un derecho no podría evitar la importación de una variedad protegida que haya sido comercializada en otro país por él o por una persona que se encuentre autorizada para hacerlo, como puede ser en el caso de un licenciataria voluntario u obligatorio. A modo de ejemplo, esta disposición puede ser importante en situaciones en las cuales los precios de las semillas sean más bajos en un país extranjero. No obstante, cabe destacar que la importación estará normalmente sujeta a otras regulaciones como ser las leyes relativas a medidas fitosanitarias y de semillas.

#### 4.15 Infracciones

- (1) Las autoridades judiciales deberán estar autorizadas para ordenar el pago de daños en caso de probarse una infracción a los derechos conferidos de conformidad con la presente ley, incluida la utilización desleal de la denominación de una variedad. No se aplicarán sanciones penales. No se pagarán daños ni se aprobará una orden judicial en relación con una variedad protegida que haya sido adquirida o utilizada por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con la misma comportaría infracción a derechos conferidos de acuerdo con esta ley.<sup>272</sup>
- (2) Las autoridades judiciales pueden ordenar que el infractor deje de utilizar la variedad protegida salvo si se comprueba que el uso continuado de la misma resultará en beneficio del interés público.
- (3) En casos en los cuales el uso de una nueva obtención vegetal homogénea protegida sea por parte del gobierno, o de un tercero autorizado por el gobierno, sin contar con la autorización del titular del derecho, este último sólo tendrá derecho a una retribución<sup>273</sup> tomando en consideración el propósito del uso y el valor de la autorización.

<sup>270</sup> Véase, por ejemplo, Janis y Smith, op. cit., 48.

<sup>271</sup> Mientras que la disposición propuesta trata el agotamiento de los derechos en el país importador, el artículo 16 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV incluye una disposición que establece algunas condiciones para el agotamiento en el país exportador.

<sup>272</sup> Véanse, por ejemplo, el artículo 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 42 de la Ley India sobre la POVDA.

<sup>273</sup> Véase el artículo 41.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La infracción de los derechos conferidos debería dar lugar solamente a acciones civiles. En tal sentido, el Acuerdo sobre los ADPIC no requiere la imposición de sanciones penales salvo en relación con casos específicos referidos a infracciones sobre derechos de autor y marcas de fábrica.<sup>274</sup> Además, dichas sanciones tampoco se justifican dado que los derechos conferidos son derechos privados y las pérdidas generadas por una posible infracción pueden ser compensados mediante un pago en efectivo. En la mayoría de los países (incluidos los países desarrollados) no se consideran sanciones penales ni en el área de POV ni en otros campos de la propiedad intelectual, como ser patentes.

A pesar que un mandamiento judicial permanente sería normalmente otorgado cuando se haya comprobado una infracción, el mismo no debería ser emitido en casos en los cuales se trate de una infracción involuntaria o en aquellos en los cuales denegar el mandamiento judicial permanente fuera justificado por con base en cuestiones de interés público. El primer caso es particularmente importante para proteger a aquellos agricultores inocentes que pudieran verse involucrados en infracciones a la POV sin saberlo. En situaciones en las cuales el uso de nuevas variedades homogéneas registradas corresponda con el uso por parte del gobierno, los recursos a ser utilizados deberían encontrarse limitados a una retribución.<sup>275</sup> Esto es para asegurar que el uso por parte del gobierno (que se presume para el interés público) no resulte afectado por un mandamiento judicial.

#### 4.16 Nulidad y revocación

- (1) El derecho sobre una variedad será declarado nulo y sin efecto sujeto a las disposiciones de la legislación nacional, si se establece que:
  - (a) los requisitos necesarios para la protección no fueron efectivamente cumplimentados al momento en que la variedad fue registrada;
  - (b) el registro fue otorgado a una persona que no contaba con el derecho de registrar la variedad, salvo que la misma sea transferida a la persona que sí lo tiene.<sup>276</sup>
- (2) El derecho sobre una variedad puede ser revocado:<sup>277</sup>
  - (a) si, luego de habersele sido solicitado y dentro del periodo prescripto, el titular del derecho no proporciona a la autoridad competente el material de propagación que sea capaz de producir la variedad con las características tal como hayan sido definidas al momento del registro de la variedad, la documentación y la información que se considere necesaria para verificar la variedad, o el mismo no permite el control de las medidas que se hayan tomado para el mantenimiento de la variedad;
  - (b) si el titular del derecho no proporcionó la información requerida o proporcionó información incorrecta al completar el registro de la variedad, o no pagó dentro del periodo prescripto las tasas que deben ser pagadas para que sus derechos se mantengan en vigencia;
  - (c) si, dentro de los tres años desde la fecha del registro, el titular del derecho no comercializa la variedad protegida de modo adecuado para satisfacer la demanda existente, a excepción de casos de fuerza mayor o acciones del gobierno que eviten dicha comercialización;
  - (d) por razones de interés público como ser seguridad alimentaria, seguridad nacional, emergencia o situaciones de extrema urgencia que justifiquen la cancelación del derecho;
  - (e) si [la autoridad competente] determina que, como resultado de procedimientos administrativos o judiciales, el titular del derecho abusó de sus derechos, por ejemplo, mediante prácticas anticompetitivas;
  - (f) si el titular del derecho no proporciona las semillas o material de propagación necesarios a la persona a quien se le haya emitido una licencia obligatoria.

<sup>274</sup> El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo requiere la aplicación de procedimientos y sanciones penales a casos de falsificación dolosa de marca de fábrica o piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

<sup>275</sup> Para ver un ejemplo de una disposición sobre uso gubernamental, véase el artículo 36(1) de la Ley 9456 de Brasil del 28 de abril de 1997.

<sup>276</sup> Véase el artículo 21 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

<sup>277</sup> Para varias causas relativas a la anulación o revocación del derecho conferido, véanse, por ejemplo, el artículo 10 del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV; el artículo 22 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV; el artículo 34 de la Ley India sobre la POVDA; el artículo 40 de la Ley de Zambia sobre los Derechos de Obtentor de 2007.

Un título de POV puede ser anulado si fue otorgado (registrado) en violación del derecho aplicable, por ejemplo, si uno de los requisitos para la protección (como ser el de novedad) no se cumplió de modo efectivo. La anulación tiene lugar en situaciones en las que el registro fue inválido y la causa o causas de la invalidez no puedan ser posteriormente subsanadas.

Puede revocarse un derecho con base en cuestiones relacionadas con un título que haya sido válidamente otorgado, por ejemplo, a falta del pago de las tasas de mantenimiento o a falta de la comercialización de la variedad protegida.

Los derechos de propiedad intelectual, incluidos aquellos sobre las obtenciones vegetales no son absolutos sino que deben estar subordinados al interés público. Mientras que una licencia obligatoria puede ser utilizada para abordar varias situaciones (ver más arriba), el otorgamiento de tal licencia requiere actos administrativos individuales y sólo beneficia a la parte que la haya solicitado y obtenido. En algunos casos, el interés público puede justificar la terminación de la protección.

Si bien la disposición modelo se deriva parcialmente de las Actas de 1978 y 1991 del Convenio de la UPOV, la misma incorpora un número de hipótesis relativas a la revocación de los derechos que no son permitidas bajo el Convenio de la UPOV. El párrafo (2)(b) incluye situaciones en las cuales el titular del derecho haya facilitado información incorrecta, incluidos casos en los cuales no haya divulgado el origen en forma adecuada o haya proporcionado información equivocada sobre la fuente de la variedad en forma intencional.

De modo similar, en los casos en los cuales el titular del derecho cometió abusos o llevó a cabo prácticas declaradas como anticompetitivas, la autoridad competente debería tener la capacidad de anular los derechos conferidos.

## Bibliografía

- Correa, Carlos, “Innovation and Technology Transfer of Environmentally Sound Technologies: The Need to Engage in a Substantive Debate” (2013), *Review of European, Comparative and International Environmental Law* (RECIEL), 22(1), 54-61.
- Correa, Carlos, “In situ conservation and intellectual property rights”, en S.B. Brush (editor), *Genes in the field: On-farm conservation of crop diversity* (Lewis Publishers, 1999), 239-260.
- Crucible Group II, *Seeding Solutions, Volume 2: Options for National Laws Governing Control over Genetic Resources and Biological Innovations* (2001), International Development Research Centre.
- Declaración de Berna, “UPOV report on the impact of plant variety protection – A critique” <[http://www.evb.ch/fileadmin/files/documents/Saatgut/2014\\_07\\_Critique\\_UPOV\\_report\\_final.pdf](http://www.evb.ch/fileadmin/files/documents/Saatgut/2014_07_Critique_UPOV_report_final.pdf)>.
- El Farag Balat, Mohamed Salem Abou, “Intellectual Property Rights and Plant Varieties Protection in Egypt: The New Sui Generis Regime, Public Interest and the TRIPs Agreement” (2006), *Journal of International Biotechnology Law*, 3(3), <<http://www.degruyter.com/view/j/jibl.2006.3.issue-3/jibl.2006.015/jibl.2006.015.xml>>.
- Genetic Resources Policy Initiative, “Exploring Legal Definitions of Farmers’ Varieties in Strategies to Promote Farmers’ Rights” (2006), 26-28 de octubre.
- Helfer, Laurence, “Intellectual Property in Plant Varieties: International Legal Regimes and Policy Options for National Governments” (2004), Estudio Legislativo de la FAO 85 <<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5714e/y5714e00.pdf>>.
- Koonan, Sujith, “India’s sui generis system of plant variety protection” (2014), QUNO, <<http://www.quno.org/resource/2014/1/developing-country-sui-generis-options-plant-variety-protection>>.
- Lertdhamtewe, P., “Asian approaches to international law: focusing on plant protection issues” (2013), *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 8(5), 388-398.
- Lertdhamtewe, P., “Effective Plant Variety Protection as Development Policy: A Perspective for Thailand” (2011), *Thailand Journal of Law and Policy*, 14(1), <<http://www.thailawforum.com/articles/plant-variety-protection-asdevelopment-policy-for-Thailand.html>>.
- Lertdhamtewe, P., “Plant variety protection in Thailand: the need for a new coherent framework” (2013), *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 8(1), 33-42.
- Lertdhamtewe, P., “Thailand’s plant protection regime: a case study in implementing TRIPS” (2012), *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 7(3), 186-193.
- Lertdhamtewe, P., “Thailand’s sui generis system of plant variety protection” (2014), QUNO, <<http://www.quno.org/resource/2014/1/developing-country-sui-generis-options-plant-variety-protection>>.
- Leskien, D. y M. Flitner, “Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for a Sui Generis System” (1997), Issues in Genetic Resources No. 6, International Plant Genetic Resources Institute.
- Lianchamroon, W., “Community Rights and Farmers’ Rights in Thailand” (1998), *Biotechnology and Development Monitor*, 36.
- Munyi, Peter, Marcelin Tonye Mahop, Pierre du Plessis, Johnson Ekpere y Kabir Bavikatte, *A Gap Analysis Report on the African Model Law on the Protection of the Rights of Local Communities, Farmers and Breeders, and for the Regulation of Access to Biological Resources* (African Union Commission, 2012), <[http://www.abs-initiative.info/uploads/media/GAP\\_Analysis\\_and\\_Revision\\_African\\_Model\\_Law\\_FINAL\\_2902\\_01.pdf](http://www.abs-initiative.info/uploads/media/GAP_Analysis_and_Revision_African_Model_Law_FINAL_2902_01.pdf)>.
- Quaker United Nations Office (QUNO), “Briefing notes on developing countries’ sui generis options”, Ginebra.
- Quaker United Nations Office (QUNO), “Developing country sui generis options for plant variety protection” (2014), <<http://www.quno.org/resource/2014/1/developing-country-sui-generis-options-plant-variety-protection>>.
- Ranjan, Prabhash, “Recent Developments in India’s Plant Variety Protection, Seed Regulation and Linkages with UPOV’s Proposed Membership” (2009), *Journal of World Intellectual Property*, 12(3), 219-243. Disponible en SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=1696522>>.
- Robinson, D., *Exploring Components and Elements of Sui Generis Systems for Plant Variety Protection and Traditional Knowledge in Asia* (International Centre for Trade and Sustainable Development, 2007).
- Salazar, R., N. Louwaars y B. Visser, “Protecting Farmers’ New Varieties: New Approaches to Rights on Collective Innovations in Plant Genetic Resources” (2007), *World Development*, 35(9).
- Tripp, R., “Seed regulatory reform: an overview” (2002), *Journal of New Seeds*, 4(1/2), 103-115.
- UPOV, “Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV” (2009), UPOV/EXN/NOV/1 <[http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov\\_exn\\_nov.pdf](http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_nov.pdf)>.



## CAPÍTULO 5

### El proceso de adopción de un régimen *sui generis*

ESTE capítulo se dedica a los obstáculos que los países en desarrollo pueden enfrentar al diseñar legislación sobre propiedad intelectual que se encuentre adaptada a sus propias condiciones y necesidades, principalmente en el área de las obtenciones vegetales. Se analizan algunos argumentos a favor y en contra de un tipo de régimen *sui generis* que no repita el modelo provisto por la UPOV, y se realizan algunas recomendaciones generales sobre acciones que deben tomarse al desarrollar legislación para la POV, principalmente sobre qué tipo de evaluaciones deberían llevarse a cabo y cómo debería llevarse adelante el proceso, a fin de que se aseguren transparencia e inclusión.

#### 5.1 Margen de acción no utilizado para la formulación de políticas

Como fuera analizado en el capítulo 2, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene una obligación de tipo general de proteger las obtenciones vegetales, lo cual deja un amplio margen de acción para diseñar regímenes legales que resulten adecuados en función de condiciones (por ejemplo, predominio de agricultura de pequeña escala y prácticas tradicionales de explotación agraria) y objetivos locales (por ejemplo, reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, conservación de la biodiversidad, etc.).<sup>278</sup> Algunos países siguieron la ruta de la experimentación a fin de diseñar regímenes legales para la POV hechos a medida. Tal como fuera indicado por una autora, diversos factores influyeron en la elección que varios países en desarrollo hicieron en relación con las opciones de política en esta materia:

En el campo de la protección de las obtenciones vegetales, varios países en desarrollo expresaron interés en la adopción de enfoques *sui generis*. Sin embargo, en la práctica los gobiernos se encontraban limitados por conocimiento, capacidad institucional, y experiencia en esta área. En lugar de elaborar leyes completamente nuevas, actores encargados de proporcionar asistencia técnica convencieron a la mayoría de los países para que adopten o adapten las soluciones “listas para usar” ofrecidas por la Unión Internacional de la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Varios gobiernos también firmaron tratados bilaterales de comercio mediante los cuales se comprometieron a unirse al régimen de la UPOV.<sup>279</sup>

#### 5.2 Argumentos a favor de la adopción del modelo UPOV

No fueron solamente los limitados conocimientos y capacidad institucional los que frustraron la posibilidad de elaborar regímenes *sui generis* para la POV que resulten adecuados. En algunos casos, los responsables de la formulación de políticas fueron convencidos de que seguir el modelo UPOV, o mejor dicho unirse al Convenio de la UPOV, sería la mejor opción que podría esperarse. En general, los argumentos a favor de la opción UPOV incluyen los siguientes elementos:

- aplicar un régimen probado que es implementado en un elevado número de países es más seguro que experimentar con un sistema que no cuenta con tradición ni precedentes;
- existe evidencia, principalmente los estudios de impacto desarrollados por la Secretaría del Convenio de la UPOV, que demuestra que el modelo UPOV promueve el fitomejoramiento mediante la generación de inversiones en este campo;

<sup>278</sup> Como ya fuera indicado, no se puede imponer el Acuerdo sobre los ADPIC en los PMA. Los países que no son miembros de la OMC tampoco están obligados por el Acuerdo.

<sup>279</sup> C. Deere, *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries* (Oxford University Press, 2009), 315.

- por el contrario, no hay evidencia sobre el impacto que los regímenes *sui generis* tuvieron en los países que los adoptaron;
- no resulta posible encontrar un modelo legal viable que reemplace los requisitos de NDHE;
- la UPOV es una organización establecida con alrededor de 50 años de experiencia en la implementación de POV (no sería factible implementar un nuevo régimen de POV sin la asistencia técnica de la UPOV);
- ser parte contratante del Convenio de la UPOV asegura que las obtenciones vegetales desarrolladas en el país pueden ser fácilmente protegidas en otros países;
- seguir un enfoque distinto del provisto por la UPOV crea el riesgo de generar reclamaciones bajo el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, lo cual podría derivar en una retaliación comercial en contra del país;
- unirse al Convenio de la UPOV atraerá inversión extranjera directa (IED) destinada a fitomejoramiento;
- el tipo de legislación UPOV generará ingresos para las instituciones de investigación pública, resultantes de regalías derivadas del licenciamiento de las obtenciones vegetales registradas.

**Se puede rebatir cada uno de dichos argumentos.**

*Ventajas de utilizar un régimen que haya sido probado:* Como fuera analizado en el capítulo 1, el modelo del Convenio de la UPOV fue principalmente desarrollado por países europeos con el objeto de abordar sus propias realidades. El número de partes contratantes del Convenio de la UPOV fue muy reducido hasta el momento en el que el Acuerdo sobre los ADPIC hizo que la protección de las obtenciones vegetales sea obligatoria para los miembros de la OMC. No obstante, la aplicación de un régimen de POV armonizado en función de los estándares de la UPOV en países en los cuales los sistemas agrícolas difieren en gran medida, resulta contraria a cualquier enfoque legislativo racional. De hecho, las “condiciones locales son un elemento determinante del camino adecuado hacia la reforma institucional”.<sup>280</sup> Al igual que en el caso de cualquier otro régimen de propiedad intelectual, el impacto que tenga la POV dependerá fuertemente del contexto en el cual busca ser aplicado.

Asimismo, cabe señalar que aún hay varios países en desarrollo y desarrollados que no son partes contratantes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y, entre los que son miembros del Convenio de la UPOV, varios son partes contratantes del Acta de 1978 del mismo, el cual permite mayor flexibilidad en comparación con el Acta de 1991. Por lo tanto, las diferencias existentes, aún entre las partes contratantes del Convenio de la UPOV, demuestran que no hay un único régimen de eficacia probada.

*Evidencia respecto del impacto del Convenio de la UPOV:* La evidencia existente en cuanto al impacto del modelo de POV provisto por la UPOV no resulta determinante. Diversos estudios académicos son escépticos en sus conclusiones o, mejor dicho, demuestran el impacto limitado de tal protección en relación con ciertos cultivos.<sup>281</sup> En particular, los estudios de impacto por país<sup>282</sup> desarrollados por la UPOV se basan en “indicadores desarrollados en forma restringida, sin tomar en cuenta temas clave como ser seguridad alimentaria, agrobiodiversidad, disponibilidad de semillas por parte de los pequeños agricultores, o sin que se defina el significado del término ‘para beneficio de la sociedad’”.<sup>283</sup> Un incremento en el número de variedades vegetales registradas en un periodo limitado de tiempo “deja sin responder el tema de si las Actas de la UPOV tienen o no impactos positivos en los países que las adoptan”.<sup>284</sup> Más aún, los países en desarrollo analizados en los estudios país eran todos partes contratantes del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, la

<sup>280</sup> Véase, por ejemplo, Peter Grajzl y Valentina P. Dimitrova-Grajzl, “The Choice in the Lawmaking Process: Legal Transplants vs. Indigenous Law” (2009), *Review of Law & Economics*, 5(1), 615-660, disponible en SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=1499305>>.

<sup>281</sup> Véase la bibliografía incluida en el anexo.

<sup>282</sup> UPOV, “Informe de la UPOV sobre el impacto de la protección de las obtenciones vegetales” (2005), UPOV Pub. No. 353 (E).

<sup>283</sup> Véase Declaración de Berna, “UPOV report on the impact of plant variety protection – A critique”, <[http://www.evb.ch/fileadmin/files/documents/Saatgut/2014\\_07\\_Critique\\_UPOV\\_report\\_final.pdf](http://www.evb.ch/fileadmin/files/documents/Saatgut/2014_07_Critique_UPOV_report_final.pdf)>, 9.

<sup>284</sup> Íd.

cual permite un mayor margen de acción para la formulación de políticas adaptadas a las condiciones locales en comparación con el Acta de 1991.

Los estudios disponibles no evidencian un impacto positivo del modelo de la UPOV en cuanto a fitomejoramiento y difusión de variedades vegetales adaptadas a las condiciones de los países en desarrollo. Varios estudios<sup>285</sup> exponen que la POV no es indispensable para innovar en fitomejoramiento. De hecho, una parte importante de las actividades de fitomejoramiento fueron realizadas en forma previa al establecimiento de los regímenes de POV y, la mayoría de las obtenciones vegetales son desarrolladas sin que se imponga POV. Los estudios disponibles también demuestran que el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no es adecuado para los países en desarrollo dado que puede tener efectos negativos sobre la capacidad de los agricultores para tener acceso e intercambiar semillas, afectando como consecuencia los medios de subsistencia de millones de personas que viven dichos países.<sup>286</sup>

También hay creciente evidencia con respecto al impacto que las legislaciones diseñadas con base en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV pueden tener sobre los derechos humanos. Entre otras conclusiones, una evaluación desarrollada recientemente en materia de derechos humanos indica que:

Desde una perspectiva de derechos humanos, las restricciones sobre prácticas tradicionales y sistemas de manejo de semillas (por ejemplo una ley de POV basada en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV) impactan negativamente los derechos de los agricultores, derechos culturales, derechos de las minorías, derechos de las poblaciones indígenas, derechos de las mujeres; así como también en la biodiversidad y el derecho a la alimentación.<sup>287</sup>

Como fuera señalado, el cumplimiento con el modelo provisto por el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV afecta la capacidad de los países en desarrollo de cumplir con sus obligaciones internacionales, como ser la promoción de los derechos de los agricultores y el establecimiento de salvaguardas en contra de la apropiación indebida, lo cual fuera analizado en el capítulo 2.

Es importante mencionar que diversos análisis y estudios relativos al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV despertaron preocupación no solamente con respecto a lo inadecuada que dicha Acta resulta para los países en desarrollo sino que, además, recomendaron que esos países no se unan al Acta de 1991 y que, por el contrario, desarrollen un régimen *sui generis* alternativo que se adecúe a sus realidades.<sup>288</sup>

---

<sup>285</sup> Véase el capítulo 3.

<sup>286</sup> Véase el capítulo 3.

<sup>287</sup> Declaración de Berna, *Controlando las semillas, accediendo a la alimentación: una evaluación de impacto en los derechos humanos de UPOV 1991. Basado en estudios de caso en Kenia, Perú y las Filipinas* (2015), disponible en [https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015\\_Owning\\_Seed\\_-\\_Accessing\\_Food\\_Report\\_ES\\_150224.pdf](https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report_ES_150224.pdf).

<sup>288</sup> Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, “The UPOV Convention, Farmers’ Rights and Human Rights – An integrated assessment of potentially conflicting legal frameworks”, disponible en <http://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2015-en-upov-convention.pdf>; Declaración de Berna, *Controlando las semillas, accediendo a la alimentación: una evaluación de impacto en los derechos humanos de UPOV 1991. Basado en estudios de caso en Kenia, Perú y las Filipinas* (2015), disponible en [https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015\\_Owning\\_Seed\\_-\\_Accessing\\_Food\\_Report\\_ES\\_150224.pdf](https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report_ES_150224.pdf); Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, “Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo” (2002), [http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/Multi\\_Lingual\\_Documents/Multi\\_Lingual\\_Main\\_Report/DFID\\_Main\\_Report\\_Spanish\\_RR.pdf](http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/Multi_Lingual_Documents/Multi_Lingual_Main_Report/DFID_Main_Report_Spanish_RR.pdf); PNUD, “Towards a balanced ‘Sui Generis’ Plant Variety Regime: Guidelines to Establish a National PVP Law and an Understanding of TRIPS-plus Aspects of Plant Rights” (2008), <http://www.no.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/poverty-reduction/poverty-website/toward-a-balanced-sui-generis-plant-variety-regime/TowardsBalancedSuiGenerisPlantVarietyRegime.pdf>; Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, “Las políticas de semillas y el derecho a la alimentación: mejora de la biodiversidad de la agricultura y fomento de la innovación” (2009), [http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20091021\\_report-ga64\\_seed-policies-and-the-right-to-food\\_es.pdf](http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20091021_report-ga64_seed-policies-and-the-right-to-food_es.pdf).

*Falta de evidencia sobre los regímenes sui generis:* Los regímenes *sui generis* son relativamente nuevos, razón por la cual recién se está empezando a desarrollar información con respecto a su funcionamiento e impacto. A pesar de ello, la evidencia disponible sugiere que los sistemas *sui generis* funcionan de modo efectivo. Por ejemplo, Malasia, cuyo sistema de POV comenzó a funcionar en 2008, recibió 152 solicitudes para la POV entre los años 2008 y 2013.<sup>289</sup> La mayoría de dichas solicitudes (44%) fueron presentadas por empresas internacionales.<sup>290</sup> Con respecto al resto de las solicitudes presentadas, las mismas incluyeron compañías privadas nacionales (22%), agencias gubernamentales de investigación (15%), universidades (13%) e individuos (6%).

Del mismo modo, un elevado número de solicitudes para la POV también fue presentado en India. El cuadro 4 muestra las solicitudes presentadas y las concesiones emitidas, con una significativa proporción (55,3%) de solicitudes presentadas por agricultores.

**Cuadro 4. Solicitudes y concesiones de POV en India**

|   |  |
|---|--|
| Total de solicitudes de POV (2007 – 3 de junio de 2015)           | 9.564 (2.244 solicitudes relacionadas con nuevas obtenciones vegetales)                                |
| Solicitudes recibidas de agricultores (2007 – 3 de junio de 2015) | 5.288  |
| Títulos concedidos (hasta el 3 de junio de 2015)                  | 1.831  |
| Detalle de los títulos concedidos                                 | Público: 665<br>Privado: 376<br>Agricultores: 574<br>Universidades Estatales de Agricultura (SAU): 216 |

Fuente: Autoridad de India para la Protección de las Obtenciones Vegetales y los Derechos del Agricultor.<sup>291</sup>

Además, la India ha utilizado el Fondo de Genes establecido de acuerdo con la ley de la POVDA para implantar premios, recompensas y reconocimientos para los agricultores y las comunidades agrícolas involucradas en la conservación de los recursos genéticos que son utilizados como donantes de genes para las variedades registrables bajo dicha ley.<sup>292</sup> Éstos son Premio a la Comunidad Protectora del Genoma Vegetal (Plant Genome Saviour Community Award),<sup>293</sup> Recompensa al Agricultor Protector del Genoma Vegetal (Plant Genome Saviour Farmer Reward)<sup>294</sup> y Reconocimiento al Agricultor Protector del Genoma Vegetal (Plant Genome Saviour Farmer Recognition).<sup>295</sup> Hasta el momento se han entregado diversos premios, recompensas y reconocimientos. Estos incluyen recompensas en efectivo de 10 lakh de rupias (alrededor de US\$15.700) a 10 comunidades agrícolas entre los años 2009 y 2011; y un lakh de rupias (US\$1.570) a 10 agricultores en 2012. También se otorgaron reconocimientos (menciones y recordatorios) a 16 comunidades agrícolas (2007 – 2010) y a 15 agricultores (2012).

<sup>289</sup> Informe país sobre Malasia presentado en el 7º Foro de Asia Oriental sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales celebrado en Laos y disponible en [http://eapvp.org/report/docs/ANNEX15.%20Country%20Report\\_Malaysia.pdf](http://eapvp.org/report/docs/ANNEX15.%20Country%20Report_Malaysia.pdf).

<sup>290</sup> Íd.

<sup>291</sup> Véanse <http://www.plantauthority.gov.in/pdf/Status%20Crop%20wise%20Application1.pdf> y [http://www.plantauthority.gov.in/List\\_of\\_Certificates.htm](http://www.plantauthority.gov.in/List_of_Certificates.htm).

<sup>292</sup> Sujith Koonan, “India’s sui generis system of plant variety protection” (2014), QUNO <<http://www.quno.org/sites/default/files/resources/QUNO%20India%20-%20plant%20variety%20protection%20-%202014.pdf>>.

<sup>293</sup> Véase <http://www.plantauthority.gov.in/PGSFA.htm>.

<sup>294</sup> Véase <http://www.plantauthority.gov.in/PGSFR.htm>.

<sup>295</sup> Véase <http://www.plantauthority.gov.in/PGSFR.htm>.

A medida que se produzcan más estudios, las lecciones aprendidas derivadas de la implementación de los regímenes *sui generis* serán de utilidad para otros países que se encuentren interesados en seguir un camino similar.<sup>296</sup>

*Sin alternativa a los requisitos de NDHE:* Los requisitos para la protección pueden determinarse en función de los objetivos que se persigan. Los requisitos de NDHE son sólo una de las opciones disponibles que no excluye otras posibilidades, especialmente cuando la legislación intenta cubrir variedades menos homogéneas y estables que son desarrolladas por los agricultores.<sup>297</sup> Los requisitos de NDHE fueron concebidos para su aplicación en contextos en los cuales predomina el fitomejoramiento formal/comercial, mientras que en la mayoría de los países en desarrollo, los agricultores, principalmente los pequeños, aún son los principales proveedores de semillas.

*La asistencia técnica de la UPOV es indispensable:* No hay dudas con respecto a que la Secretaría de la UPOV desarrolló la capacidad para ocuparse de complejos temas legales y técnicos y poder así asistir a los países en el establecimiento e implementación de procesos de examen para el registro de las obtenciones vegetales. No obstante, dicha capacidad no resulta excepcional. Varias oficinas de POV en países en desarrollo (por ejemplo, India, Brasil, Argentina), de contar con el financiamiento necesario, podrían proporcionar asistencia técnica de modo tan eficiente como lo hacen la Secretaría de la UPOV o las oficinas de los países desarrollados. Esto podría ser una gran oportunidad para la cooperación Sur-Sur y su realización es una cuestión de financiamiento, y no de competencia técnica. Además, si la preocupación recae con respecto al testeado de la DHE, se pueden comprar informes sobre DHE de algunas oficinas de POV, por ejemplo, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) la cual proporciona esos informes incluso a países que no son partes contratantes del Convenio de la UPOV.<sup>298</sup> En cambio, sería importante crear la capacidad para que se realicen exámenes en los países en desarrollo, y no se dependa del conocimiento de los países del Norte, en los cuales se desarrollan criterios individuales de DHE para cada especie, principalmente fundados en los intereses que los obtentores tienen para distinguir sus variedades, en lugar de basarse en los intereses de los agricultores que se supone son quienes se beneficiarían de las nuevas variedades.

*Protegiendo las variedades en otros países:* Un malentendido frecuente respecto de las ventajas de unirse a la UPOV, se relaciona con los beneficios que traería en términos de protección de las variedades locales en otros países.

Los derechos derivados de la implementación del Convenio de la UPOV son, al igual que otros derechos de propiedad intelectual, de carácter territorial. Esto significa que la adquisición de tales derechos depende de que se completen los procedimientos aplicables en *cada* país en los cuales se busque obtener protección. Una variedad protegida en una parte contratante del Convenio de la UPOV no será automáticamente protegida en otros países de la Unión.

---

<sup>296</sup> Sobre el régimen de POV de Tailandia, véanse P. Lertdhamtewe, “Thailand’s *sui generis* system for plant variety protection” (2013), QUNO briefing notes on developing countries’ *sui generis* options; P. Lertdhamtewe, “Asian approaches to international law: focusing on plant protection issues” (2013), *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 8(5), 388-398; P. Lertdhamtewe, “Plant variety protection in Thailand: the need for a new coherent framework” (2013), *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 8(1), 33-42; P. Lertdhamtewe, “Thailand’s plant protection regime: a case study in implementing TRIPS” (2012), *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 7(3), 186-193; P. Lertdhamtewe, “Effective Plant Variety Protection as Development Policy: A Perspective for Thailand” (2011), *Thailand Journal of Law and Policy*, 14(1) <<http://www.thailawforum.com/articles/plant-variety-protection-as-development-policy-for-Thailand.html>>.

<sup>297</sup> En Europa, las discusiones sobre la protección de las variedades heterogéneas que no cumplirían con los requisitos de NDHE están en curso.

<sup>298</sup> Hacia fines de 2014, la OCVV había vendido 4.874 informes técnicos a 52 países. En general, la mayoría de los pedidos están relacionados con variedades de plantas ornamentales. Véase Annual Report 2014 de la OCVV disponible en [http://www.cpvo.europa.eu/documents/Rapportannuel/AR2014\\_EN.pdf](http://www.cpvo.europa.eu/documents/Rapportannuel/AR2014_EN.pdf).

El Convenio de la UPOV otorga “derecho de prioridad” durante un plazo de 12 meses para el obtentor que haya “presentado en debida forma una solicitud de protección de una variedad en alguna de las Partes Contratantes”<sup>299</sup> dándole la posibilidad de prevalecer por sobre otra solicitud para la misma variedad que haya sido presentada en otra parte contratante. Asimismo, la utilización o publicación de la variedad durante dicho periodo no pueden constituir motivo para que se rechace la solicitud.<sup>300</sup> El derecho de prioridad puede facilitar la presentación de solicitudes para que se obtenga protección en otros países que también sean miembros del Convenio de la UPOV.<sup>301</sup> Si bien esta es la única ventaja que se deriva al ser parte de la UPOV, se trata de algo con un uso práctico limitado. Un obtentor de un país específico que esté interesado en contar con protección en el exterior (sea o no miembro de la UPOV) aún deberá presentar la solicitud en cada uno de los países y seguir los procedimientos aplicables hasta que se complete el proceso. Esto resulta prácticamente imposible para obtentores individuales, institutos de investigación y pequeñas empresas de países en desarrollo así como para pequeños agricultores, debido a que deben pagar para recibir asesoramiento especializado en cada país además del pago de las tasas correspondientes para el examen y registro.

Más aún, los derechos de obtentor sólo confieren derechos *negativos*, es decir, el derecho de excluir para que otro, por ejemplo, multiplique y comercialice una variedad protegida. No otorga un derecho positivo para comercializar dicha variedad, lo cual está sujeto al cumplimiento con la legislación sobre semillas y otra reglamentación vigente en cada país. Además, con el fin de aprovechar al máximo el esfuerzo y costos asociados a la obtención de la protección en un país extranjero, el titular del derecho debe tener la capacidad de monitorear casos de infracción, y también debe afrontar los costos asociados a las acciones legales que fueran eventualmente necesarias. Esto también está fuera del alcance de la mayoría de los obtentores/ agricultores de países en desarrollo.

En cualquier caso, alguien que no sea miembro de la UPOV puede solicitar y obtener POV en países que son partes contratantes del Convenio de la UPOV sin que ello genere ninguna carga particular. Por ejemplo, Tailandia (que no es parte contratante del Convenio de la UPOV) está entre los principales solicitantes de protección de derechos de obtentor en la OCVV.<sup>302</sup>

*El riesgo de reclamaciones en el ámbito de la OMC:* Tal como fuera analizado en el capítulo 2, el Acuerdo sobre los ADPIC permite un amplio margen para la formulación de regímenes *sui generis* para la POV. Ningún país que haya adoptado un régimen *sui generis* distinto del de la UPOV ha sido sujeto a reclamaciones de acuerdo con las reglas de la OMC. Ésta es un área del Acuerdo sobre los ADPIC en la cual dichas reclamaciones son más bien improbables.

*Inversión extranjera directa para fitomejoramiento:* La IED depende de un amplio número de factores, incluido el tamaño del mercado, la tasa de crecimiento, la disponibilidad de recursos humanos e infraestructura, y la estabilidad económica y política del potencial país receptor. Al igual que en el caso de otros derechos de propiedad intelectual, es improbable que el otorgamiento de POV de acuerdo con los estándares del Convenio de la UPOV sea un factor determinante para atraer IED. Esto sólo se dará si se cumplen otras condiciones. Al momento de decidir dónde invertir, un inversor extranjero considerará que un régimen *sui generis* que provee la protección adecuada para sus nuevas obtenciones vegetales es igualmente bueno que un régimen que haya sido diseñado a partir del modelo provisto por la UPOV. Por ejemplo, en Malasia, donde un régimen *sui generis* está en vigencia, se observa una tendencia creciente en el número de solicitudes para la POV presentadas por extranjeros. Mientras que en 2008 (año en el cual se inició la implementación de la

<sup>299</sup> Artículo 11(1) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

<sup>300</sup> Véase el artículo 11(4) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

<sup>301</sup> Los países que no son miembros del Convenio de la UPOV no están obligados a reconocer el derecho de prioridad.

<sup>302</sup> Véase Annual Report 2013 de la OCVV, disponible en [http://www.cpvo.europa.eu/documents/Rapportannuel/AR2013\\_EN.pdf](http://www.cpvo.europa.eu/documents/Rapportannuel/AR2013_EN.pdf), 45.

POV) no había solicitantes extranjeros, en 2013, 35 de las 51 solicitudes fueron presentadas por solicitantes extranjeros.<sup>303</sup> Tailandia también recibió solicitudes para la POV de Japón y Estados Unidos.<sup>304</sup>

*Concesión de licencias para instituciones públicas de investigación:* Mientras que algunas instituciones públicas de investigación desarrollan nuevas obtenciones vegetales con base en la noción de bien público (sin establecer ninguna POV), otras persiguen POV para generar regalías obtenidas de la concesión de licencias. Para poder realizar esto, sólo necesitan un régimen que reconozca la POV. En este sentido, un régimen diseñado en conformidad con la UPOV no provee ventajas por sobre un régimen *sui generis* que no responda al modelo provisto por la UPOV. Por el contrario y tal como fuera propuesto en este documento, la posibilidad de obtener derechos sobre las variedades de los agricultores fortalece las oportunidades de cooperación con los agricultores, por ejemplo mediante el fitomejoramiento participativo,<sup>305</sup> y para la participación en los beneficios derivados de la explotación de nuevas/mejoradas variedades.

Más aún, es importante señalar que hay significativos gastos asociados a la obtención y mantenimiento de la concesión de un derecho POV (por ejemplo, en materia de tasas para la solicitud y mantenimiento), así como para hacer cumplir tal derecho, principalmente en contra de empresas comerciales que cuentan con vasta experiencia en la materia y gran cantidad de recursos. Depender de la POV para obtener ganancias también puede desviar el foco hacia necesidades que son inherentes al sector comercial, relegando otros cultivos que podrían ser mucho más importantes desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional y las necesidades de los pequeños agricultores de bajos recursos. Esto podría menoscabar el mandato público en el cual se enmarcan las instituciones públicas de investigación. La cuestión de generar regalías que se deriven de la POV no es para nada sencilla y, por lo tanto, es importante conocer las dificultades asociadas con dicha estrategia con respecto al probable conflicto con la misión pública que tienen las mencionadas instituciones y los recursos financieros y conocimientos que serán requeridos para seguirla.<sup>306</sup>

### 5.3 Desarrollo de un régimen *sui generis*: un proceso inclusivo

Esta sección elabora sobre algunos pasos que serán necesarios a fin de desarrollar un régimen *sui generis* y también provee algunas recomendaciones al respecto. A pesar que los gobiernos nacionales cuentan con la responsabilidad primaria de que se implemente un proceso que se encuentre bien definido, sea transparente e inclusivo, se considera que los proveedores de asistencia técnica y los donantes no deberían involucrarse o apoyar ningún proceso que no sea transparente e inclusivo, o no se encuentre basado en una sólida evaluación del tema.

1. Desarrollar un régimen *sui generis* requiere de un satisfactorio conocimiento de la situación local en materia de abastecimiento de semillas, actividades de fitomejoramiento, cultivos que se cultivan, tendencias del mercado, diversidad en los campos, condiciones sociales de los pequeños agricultores, organizaciones de agricultores, comunidades locales e indígenas, etc. Dado que no existe un régimen único que sea “aplicable a todos”, es esencial identificar las alternativas legales que mejor se adapten a un país específico. Mientras que formular una ley requiere de asesoramiento legal, sería un error evidente dejar el diseño de un régimen de POV solamente a cargo de abogados.<sup>307</sup>

<sup>303</sup> Estudio país de Malasia presentado en el 7º Foro de Asia Oriental sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales celebrado en Laos y disponible en [http://eapvp.org/report/docs/ANNEX15.%20Country%20Report\\_Malaysia.pdf](http://eapvp.org/report/docs/ANNEX15.%20Country%20Report_Malaysia.pdf).

<sup>304</sup> Estudio país de Tailandia presentado en el 7º Foro de Asia Oriental sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales celebrado en Laos y disponible en [http://eapvp.org/report/docs/ANNEX19.%20Country%20Report\\_Thailand.pdf](http://eapvp.org/report/docs/ANNEX19.%20Country%20Report_Thailand.pdf).

<sup>305</sup> Sobre esta metodología, véase, por ejemplo, S. Ceccarelli, *Plant breeding with farmers – a technical manual* (ICARDA 2012), disponible en [https://apps.icarda.org/wsInternet/wsInternet.aspx/DownloadFileToLocal?filePath=Tools\\_and\\_guidelines/Plant\\_breeding\\_manual.pdf&fileName=Plant\\_breeding\\_manual.pdf](https://apps.icarda.org/wsInternet/wsInternet.aspx/DownloadFileToLocal?filePath=Tools_and_guidelines/Plant_breeding_manual.pdf&fileName=Plant_breeding_manual.pdf)

<sup>306</sup> Niels Louwaars, Rob Tripp y Derek Eaton, “Public Research in Plant Breeding and Intellectual Property Rights: A Call for New Institutional Policies” (2006), *Agriculture and Rural Development Notes* (June 2006), disponible en <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9604/370380ARD0Note1ublicResrch01PUBLIC1.pdf?sequence=1>.

<sup>307</sup> Véase Deere, op. cit., 323.

Para desarrollar un régimen *sui generis* adecuado, es importante llevar a cabo una evaluación multidisciplinaria detallada, objetiva y realista con respecto a la situación local. Esto incluye: cuál es el tipo de sistema de abastecimiento de semillas establecido, hasta qué punto los agricultores pueden conservar, intercambiar y vender semillas/material de propagación libremente, qué tipo de industria de semillas e instituciones públicas de mejoramiento existen a nivel nacional, cuál es la capacidad actual para fitomejoramiento existente a nivel nacional, cuáles son las obligaciones internacionales que tiene el país en cuestión (CDB, Protocolo de Nagoya, TIRFAA, derechos humanos, etc.), y cuáles son los objetivos y políticas nacionales relevantes (por ejemplo, en materia de nutrición, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, agricultura).

*Recomendación:* Establecer un grupo interdisciplinario destinado a evaluar la situación local (como fuera indicado), que incluya expertos de disciplinas tales como agronomía, producción de alimentos, economía agrícola, fitomejoramiento, genética vegetal, sociología/antropología y derecho.

2. Hay precedentes que pueden ser utilizados para facilitar el diseño o la modificación de la nueva legislación (por ejemplo, leyes y prácticas que se aplican en otros países). Los estudios comparativos resultan útiles. Por lo tanto, antes de adoptar un nuevo régimen es importante analizar la relevancia que pudieran tener precedentes existentes en el extranjero respecto de las condiciones locales existentes y si éstos pueden contribuir al logro de los objetivos de las políticas nacionales.

*Recomendación:* Explorar y analizar los precedentes legales de otros países (especialmente de países con condiciones, niveles de desarrollo y sistemas agrícolas similares) tomando en cuenta las diferencias en relación con los contextos en los cuales fueron desarrollados y son aplicados. Si bien los profesionales legales pueden tomar el liderazgo en la realización de dicho estudio, se requiere un análisis interdisciplinario. En forma previa a que se inicie la formulación de la legislación, sería importante analizar lo apropiados que puedan ser tales precedentes en relación con la realidad, políticas y objetivos nacionales.

3. Con base en la información que se genere sobre varios aspectos que resultan relevantes, una tarea adicional es construir conocimiento especializado en materia de políticas a fin de poder elaborar el régimen legal que mejor se adapte a las condiciones locales, tomando en cuenta la naturaleza (y limitaciones) de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, vale destacar que estos derechos son meros instrumentos, y no constituyen un fin en sí mismos. Cualquier régimen para la POV necesita estar completamente integrado a las políticas nacionales relevantes (en materia de desarrollo agrícola, reducción de la pobreza, comercio, seguridad alimentaria, biodiversidad, innovación, cambio climático, etc.) y debe apoyarlas. El conocimiento especializado en materia de políticas debe ser construido con la participación de todas las partes interesadas relevantes.

*Recomendación:* La elaboración de un régimen de POV debería ser visto como una tarea multidisciplinaria que involucra agricultores, obtentores comerciales, organizaciones no gubernamentales, consumidores, académicos, y a todas las agencias de gobierno competentes para la formulación o ejecución de políticas públicas en áreas que pudieran verse afectadas por la introducción o reforma de un régimen de POV. Antes de que se elabore el régimen legal, debería realizarse un estudio de impacto *ex ante* sobre las opciones legales que se encuentren bajo consideración por parte del gobierno.

4. Resulta importante que el proceso de diseño de un régimen de POV sea abierto e inclusivo de las perspectivas de todos los actores relevantes, así como transparente, a fin de que todas las partes interesadas cuenten con la información necesaria para tener un efectivo involucramiento en la materia. Debido a que la POV está directamente relacionada con el uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, las partes contratantes del TIRFAA también tienen la responsabilidad de hacer valer los derechos de los agricultores para “participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”.<sup>308</sup>

---

<sup>308</sup> Artículo 9.2(c) del TIRFAA.

El involucramiento de las partes interesadas no debería tratarse de un evento de consulta único sino que debería ser un proceso regular hasta tanto las preocupaciones de dichos actores, especialmente aquellos que son vulnerables (por ejemplo, agricultores y comunidades indígenas), hayan sido abordadas.

Normalmente, el sector privado está en una mejor posición para participar en el diseño de políticas en comparación con otros actores que tienen poco o ningún conocimiento sobre los temas técnica y legalmente relevantes. Este es uno de los problemas más grandes que debe enfrentarse al elaborar procesos de consulta:

un desafío clave entre los grupos de actores relevantes es la falta de capacidades con que cuentan en temas de PI. La influencia de algunos grupos de interés no coincidirá necesariamente con el rol que los mismos merecen a fin de que se defina una política de PI que resulte adecuada. Por ejemplo, al momento de involucrarse en procesos de consulta, el sector de negocios puede estar mejor organizado que los consumidores, educadores o defensores del sistema de atención médica, los cuales podrían necesitar ayuda para hacer oír su voz.<sup>309</sup>

*Recomendación:* Establecer un proceso transparente e inclusivo del cual las partes interesadas relevantes formen parte en forma regular (por ejemplo, los agricultores, las comunidades indígenas, las ONG, los legisladores y las agencias de gobierno), incluido que se permita la participación de los agricultores en la toma de decisiones a nivel nacional. La primera etapa de este proceso debería apuntar a que se alcance un entendimiento común sobre los conceptos y las metodologías que se consideren clave. Una política sólida puede solamente ser desarrollada si todos los que participan son capaces de formular y analizar propuestas que reflejen los intereses de aquellos a quienes representan.

5. Al diseñar un régimen para la POV, debe prestarse especial atención a las cuestiones relacionadas con el uso efectivo y el cumplimiento de los derechos conferidos. En especial, los pequeños agricultores y las comunidades de agricultores podrían no ser capaces de beneficiarse de un sistema que requiera cumplir con formalidades complejas y costosas. Aún si pudieran cumplir con las mismas, podrían necesitar ayuda para reclamar o hacer valer sus derechos en casos de infracción, o para negociar licencias con otras partes interesadas. Un régimen *sui generis* que sea efectivo debería asegurar que sus potenciales beneficiarios, especialmente aquellos que están en desventaja, realmente puedan ejercer sus derechos.

*Recomendación:* Desarrollar procedimientos e instituciones que aseguren la efectividad del régimen de POV en proteger los intereses de los pequeños agricultores y las comunidades de agricultores.

6. Finalmente, el proceso de desarrollo del régimen de POV debería considerar los potenciales impactos que tendría en relación con el cumplimiento de los compromisos internacionales que posee el país (principalmente el CDB, el TIRFAA y en materia de derechos humanos), y también cuáles son las “medidas de acompañamiento” necesarias para mitigar y remediar cualquier efecto adverso que las leyes relacionadas con la POV pudieran tener en materia de derechos humanos o sobre los sistemas gestionados por los agricultores.<sup>310</sup>

*Recomendación:* Al diseñar un régimen de POV se deben tomar en consideración los compromisos internacionales que el país tenga en materia de recursos genéticos. En casos en los cuales se identifiquen posibles efectos negativos, como parte de una política coherente para la producción, uso y comercialización de variedades vegetales se deben proponer e implementar medidas adicionales que los eviten o reduzcan.

---

<sup>309</sup> Véase Deere, op. cit., 323.

<sup>310</sup> Véase Declaración de Berna, *Controlando las semillas, accediendo a la alimentación: una evaluación de impacto en los derechos humanos de UPOV 1991. Basado en estudios de caso en Kenia, Perú y las Filipinas* (2015), disponible en [https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015\\_Owning\\_Seed\\_-\\_Accessing\\_Food\\_Report\\_ES\\_150224.pdf](https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report_ES_150224.pdf).

## Bibliografía

- Ceccarelli, S., *Plant breeding with farmers – a technical manual* (ICARDA 2012), disponible en [https://apps.icarda.org/wsInternet/wsInternet.aspx/DownloadFileToLocal?filePath=Tools\\_and\\_guidelines/Plant\\_breeding\\_manual.pdf&fileName=Plant\\_breeding\\_manual.pdf](https://apps.icarda.org/wsInternet/wsInternet.aspx/DownloadFileToLocal?filePath=Tools_and_guidelines/Plant_breeding_manual.pdf&fileName=Plant_breeding_manual.pdf)
- Declaración de Berna, *Controlando las semillas, accediendo a la alimentación: una evaluación de impacto en los derechos humanos de UPOV 1991. Basado en estudios de caso en Kenia, Perú y las Filipinas* (2015), disponible en [https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015\\_Owning\\_Seed\\_-\\_Accessing\\_Food\\_Report\\_ES\\_150224.pdf](https://www.berndeclaration.ch/fileadmin/files/documents/Handelspolitik/2015_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report_ES_150224.pdf)
- Deere, C., *The Implementation Game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries* (Oxford University Press, 2009).
- Grajzl, Peter y Valentina P. Dimitrova-Grajzl, “The Choice in the Lawmaking Process: Legal Transplants vs. Indigenous Law” (2009), *Review of Law & Economics*, 5(1), 615-660. Disponible en SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=1499305>>.
- Koonan, Sujith, “India’s sui generis system of plant variety protection” (2014), QUNO, <<http://www.quno.org/sites/default/files/resources/QUNO%20India%20-%20plant%20variety%20protection%20-%202014.pdf>>.
- Lertdhamtewe, P., “Asian approaches to international law: focusing on plant protection issues” (2013), *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 8(5), 388-398.
- Lertdhamtewe, P., “Effective Plant Variety Protection as Development Policy: A Perspective for Thailand” (2011), *Thailand Journal of Law and Policy*, 14(1), <<http://www.thailawforum.com/articles/plant-variety-protection-asdevelopment-policy-for-Thailand.html>>.
- Lertdhamtewe, P., “Plant variety protection in Thailand: the need for a new coherent framework” (2013), *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 8(1), 33-42.
- Lertdhamtewe, P., “Thailand’s plant protection regime: a case study in implementing TRIPS” (2012), *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 7(3), 186-193.
- Lertdhamtewe, P., “Thailand’s sui generis system of plant variety protection” (2014), QUNO, <<http://www.quno.org/resource/2014/1/developing-country-sui-generis-options-plant-variety-protection>>.
- Thambisetty, Sivaramjani, “The Learning Needs of the Patent System: Implications from Institutionalism for Emerging Technologies Like Synthetic Biology” (2013), LSE Legal Studies Working Paper No. 18/2013, <<http://ssrn.com/abstract=2272980> ó <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2272980>>.
- UPOV, “Report on the Impact of Plant Variety Protection” (2005), UPOV Pub. No. 353(E).

## ANEXO

### Bibliografía sobre los Impactos de la Protección de las Obtenciones Vegetales

Alston, J. y R. Venner, “The Effects of the US Plant Variety Protection Act on Wheat Genetic Improvement” (2000), EPTD Discussion Paper No. 62, IFPRI, disponible en <http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/125433>.

Butler, L.J. y B.W. Marion, “The Impacts of Patent Protection on the US Seed Industry and Public Plant Breeding” (1985), Food Systems Research Group Monograph 16, University of Wisconsin-Madison.

Carew, R. y S. Devadoss, “Quantifying the contribution of plant breeders’ rights and transgenic varieties to canola yields: Evidence from Manitoba” (2003), *Canadian Journal of Agricultural Economics*, vol. 51, 371-395.

Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, “Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo” (2002), disponible en <http://www.iprcommission.org>.

De Schutter, Olivier, “Seed policies and the right to food: enhancing agrobiodiversity and encouraging innovation” (2009), disponible en [http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20091021\\_report-ga64\\_seed-policies-and-the-right-to-food\\_en.pdf](http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20091021_report-ga64_seed-policies-and-the-right-to-food_en.pdf).

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, “The UPOV Convention, Farmers’ Rights and Human Rights – An integrated assessment of potentially conflicting legal frameworks”, disponible en <http://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2015-en-upov-convention.pdf>.

Eaton, D., “Trade and Intellectual Property Rights in the Agricultural Seed Sector” (2013), Research Paper 20, Centre for International Environmental Studies, The Graduate Institute, Geneva.

Foster, W.E. y R. Perrin, “Economic Incentives and Plant Breeding Research” (1991), Faculty Working Papers, Department of Agricultural Economics, North Carolina State University.

Frey, K.J., “National Plant Breeding Study – 1: Human and Financial Resources Devoted to Plant Breeding Research and Development in the United States in 1994” (1996), Special Report 98, Iowa State University, Iowa Agriculture and Home Economics Experiment Station.

Jaffe, Adam B. y Josh Lerner, *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System Is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It* (Princeton University Press, 2004).

Knudson, M. y C. Pray, “Plant Variety Protection, Private Funding, and Public Sector Research Priorities” (1991), *American Journal of Agricultural Economics*, 73(3), 882-886.

Kolady, D.E. y W. Lesser, “But are they Meritorious? Genetic Productivity Gains under Plant Intellectual Property Rights” (2009), *Journal of Agricultural Economics*, 60(1).

Kuyek, Devlin (2001), “Intellectual Property Rights: Ultimate Control of Agricultural R&D in Asia”, disponible en <http://www.grain.org/briefings/?id=35>.

Louwaars, N.P., R. Tripp, D. Eaton, V. Henson-Apollonio, R. Hu, M. Mendoza, F. Muhhuku, S. Pal y J. Wekundah, "Impacts of Strengthened Intellectual Property Rights Regimes on the Plant Breeding Industry in Developing Countries. A Synthesis of Five Case Studies" (2005), Wageningen UR, disponible en [http://www.iprsonline.org/resources/docs/LouwaarsCGN\\_Plants\\_05.pdf](http://www.iprsonline.org/resources/docs/LouwaarsCGN_Plants_05.pdf).

Marion, B.W., "Plant Breeders' Rights in the US: Update of a 1983 Study", en Jeroen van Wijk y Walter Jaffé (editores), *Intellectual Property Rights and Agriculture in Developing Countries* (University of Amsterdam, 1996), 17-33.

Moschini, GianCarlo y O. Yerokhin, "The Economics Incentive to Innovate in Plants: Patents and Plant Breeders' Rights", Staff General Research Papers No. 12895, Department of Economics, Iowa State University.

Narasimhan, Savita Mullapudi, "Towards a Balanced 'Sui Generis' Plant Variety Regime: Guidelines to Establish a National PVP Law and an Understanding of TRIPS-plus Aspects of Plant Rights" (2008), United Nations Development Programme.

Naseem, A., J.F. Oehmke y D.E. Schimmelpfenning, "Does plant variety intellectual property protection improve farm productivity? Evidence from cotton varieties" (2005), *AgBioForum*, vol. 8, 100-107.

Perrin, R.K., K.A. Kunnings y L.A. Ihnen, "Some effects of the US Plant Variety Protection Act of 1970" (1983), Economics Research Report No. 46, Department of Economics and Business, North Carolina State University.

Rangnekar, Dwijen, "Intellectual Property Rights and Agriculture: An Analysis of the Economic Impact of Plant Breeders' Rights" (2000), ActionAid UK, disponible en [http://www.actionaid.org.uk/\\_content/documents/ipr.pdf](http://www.actionaid.org.uk/_content/documents/ipr.pdf).

Singh, Harbir, "Emerging Plant Variety Legislations and Their Implications for Developing Countries: Experiences from India and Africa", disponible en [www.iprsonline.org/ictsd/docs/ResourcesTRIPSharbir\\_singh.doc](http://www.iprsonline.org/ictsd/docs/ResourcesTRIPSharbir_singh.doc).

Smale, M., J. Hartell, P.W. Heisey y B. Senauer, "The contribution of genetic resources to wheat production in the Punjab of Pakistan" (1998), *American Journal of Agricultural Economics*, vol. 80, 482-493.

Srinivasan, C.S., B. Shankar y G. Holloway, "An Empirical Analysis of the Effects of Plant Variety Protection Legislation on Innovation and Transferability" (2003), disponible en <http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2003/11/29/0000135447/039-049-srinivasanx2cx20shankarx2cx20holloway.pdf>.

van Wijk, Jeroen, "How does stronger protection of intellectual property rights affect seed supply? Early evidence of impact" (1996), *Natural Resources Perspectives*, N° 13, <<http://www.oneworld.org/odi/nrp/13.html>>.

van Wijk, J. y W. Jaffé (editores), *Intellectual Property Rights and Agriculture in Developing Countries* (University of Amsterdam, 1996).





