

COMENTARIOS AL ARTÍCULO “LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LAS VARIEDADES VEGETALES” DE BRADLY CONDON Y TAPEN SINHA

*Luis Ángel Madrid Berroterán**

El artículo inquiriere cómo distintos regímenes de propiedad intelectual pueden contribuir a mitigar las consecuencias del cambio climático y de manera particular, cuáles son las ventajas y falencias de dos categorías de derechos que compiten en resguardar los avances biotecnológicos sobre plantas: las patentes de invención y los certificados de protección de variedades vegetales. De manera simultánea, el artículo de Condon y Sinha ausculta el efecto de los regímenes existentes en propiedad intelectual sobre la transferencia de nuevas variedades vegetales desde los países desarrollados hacia países en desarrollo.

I. La protección de plantas mediante los derechos de propiedad intelectual en el sistema internacional

La protección internacional a las nuevas variedades de plantas (o nuevas obtenciones), ocurrió en fecha relativamente tardía -1961- en la historia de los derechos de propiedad intelectual.¹ En ese año, se negocia la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que crea la Unión Internacional del mismo nombre (UPOV) y que otorga ciertos derechos de exclusividad a los obtentores vegetales que desarrollen nuevas variedades de plantas. Este estímulo apunta a dotar a este tipo de creadores de ciertos derechos que, permitiéndoles gozar de un monopolio temporal, sirva de acicate para la creación de nuevos desarrollos que atiendan las necesidades de alimentación, aprovechamiento de especies e incluso ornato de una población mundial en expansión.

En el más de medio siglo que ha transcurrido desde entonces, la Convención se ha modificado en tres ocasiones (actas de 1972, 1978 y 1991); de una parte, para armonizarse

* Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), LLM en Derecho de *London School of Economics & Political Science* (Londres, Reino Unido); LLM en Derecho Económico Internacional de la Universidad de Warwick (West Midlands, Inglaterra) y Especialización en Negociaciones y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes. Ex-negociador de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; investigador y profesor en la Universidad Sergio Arboleda (Bogotá); profesor en la Maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad de las Américas (Quito, Ecuador) y co-profesor (experto regional) de Propiedad Intelectual en el Curso Regional de Política de Comercio de la OMC para América Latina de la OMC (a partir de 2010).

¹ Sin embargo, este no es el primer evento de protección a nuevas variedades vegetales. En 1930, en los Estados Unidos se promulgó el primer estatuto de patentes para plantas, dirigido a honrar la memoria de uno de los botánicos y horticultores de mayor renombre en la historia de ese país, Luther Burbank (1849-1926). Esta norma, que curiosamente es parte de la Ley Smoot-Hawley (Título III 1930-06-17 ch. 497, 46 Stat. 703), otorga protección a plantas propagadas por métodos de reproducción asexual como por ejemplo, estacas, injertos y divisiones. En Estados Unidos se tiene acceso hoy a tres tipos de protección para variedades vegetales: sistema UPOV y patentes de utilidad si la propagación es sexual (semillas) y patentes de plantas en el caso de propagación asexual ya descrito.

son los avances tecnológicos en el campo científico y de otro, para atender las exigencias de los obtentores de variedades en cuanto a la profundización y extensión de sus derechos sobre los desarrollos en la materia. El sistema UPOV cuenta a la fecha con 70 países miembros, de los que 48 son parte de la llamada Acta (o Convenio) de 1991 (objeto de análisis del artículo de Condon & Sinha), 21 países son parte del Acta de 1978 y 1 país, Bélgica, es parte del Acta de 1961-1972.

En lo que hace a América Latina, el tipo de investigaciones, como la adelantada por Condon y Sinha, no podría ser de mayor relevancia: de un lado, de los 14 países de la región miembros de UPOV, 12 son parte del Acta de 1978 y apenas dos (Costa Rica y Perú) lo son del Acta de 1991. Del otro, los tratados de libre comercio suscritos en la década pasada entre Estados Unidos y países de la región imponen a éstos la obligación de ratificar o acceder al Convenio UPOV 1991. Adicionalmente, estos acuerdos de libre comercio señalan una tarea para aquellos países que no otorguen protección mediante patentes a las plantas (es decir, todos aquellos distintos a Estados Unidos): deben realizar todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección.

Esto abrirá, a buen seguro, prolongados debates sobre los méritos y deméritos de una u otra categoría de derechos de propiedad intelectual. Entonces, le corresponde la carga probatoria a aquellos que intenten argumentar a favor de las patentes de plantas, toda vez que como se dijo antes, América Latina ya tiene cierta experiencia en el establecimiento y aplicación del sistema de protección de variedades vegetales y poco se sabe de los eventuales efectos de las patentes de invención² sobre plantas. Adicionalmente, el propio Acuerdo sobre los Asuntos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), permite a los Miembros de esta última, en su artículo 27.3, excluir de patentabilidad a las plantas y a los animales, excepto los microorganismos.³

Finalmente, en esta línea de argumentación, no sólo es el sistema de patentes un mecanismo de reciente aplicación para plantas,⁴ sino que además, existe la percepción de que las patentes de invención comportan un esquema de propiedad intelectual más

² En este escrito se usa indistintamente el sustantivo “patentes” y la expresión “patentes de invención.” Esta última sería más apropiada, habida cuenta de la existencia de las patentes de modelo de utilidad o pequeñas patentes para invenciones menores.

³ América Latina ha acogido esta posibilidad de exclusión. A manera de ejemplo, México prohíbe las patentes de “variedades vegetales” (art. 16. V de la Ley de Propiedad Industrial); Costa Rica y la Comunidad Andina disponen que no serán patentables, entre otras, las plantas (artículo 1.4 de la Ley de Patentes de Invención de Costa Rica y el art.20. c) de la Decisión Andina 486) y Argentina prohíbe el patentamiento de toda clase de materia viva (Ley de Patentes de Invención (art. 6. g).

⁴ Estados Unidos permitió de manera irrestricta la extensión de las patentes llamadas de utilidad a plantas apenas en 2001 en el caso *.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc.*, 534 U.S. 124 (de manera concurrente al régimen de obtentores de variedades vegetales y a la Ley de Patentes de Plantas de 1930 antes mencionada). Europa ha tenido una historia igualmente compleja que fue resuelta en el año 2000 en el caso *Novartis/Transgenic plant G01/98 [2000] EPOR 303* en la que se resolvió que si bien no es posible patentar variedades vegetales en ese espacio comunitario, si es posible otorgar patentes sobre una invención en el campo biotecnológico que pueda ser implementada en un número indefinido de variedades.

restrictivo para usuarios y competidores que el régimen de obtentores vegetales.⁵ Ciertamente, los derechos que le asisten al titular de una patente frente a eventuales usos infractores como por ejemplo impedir a terceros no autorizados la fabricación, uso, oferta para venta, venta o importación del producto objeto de la patente,⁶ no parecen tener un balance adecuado en las excepciones sobre esos derechos conferidos,⁷ que principalmente apuntan a actos realizados con fines de experimentación, uso privado, enseñanza e investigación científica y académica (Aplin & Davis, 2009, 606).⁸

Por el contrario, las excepciones al derecho de obtentor contempladas en el artículo 15 del Convenio UPOV 1991, unas obligatorias, otra facultativa, permitirían un mejor balance frente al alcance del derecho del obtentor que las contempladas en la norma de patentes. Ello por cuanto que las excepciones al derecho del titular de la patente no están definidas en instrumento internacional alguno,⁹ mientras que las Actas UPOV de 1978 y de 1991 establecen excepciones a favor de terceras partes distintas al titular, esto es, el Estado, otros fitomejoradores y agricultores.¹⁰

El Convenio UPOV 1978 señala una excepción y una limitación al derecho protegido: la primera, puesta en su artículo 5.3, es la llamada excepción o privilegio del fitomejorador, o más exactamente a favor de aquellos distintos al titular del derecho de obtentor. Según esta:

No será necesaria la autorización del obtentor para emplear la variedad como origen inicial de variación con vistas a la creación de otras variedades, ni para la comercialización de éstas. En cambio, se requerirá dicha autorización cuando se haga necesario el empleo repetido de la variedad para la producción comercial de otra variedad.

El segundo caso, esto es la limitación del ejercicio del derecho protegido, la trae el artículo 9 del Convenio UPOV 1978, que permite a los países miembros ejercer esa cortapisa por razones de interés público y si esta limitación tiene lugar para asegurar la difusión de la variedad, es imperativo que el obtentor reciba una remuneración equitativa.¹¹ De manera interesante, el Convenio UPOV 1978 no consagra de manera expresa el privilegio del agricultor, esto es, la prerrogativa concedida al comprador de la variedad

⁵ El punto de partida de ese análisis son la excepción del fitomejorador y el privilegio del agricultor, figuras ausentes en el régimen de patentes y que ofrecen unas claras vías de escape para ciertos usos de variedades protegidas.

⁶ Ver artículo 28.1 del Acuerdo ADPIC.

⁷ El artículo 30 del Acuerdo ADPIC permite a los países Miembros prever excepciones limitadas a tales derechos, bajo condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular.

⁸ Ver por ejemplo, el artículo 53 de la Decisión Andina 486 “Régimen Comunitario de Propiedad Industrial.”

⁹ Salvo las directrices dadas en el artículo 30 de ADPIC ya mencionadas en el pie de página 7, el señalamiento de las excepciones al derecho del titular de la patente es competencia de los estados concernidos.

¹⁰ Como se explicará luego, el Convenio UPOV 1978 no permite de manera expresa, la excepción o privilegio del agricultor.

¹¹ Un caso de uso de esta prerrogativa es la consagrada en el artículo 30 de la Decisión 345 de la Comunidad Andina que permite declarar una variedad protegida como de “libre disponibilidad,” sometida eso sí a una compensación equitativa para el obtentor.

protegida para que este realice ciertas actividades sobre tal variedad, generalmente de guardar el material de multiplicación, reproducción o propagación y usarlo para su propio uso.

Por su parte, el Convenio UPOV 1991 trae en su artículo 15, dos tipos de excepciones al derecho del obtentor, unas obligatorias y otra facultativa.

Las obligatorias disponen que el derecho de obtentor no se extenderá a:

- i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,
- ii) a los actos realizados a título experimental, y
- iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de una variedad protegida¹².

La excepción facultativa es la antes mencionada y se dirige a favorecer al agricultor. Le permite a éste utilizar para fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha obtenido por el cultivo, fruto de la variedad protegida. Este ejercicio, de ser permitido por el Estado, está sujeto a “límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor.” Adicionalmente, los artículos 16 y 17 del Convenio UPOV 1991 fijan otras dos disposiciones que limitan el derecho del obtentor: el agotamiento de su derecho por la puesta lícita en el comercio de la variedad protegida y la limitación del libre ejercicio del derecho por razones de interés público.

II. Revisión y comentarios al artículo de Condon & Sinha

El artículo de Condon & Sinha menciona que el debate que relaciona el cambio climático y los derechos de propiedad intelectual y la implicancia del acceso a la tecnología en aquel, se ha orientado prevalentemente hacia la protección de tecnologías limpias. Ello, al decir de los autores, ha provocado un descuido relativo de la importancia de la biotecnología en esa interacción y de manera particular, ha impedido la revisión comparada de los dos regímenes competidores que dispensan esa protección: patentes y certificados de obtentores de variedades vegetales.

Entonces, el artículo bajo revisión apunta a escrutar el efecto de la protección del régimen de protección de nuevas variedades vegetales en la transferencia internacional de tecnología (más exactamente biotecnología), coadyuvante en la mitigación del cambio climático. Ello es extremadamente pertinente, habida cuenta de que la elevación de la temperatura global y las consecuentes alteraciones climáticas exigirá nuevos recursos fitogenéticos que tengan la capacidad de sobrevivir en condiciones más extremas, lo que provoca que los organismos genéticamente modificados se conviertan en la respuesta de primera línea en este tipo de desordenes. Ello, nuevamente, implica un examen de los ya

¹² El artículo 14.4.b) del Convenio UPOV de 1991 define lo que debe entenderse por una variedad esencialmente derivada, lo que podría resumirse como aquella que se deriva principalmente de la variedad inicial, y que conserva los caracteres esenciales de ese genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

señalados regímenes jurídicos aptos para proteger los nuevos desarrollos en este sector de la tecnología.

El temario del artículo es ambicioso y complejo, toda vez que enfrenta varias materias como el impacto del cambio climático, los debates alrededor de los derechos de propiedad intelectual y la transferencia internacional de tecnología, así como los aspectos económicos de la propiedad intelectual en biotecnología y farmacéuticos. Concluye el artículo en un análisis comparativo de las obligaciones legales internacionales en el campo biotecnológico en el Acuerdo de los ADPIC, el Convenio UPOV 1991 y la Convención de la Diversidad Biológica (CDB). Esta última parte, principalmente lo relativo al Acuerdo ADPIC, será la materia de revisión en este comentario.

Una primera línea de exploración ocurre en las obligaciones impuestas por el artículo 27 del Acuerdo ADPIC a los Miembros de la OMC. Se fijan en esta norma obligaciones sustanciales en cuanto a la neutralidad tecnológica de las patentes,¹³ los requisitos de éstas¹⁴ y las dos categorías de causales (facultativas) de exclusión de patentabilidad: las primeras que se relacionan con el orden público y la moralidad¹⁵ y las segundas, con la materia objeto de la invención, que a su vez se subdivide en dos: (i) los métodos de tratamiento humano y animal y (ii) las plantas y animales, excepto microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para su producción.¹⁶

Justamente es en este acápite en donde el artículo de Condon y Sinha se detiene: el Acuerdo ADPIC permite excluir de patentabilidad a las plantas si se otorga protección “a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y este.” Condon y Sinha subrayan como la norma conduce a un tratamiento dispar de tales creaciones, dependiendo de la categoría de derechos aplicables. Si el Miembro opta por el sistema de patentes, obliga a la aplicación del art. 27.1 del ADPIC que impone como condición de patentabilidad de una invención el que sea nueva. Por el contrario, si el Miembro se inclina por el sistema eficaz *sui generis*, desaparece la exigencia de la novedad, en cuanto la norma en cuestión¹⁷ se refiere a “todas las obtenciones vegetales” sin calificarlas como nuevas. Sin embargo, el Convenio UPOV 1991 (el sistema *sui generis, par excellence*) establece como requisito para la concesión del derecho de obtentor, el que la variedad sea nueva,¹⁸ señalando además qué criterios debe cumplir la variedad para ser considerada como tal.¹⁹ Toda vez que el número de Partes Contratantes de UPOV (70 miembros) es bastante inferior al de los Miembros de la OMC (153), quienes en todo caso deben aplicar un sistema eficaz *sui generis* de protección, bien

¹³ Las patentes se concederán para todas las invenciones, bien de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, sin discriminación por el lugar de la invención (art. 27.1 del Acuerdo ADPIC).

¹⁴ Novedad, actividad o nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. (art. 27.1 del Acuerdo ADPIC).

¹⁵ Art. 27.2 del Acuerdo ADPIC

¹⁶ Art. 27.3 del Acuerdo ADPIC.

¹⁷ Art. 27.3 (b) del Acuerdo ADPIC.

¹⁸ Art. 5.1 (i) del Convenio UPOV 1991.

¹⁹ Art. 6.1 del Convenio UPOV 1991. Norma equivalente se encuentra en el art.6.1.b) del Convenio UPOV 1978. A diferencia de la práctica del derecho de patentes, la novedad en el sistema UPOV se orienta hacia la comercialización o no de la variedad por el obtentor con fines de la explotación en un periodo de tiempo.

valdría la pena una indagación adicional sobre los sistemas empleados en aquellos países ya obligados a implantar sistemas *sui generis*, pero que aun no son parte de ninguno de los convenios de UPOV.

El segundo interrogante levantado aquí por Condon y Sinha atañe a lo que debe entenderse por un sistema eficaz *sui generis* de protección de todas las obtenciones vegetales. Los autores ofrecen tres posibilidades: el sistema UPOV ya discutido, el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 1983 y la Convención de la Diversidad Biológica. Infortunadamente los autores no profundizan sobre los méritos del Compromiso y de la CDB en cuanto potenciales paradigmas de un sistema *sui generis* de protección, máxime cuando ambos instrumentos internacionales han debido ser sustituidos o complementados por regímenes de más reciente factura: en el primer caso, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFG) de la FAO (2001) y en el segundo, el Protocolo de Nagoya de la CDB (2010).

De manera importante, el Tratado de la FAO de 2001 trae algunas disposiciones que podrían apuntalar un sistema eficaz *sui generis*: primeramente, restricciones al otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sobre el material fitogenético objeto de intercambio dentro del Sistema Multilateral creado por el Tratado en la forma recibida;²⁰ en segundo término, la afirmación del privilegio del agricultor (de mayor amplitud que el sistema UPOV) a reutilizar, intercambiar o vender semillas protegidas y finalmente²¹ la posibilidad para los agricultores tradicionales de proteger sus variedades nativas o campesinas (*landraces*) validos de un sistema de derechos exclusivos también *sui generis* (Cabrera Medaglia, 2006).²²

En otras palabras, el sistema TIRFG ofrece una alternativa de consideración en la construcción de un sistema *sui generis*. Ello en cuanto que si bien permite reivindicar derechos de propiedad intelectual sobre desarrollos hechos a partir de material fitogenético para la alimentación y la agricultura, tales creaciones deben diferenciarse del material recibido vía los llamados acuerdos de transferencia de materiales (ATM); adicionalmente, el TIRFG reconoce el privilegio del agricultor en una forma más generosa que el sistema UPOV en cuanto que no sólo puede dicho agricultor reutilizar las semillas protegidas, sino que además puede intercambiar y vender las semillas y el material de propagación, sujeto eso sí, a la ley nacional y según sea apropiado. Finalmente, el TIRFG atiende (al menos retóricamente) un reclamo perenne de los agricultores tradicionales y comunidades indígenas en lo que hace al reconocimiento de su enorme contribución en la conservación y desarrollo de recursos fitogenéticos y en la instrucción que imparte el tratado a los gobiernos para la adopción de medidas de protección y promoción de los derechos de esas comunidades.

Acto seguido, Condon y Sinha se ocupan de la revisión del sistema *sui generis* UPOV a fin de contrastarlo con la tradicional categoría de patentes de invención. Un primer llamado

²⁰ Art. 12.2. (d) del TIRFG de la FAO

²¹ Art. 9.3 del TIRFG de la FAO.

²² Art. 9.2 del TIRFG de la FAO.

de los autores alude al término de protección dispensado por el Convenio UPOV 1991, que de manera general es de 20 años, pero que en el caso de árboles y vides es de 25 años;²³ mientras que el artículo 33 del Acuerdo ADPIC determina que la protección conferida por una patente no será inferior a 20 años.

Un segundo frente abierto por Condon & Sinha trata sobre la eventual obsolescencia del régimen UPOV, en cuanto que la irrupción de la biología molecular a partir de los años setenta del siglo pasado, que propicia la ingeniería de reversa en materia de invenciones fitogenéticas, provocaría la erosión de la protección legal de nuevas variedades de plantas. Ello por que como bien se ha anotado, el propio sistema UPOV 1991 en su artículo 15, consagra varias excepciones al derecho del obtentor relativas a actos efectuados en el marco privado con fines no comerciales, a los actos realizados a título experimental, y a los actos dirigidos a la creación de nuevas variedades que no sean variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida.²⁴

Justamente esta última excepción parece convocar la preocupación de los autores, en cuanto que sería relativamente asunto de rutina para un experto en biotecnología, lograr alteraciones en el genotipo²⁵ de una variedad protegida a efectos de lograr una nueva variedad que escape a la condición de ser esencialmente derivada de la anterior. Ello por supuesto, haría nugatoria la protección dispensada por el régimen internacional de variedades vegetales.

En líneas similares, Janis & Smith (2007), citados en profusión por los autores en comento, auguran la posible irrelevancia del sistema *sui generis* UPOV de protección de variedades vegetales por dos razones: una, la competencia del sistema de patentes de utilidad tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea aplicado a plantas y otra, por la ya expresada obsolescencia de un sistema centrado en el paradigma del fenotipo que no ha tenido la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas orientados al paradigma del genotipo. Este sesgo ha propiciado lo que Janis & Smith denominan “copia no literal” (similar a la doctrina de equivalentes en patentes), y que en párrafos anteriores se ha indicado como variedades no esencialmente derivadas de la variedad protegida. Aunado a ello, no parece existir un umbral claramente definido (Janis & Smith, 2007, p. 1597) entre la variedad primigenia y aquellas esencialmente derivadas, al menos, en lo que ellos denominan cosechas específicas que corresponden a las variedades de mayor importancia comercial como son los cereales.

Otro de los comentarios de Janis & Smith es de relevancia aquí: la característica híbrida de la protección *sui generis* de variedades vegetales dispensada por el sistema UPOV. Señalan ellos como esta categoría se nutre de dos tipos de propiedad intelectual: el derecho de autor y las patentes más otros conceptos únicos en la disciplina. Justamente esa mixtura explica, entre otros varios eventos, el que en el sistema UPOV se cuente con las

²³ La diferencia se explica por lo dilatado del proceso de desarrollo de este tipo de variedades.

²⁴ El Convenio UPOV 1978 trae una excepción más amplia en su artículo 5.3, el cual dispone que no será necesaria la autorización del obtentor para emplear la variedad como origen inicial de otras variedades ni para la comercialización de estas, salvo cuando sea necesario el uso repetido de la variedad protegida para la producción comercial de la nueva variedad.

²⁵ El genotipo podría definirse como la estructura genética de un organismo.

excepciones del artículo 15 del Convenio 1991 que en mucho reproducen el concepto del “*fair use*” del sistema de derecho autoral de Estados Unidos.

Ello exige un análisis cuidadoso. Según se ha señalado, las excepciones al derecho del obtentor (es decir, el derecho de exclusividad derivado del registro de su nueva variedad vegetal ante la autoridad competente) comprenden actos efectuados privadamente con fines no comerciales, los realizados a título experimental, y aquellos dirigidos a la creación de nuevas variedades no esencialmente derivadas de la variedad protegida. Por su lado, la sección 107 de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos menciona los factores para considerar como no infractores a usos de terceros distintos al titular del derecho, es decir, aquellos casos de “*fair use*”,²⁶ notándose una tendencia a incluir dentro de ese amparo a aquellos usos no comerciales de la obra. Por el contrario, la ley y práctica del derecho de patentes en ese país ha tendido a restringir la excepción de uso experimental,²⁷ al punto que después del caso *Madey v Duke*,²⁸ la exclusión sólo parece cubrir investigación básica que no tenga propósitos comerciales o como algunos han indicado, la excepción experimental solo protegería a la investigación realizada por amateurs dedicados a pasatiempos científicos.

Aquí entra nuevamente el artículo de Condon & Sinha. Apuntan sus autores a un tercer argumento por las patentes de invención y en desfavor del régimen *sui generis* de protección de las variedades vegetales. Se funda esta preferencia en las Notas Explicativas del Convenio UPOV 1991, que harían más restrictivo o difícil el empleo por parte de terceros de las excepciones dadas en el artículo 15 del Convenio. Según estas, actos no comerciales pero públicos de uso de la variedad protegida no estarían cubiertos por la excepción, así como actos privados con propósito comercial. Por el contrario, si estarían cubiertos por la excepción, actos propios de la agricultura de subsistencia que comporten la propagación de la variedad para ser consumida en la explotación campesina, siempre y cuando tenga propósitos no comerciales. No sería dable querellarse con la segunda y tercera situación aquí explicada, pero sí con la primera, en cuanto parece restringir la excepción dada por el artículo 15 del Convenio UPOV 1991 sobre usos no comerciales al imponer la exigencia de que tales actos se hagan privadamente. Merece reflexionar en que eventos podría darse el caso de un uso no comercial pero público. Los autores no elaboran en ejemplos, pero no sería descartable imaginar un uso de una variedad protegida por parte de terceras personas distintas al obtentor en una feria agropecuaria en donde se exhiba un avance científico sobre la variedad protegida, pero sin ningún propósito ulterior de explotación económica. Al tenor de la nota explicativa, tal uso, seguramente inocuo para el obtentor, podría entenderse como un uso infractor de la variedad protegida.

²⁶ Es decir:

- *The purpose and character of the use, including whether such use is of commercial nature or is for nonprofit educational purposes.*
- *The nature of the copyrighted work.*
- *The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole.*
- *The effect of the use upon the potential market for, or value of, the copyrighted work.*

²⁷ Esta excepción al derecho del titular de la patente o defensa del infractor fue establecida en el caso *Whittemore v. Cutter* (29 Fed. Cas. 1120, 1121 (C.C.D. Mass. 1813)).

²⁸ 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002)

Citan los autores otra restricción sugerida por las Notas Explicativas, ya no sobre la excepción obligatoria sino pertinente a la excepción facultativa, esto es, al privilegio del agricultor. Este no se debe extender a sectores agrícolas y hortícolas en donde tal privilegio no sea una práctica común, señalando como tales a los sectores de frutas, ornamentales y vegetales. Dicho de otra forma, el privilegio solo puede darse en aquellos sectores en donde la práctica sea común, pero pareciera que las Notas Explicativas del Convenio limitan la autonomía de una Parte del mismo de definir que son o no prácticas comunes en esa jurisdicción. Adicionalmente, se introducen otras limitaciones como el tipo de variedad (nuevamente afectaría a los sectores frutícolas, ornamentales y vegetales), el tamaño de la explotación o área de cultivo, el valor de la cosecha, la proporción del área sembrada respecto a la extensión de la explotación agrícola, la práctica anterior a la protección y la remuneración. Finalmente en este punto, Condon & Sinha se preguntan si esta excepción, privilegio del agricultor, no debería modificarse para adaptarse a la evolución de las prácticas agrícolas y de mejoramiento de variedades.

Otra pregunta que se hacen los autores es de si el privilegio del agricultor sólo se puede extender al material cosechado y si no debería cubrir también al material propagado fuera de la granja, en el evento de que el agricultor no cuente con esa facilidad en su propia explotación. Adicionalmente, notan falencias en otros artículos del Convenio UPOV 1991, a saber, la falta de definición sobre el concepto de interés público (art.17.1) y lo que debe entenderse por remuneración equitativa (art.17.2)²⁹ en los casos de las limitaciones al derecho del obtentor impuestas por el Estado.

Otra materia discutida por Condon & Sinha es el agotamiento del derecho de propiedad intelectual en patentes y en el sistema *sui generis* de protección de las variedades vegetales. El asunto a discutir es el alcance del ejercicio territorial de los derechos de un titular de un activo intelectual, una vez los bienes en los que estos derechos se incorporan son puestos de manera lícita en el comercio (no atañe este debate a mercancías falsificadas). En el caso que nos ocupa, ello ocurriría cuando el material de la variedad protegida es vendido o comercializado por el titular del derecho de obtentor en una jurisdicción y tal material es enviado a otra, en lo que es conocido como importaciones paralelas. La historia de la negociación del Acuerdo ADPIC documenta este tópico como objeto de intensos y dificultosos intercambios que llevó a la consagración del artículo 6 de este Acuerdo (UNCTAD-ICTSD, 2005). En él se dispone que, excepción hecha de lo relacionado con trato nacional y trato de nación más favorecida, el mecanismo de solución de diferencias no podrá ser usado para dirimir cuestiones atinentes al agotamiento del derecho. En otras palabras, esta materia quedó excluida de la norma multilateral y cada Miembro puede establecer el régimen que a bien tenga, sin que pueda ser cuestionado por ello. El artículo 16 del Convenio UPOV 1991, acorde con la regla general, regula el agotamiento del derecho del obtentor en líneas similares al del Acuerdo ADPIC al disponer que este derecho:

²⁹ El art. 31.h del Acuerdo ADPIC dispone que en caso de licencias obligatorias, la remuneración será adecuada. Este término es el de mayor uso en el derecho internacional.

... no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad³⁰ o de una variedad [derivada], que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante concernida **por el obtentor o con su consentimiento**, o material derivado de dicho material. [énfasis añadido]

Empero, el agotamiento de los derechos del obtentor cesa cuando esos actos:

- i) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión,
- ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

Lo anterior da sustento a Condon & Sinha para agregar en su balance por manera que la simple comparación indica una disposición más favorable y menos condicionada en lo que hace a las patentes que en lo referente al sistema de protección de variedades vegetales. Por oposición, el sistema UPOV 1991, que aunque sigue en su formulación general la norma ADPIC, devuelve al obtentor la posibilidad de ejercer sus derechos cuando ocurra una nueva reproducción o multiplicación de la variedad protegida o cuando el material de la variedad se comercialice a un país no sujeto a estas obligaciones. Valdrían acá dos preguntas: la primera, de si la reproducción o multiplicación deba darse para exportar la variedad o ello rige también para el mercado nacional (lo que equivaldría a una supresión del agotamiento territorial) y la segunda, si ese país importador debe estar sujeto a alguno de los convenios UPOV para excluirse de la prohibición o si basta un sistema *sui generis* de protección, cualquiera que sea.

III. Comentarios finales

No abundan los análisis sobre los sistemas *sui generis* de propiedad intelectual. Así, el artículo objeto de estos comentarios, provee una necesaria inmersión en los aspectos de mayor relevancia del régimen internacional de protección a las variedades vegetales, de manera particular en el impacto que este pudiese tener en la transferencia internacional de los activos intelectuales que coadyuven en la mitigación de los efectos del cambio climático.

La vertiente de mayor interés desde la perspectiva estricta de la propiedad intelectual (entre los otros temas de indudable relevancia), es la comparación de las ventajas y desventajas de mencionado sistema con el de patentes, este último, de mayor trayectoria y estudio en la disciplina. Condon y Sinha se valen de un profundo estudio de ciertas características del sistema *sui generis*, que los conduce a sugerir que éste tendría unas características que lo hacen menos apropiado para los efectos de la transferencia internacional de nuevos avances biotecnológicos en el sector de variedades vegetales de los países desarrollados hacia países en desarrollo. Ello, en razón a que el sistema *sui generis* demanda condiciones más estrictas en las excepciones del derecho del obtentor, amén de que se tiene allí, un régimen de agotamiento del derecho del titular más estricto que el contemplado en el Acuerdo ADPIC.

³⁰ Se entiende por material, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa de su variedad, el producto de la cosecha y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

Es justamente en el tema de limitaciones y excepciones en el derecho del titular en donde se podría diferir de la aproximación de Condon & Sinha. Según se señaló antes, no existe norma internacional que regule este fenómeno en el derecho de patentes, lo que deja ello al arbitrio de los países, atendiendo solamente las restricciones impuestas por el artículo 30 del Acuerdo ADPIC. Adicionalmente, el movimiento global de expansión y profundización de los derechos de propiedad intelectual permitiría anticipar una correlativa contracción en tales cortapisas, lo que comportaría consecuentemente restricciones en el uso de materiales protegidos por personas carentes de la autorización del titular de esos derechos (OMPI, 2008). Por el contrario, en mi opinión, los preceptos de los artículos 15 y siguientes del Convenio UPOV 1991, aunque imperfectos, ofrecen una mejor oportunidad para que terceros puedan participar en el uso de tales desarrollos tecnológicos, eso sí, siempre y cuando el sistema UPOV no quede reducido a la irrelevancia tecnológica como se advierte en la literatura existente.

IV. Referencias

- ❖ Aplin T & Davis Jennifer (2009). “Intellectual Property Law Text, Cases and Materials,” Oxford University Press.
- ❖ Cabrera Medaglia, Jorge (2006). El Régimen Internacional de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios: Avances, Elementos y Recomendaciones. UICN, Oficina Regional para América del Sur, Quito, Ecuador.
- ❖ Janis, M.D. & Smith Stephen (2007). Technological Change and the Design of Plant Variety Protection Regimes. *Chicago-Kent Law Review* 82 Chi.-Kent L. Rev. 1557 (2007)
- ❖ Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.
Consultado en <http://www.upov.int/upovlex/es/conventions/1991/act1991.html>
- ❖ Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos: *Madey v. Duke University* 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002)
- ❖ OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SPC) Duodécima sesión). Informe sobre el Sistema Internacional de Patentes SCP/12/3 Rev.2 . Ginebra, 23 a 27 de junio de 2008.
- ❖ Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, TIRFG (2001).
Consultado en <http://www.fao.org/AG/cgrfa/Spanish/itpgr.htm>
- ❖ UNCTAD-ICTSD Project on IPRs & Sustainable Development (2005). “Resource Book on TRIPS & Development.”