

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
FACULTAD DE DERECHO

**PROPIEDAD INTELECTUAL  
SOBRE VARIETADES VEGETALES  
EN COSTA RICA**

---

ALCANCES Y LÍMITES DE LOS DERECHOS  
DEL OBTENTOR

*Juan Pablo Morales Campos*  
San José, Costa Rica  
2010

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
FACULTAD DE DERECHO

**PROPIEDAD INTELECTUAL  
SOBRE VARIETADES VEGETALES  
EN COSTA RICA**

---

ALCANCES Y LÍMITES DE LOS DERECHOS  
DEL OBTENTOR

**Tesis para optar por el grado de Licenciado en  
Derecho**

*Juan Pablo Morales Campos*  
San José, Costa Rica  
2010

*A mi madre y a mi padre*

*Mi agradecimiento al director y lectores de este trabajo por su colaboración en la realización del mismo.*

*Especiales agradecimientos:*

*Al Dr. Jorge Cabrera M. por su valiosa orientación durante cada paso de la presente investigación así como sus cuidadosas sugerencias y observaciones durante el estudio de los temas abordados.*

*Al Msc. Néstor Morera V. por sus atentas observaciones que permitieron mejorar y complementar lo planteado en este trabajo.*

## **ÍNDICE GENERAL**

	<b>Página</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	1
<b>TÍTULO PRIMERO: PROPIEDAD INTELECTUAL Y FORMAS DE VIDA</b>	
<b>CAPÍTULO I: TUTELA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS</b>	
<b>SECCIÓN 1: EL FITOMEJORAMIENTO COMO ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA</b>	
<i>1.1 La biotecnología y sus aplicaciones</i>	10
<i>1.2 El fitomejoramiento</i>	17
<i>1.3 Fines económicos del fitomejoramiento</i>	24
<i>1.4 Breve acercamiento a la actividad del fitomejoramiento en Costa Rica</i>	27
<b>SECCIÓN 2: PROPIEDAD INTELECTUAL BIOTECNOLOGÍA Y OBTENCIONES VEGETALES</b>	
<i>2.1 Consideraciones elementales sobre biotecnología y propiedad intelectual</i>	30
<i>2.2 El sistema de protección de obtenciones vegetales</i>	38
<i>2.2.1 Nacimiento y evolución del sistema UPOV</i>	38
<i>2.2.2 La incorporación de Costa Rica al Convenio UPOV 91</i>	41
<b>TÍTULO SEGUNDO: EL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL</b>	
<b>CAPÍTULO I: CONFIGURACIÓN DEL DERECHO DEL OBTENTOR</b>	
<b>SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL</b>	
<b>SECCIÓN 2: PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL</b>	
<i>2.1 Los requerimientos sobre la variedad vegetal</i>	
<i>2.1.1 Variedad vegetal, obtención vegetal y obtentor</i>	54
<i>2.1.2 Requisitos de la variedad protegible</i>	65

2.1.2.1	<i>La novedad y la distinción</i>	65
2.1.2.2	<i>La homogeneidad</i>	78
2.1.2.3	<i>La estabilidad</i>	78
2.1.2.4	<i>La denominación</i>	80

### SECCIÓN 3: EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y LA ADJUDICACIÓN DEL TÍTULO

3.1	<i>Iniciación</i>	85
3.2	<i>Instrucción</i>	91
3.3	<i>Resolución y adjudicación del título</i>	92

## CAPÍTULO II: ALCANCES Y LÍMITES DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL

### SECCIÓN 1: ALCANCES DEL DERECHO EN EL TIEMPO

1.1	<i>La protección a priori</i>	93
1.2	<i>Los plazos de protección a partir del otorgamiento del título</i>	97

### SECCIÓN 2: LOS ALCANCES DEL DERECHO DE PROTECCIÓN SOBRE EL MATERIAL VEGETAL

2.1	<i>Facultades básicas del obtentor sobre el material vegetal</i>	
2.1.1	<i>Los actos de aprovechamiento</i>	99
2.1.2	<i>La facultad de autorización a través de la Licencia Contractual</i>	101
2.2	<i>Las extensiones de la protección</i>	
2.2.1	<i>Extensión al producto de la cosecha</i>	104
2.2.2	<i>Extensión a otras variedades</i>	109
2.2.2.1	<i>Variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida</i>	110
2.2.2.2	<i>Variedades esencialmente derivadas</i>	111

### SECCIÓN 3: LÍMITES AL DERECHO DEL OBTENTOR

<i>3.1 El privilegio del obtentor</i>	117
<i>3.2 El privilegio del agricultor</i>	123
<i>3.3 Límites por interés público</i>	134
<i>3.4 El agotamiento del derecho</i>	138

## **CAPÍTULO II: LIMITACIONES AL DERECHO DEL OBTENTOR A TRAVÉS DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD**

### SECCIÓN 1: LAS LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE ELEMENTOS DE BIODIVERSIDAD

<i>1.1. Recursos fitogenéticos y conocimientos tradicionales</i>	142
<i>1.2 Las limitaciones al otorgamiento de derechos de obtentor</i>	147

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

<i>SECCIÓN 1: CONCLUSIONES GENERALES EN CUANTO A LOS ALCANCES Y LOS LÍMITES DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL</i>	155
--	-----

<i>SECCIÓN 2: CONCLUSIONES EN CUANTO A LOS ALCANCES DEL DERECHO DEL OBTENTOR.</i>	157
---	-----

<i>SECCIÓN 3: CONCLUSIONES EN CUANTO A LOS LÍMITES DEL DERECHO DEL OBTENTOR</i>	159
---	-----

<b><u>BIBLIOGRAFÍA</u></b>	169
----------------------------	-----

<b><u>ANEXOS</u></b>	174
----------------------	-----

## **TABLA DE ABREVIATURAS**

ADPIC Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio

CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos

CIA Centro de Investigaciones Agronómicas

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical

CIP Centro Internacional de la Papa

CONAGEIBO Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad

DHE Distinción, Homogeneidad y Estabilidad

ISAAA International Service for the Acquisition of Agri- Biotech Applications

LB Ley de Biodiversidad

LOV Ley de Obtenciones Vegetales

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

OCDE Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo

OFINASE Oficina Nacional de Semillas

OMC Organización Mundial del Comercio

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

RLOV Reglamento a la Ley de Obtenciones Vegetales

UPOV Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales

UCR Universidad de Costa Rica

UNA Universidad Nacional



**FICHA BIBLIOGRÁFICA**

Morales Campos, J.P. (2010). *Propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales en Costa Rica. Los alcances y límites del derecho del obtentor*. Tesis de Licenciatura en Derecho. San José, Universidad de Costa Rica.

## **RESUMEN**

Morales Campos, J.P. (2010). *Propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales en Costa Rica. Los alcances y límites del derecho del obtentor*. Tesis de Licenciatura en Derecho. San José, Universidad de Costa Rica.

Las obtenciones vegetales se encuentran reguladas en Costa Rica por tres cuerpos normativos: el Convenio UPOV91, la Ley de Obtenciones Vegetales y el Reglamento a la Ley de Obtenciones Vegetales. El propósito de esta investigación es describir y demarcar los alcances y límites del derecho del obtentor en los textos legales sobre la materia así como caracterizar y abordar los fundamentos o las razones prácticas que restringen o extienden el margen de ejercicio que de estos derechos pueden hacer sus titulares.

Con este propósito, el presente trabajo explora y analiza esta normativa de una forma articulada, es decir, considerando los que a juicio del autor fueron categorizados como alcances y límites del derecho en los diferentes textos legales vigentes en Costa Rica que en manera conjunta regulan la materia. Para un mejor entendimiento de la actividad que es regulada por estos textos legales, se exponen inicialmente varios asuntos concernientes a la dinámica de la actividad biotecnológica moderna y a los cambios que ha incorporado la ingeniería genética al mejoramiento vegetal y a la relación o “encuentro” del Derecho con estas formas de biotecnología. También se lleva a cabo un acercamiento a la actividad del fitomejoramiento en Costa Rica, de manera que el lector pueda tener una perspectiva de la dimensión y capacidad existente en nuestro país en cuanto a mejoramiento vegetal. Posteriormente se analizan las obtenciones vegetales como parte del derecho de la propiedad industrial y se hace énfasis en las diferencias y

particularidades que presenta esta forma de protección con respecto a otras formas de propiedad industrial. Seguidamente se analiza cómo se configura el derecho de obtención vegetal, qué requisitos se requiere cumplir y se introducen algunas interpretaciones sobre la forma en que deben ser entendidos estos requisitos, de acuerdo con los análisis hechos en doctrina extranjera, así como con las interpretaciones que hasta el momento ha emitido la UPOV en sus documentos oficiales. En vista de que el proceso de registro de obtenciones vegetales apenas empieza a dar sus primeros pasos, este trabajo se limita a proponer un esquema conceptual para describir las etapas del proceso, contempladas en la Ley de Obtenciones Vegetales y su reglamento.

El desarrollo principal del trabajo se da a partir del abordaje de varias figuras legales que han sido clasificadas por el autor como alcances o extensiones al derecho del obtentor y otras como límites al mismo. En el abordaje de cada uno de estos alcances y límites se explican las formas en que éstos inciden sobre el derecho de explotación y aprovechamiento de la variedad vegetal, qué relaciones existen entre estas figuras y, en ciertos casos, cómo algunas extensiones del derecho vienen a reducir, en la práctica, la aplicabilidad de figuras consideradas como limitativas del derecho del obtentor. De igual forma, se señalan los fundamentos que sustentan la existencia de estas figuras y algunos aspectos específicos que, a criterio del autor, deben ser regulados expresamente o desarrollados con mayor detalle en la legislación sobre el tema.

Finalmente, se exponen los límites que se imponen al otorgamiento de los derechos de obtención vegetal a través de la Ley de Biodiversidad. Se contemplan puntualmente los límites con respecto al acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos y prácticas tradicionales relacionadas con elementos de biodiversidad.

El autor termina por plantear una serie de conclusiones cuyo hilo conductor es la demostración de cómo la tendencia de reforzamiento de los derechos del obtentor de variedades vegetales presente en el Convenio UPOV91 introduce mecanismos más eficaces para el aseguramiento del derecho de explotación del titular de estos derechos privados, cómo y porqué las figuras extensivas del derecho del obtentor reducen o imposibilitan una aplicación integral de las figuras limitativas que no sufren de mayor actualización con respecto a versiones anteriores del Convenio. De igual forma se incluyen conclusiones en cuanto a las formas en que el derecho del obtentor es limitado en virtud de las características del objeto de protección (atípico si consideramos que la protección de invenciones aplicables a la industria ha tenido como objeto de protección tradicionalmente objetos inertes) y sobre el fenómeno de concurrencia de titularidades en un mismo objeto de protección, sobre cómo este fenómeno es igualmente atípico en para la propiedad intelectual y la dificultad que implica para la aplicación del derecho.

## **INTRODUCCIÓN**

La biotecnología y específicamente el fitomejoramiento son actividades que han adquirido gran relevancia para el ser humano, en virtud de la utilidad que deriva de la manipulación genética de especies animales, vegetales y microorganismos para mejorar los niveles de producción y aprovechamiento que de éstos se puede obtener, con propósitos alimenticios, medicinales e industriales. En el caso del fitomejoramiento, ésta es un área de estudio e investigación científica que se enfoca en la manipulación y experimentación genética con especies vegetales, principalmente para la obtención de nuevas variedades con características favorables para la producción y comercialización.

Ante la evidente importancia económica que las innovaciones en materia de variedades vegetales representan para la actividad agrícola principalmente, se ha establecido, a través del Derecho de la Propiedad Intelectual, un régimen legal de protección a los intereses patrimoniales de quienes, con su ingenio e inventiva, desencadenan procesos enfocados a desarrollar nuevas variedades vegetales e invierten recursos, tiempo y energía en ello. Desde la perspectiva general de los diferentes textos legales enfocados en establecer formas de protección de derechos de propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales, se ha pretendido asegurar que los obtentores tengan la posibilidad de gozar de los beneficios económicos que derivan de la comercialización de la variedad vegetal desarrollada, de manera que, a futuro, su esfuerzo y labor intelectual encuentren remuneración.

Con la implementación de leyes y reglamentos que regulan las actividades sobre las cuales versan estos derechos intelectuales, los procesos para hacerlos valer y las sanciones que del irrespeto o abuso de los mismos pudiesen resultar, así como sus límites, no sólo se ha buscado facilitar el goce efectivo de los beneficios económicos de quienes se dedican a esta actividad, sino que también se ha procurado garantizar un régimen mínimo de protección, que aliente la inversión de recursos en biotecnología y fitomejoramiento (actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el progreso de las naciones), en vista de que los avances y nuevos descubrimientos en estas áreas suelen ser de gran utilidad para la agricultura, la industria y la farmacia.

A partir del 2008, Costa Rica introduce a su ordenamiento dos normas en materia de protección a obtenciones vegetales: La Ley No. 8635, mediante la cual se incorpora a nuestro ordenamiento el Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en su Acta de 1991 (de ahora en adelante Convenio UPOV91) y la Ley de Obtenciones Vegetales (No.8631) Esta normativa, cuyo marco y referencia fundamental es el Convenio UPOV91, establece un sistema de protección para derechos exclusivos de explotación sobre variedades vegetales nuevas. Resulta conveniente, ante la poca experiencia que en Costa Rica existe en cuanto a esta materia de protección (por demás compleja), analizar cuáles son las características del derecho de exclusividad que regula la normativa de protección de obtenciones vegetales, sus alcances y límites.

Como alcances, se hará referencia a los márgenes de acción que otorga el derecho de obtención a su titular sobre la variedad en cuanto a las capacidades y

facultades de actuar sobre el material de la variedad o sus derivados. Como límites, a aquellas restricciones y excepciones que circunscriben el ejercicio de ese derecho. Resulta aún mas pertinente localizar estos aspectos en el Reglamento a la Ley de Obtenciones Vegetales -recientemente promulgado- y comparar el desarrollo que se ha hecho en estos temas con respecto al que se les ha dado en otras legislaciones y los diferentes tratamientos doctrinarios (principalmente los de la doctrina y legislación española y colombiana). A continuación se especifican los objetivos a los que responde este trabajo, así como la metodología empleada para la realización del mismo

## **Objetivos**

### ***General:***

Precisar los alcances y límites que tienen los derechos del obtentor de variedades vegetales en Costa Rica, a partir de la adopción del Convenio UPOV 91 y de la Ley de Obtenciones Vegetales (No. 8631).

### ***Específicos:***

1. Sistematizar la situación de los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica antes de la aprobación del Convenio UPOV 91 y de la Ley 8371.
2. Caracterizar el contexto internacional en que Costa Rica se encuentra inmerso y en el que se inicia el proceso hacia la adopción de una regulación en cuanto a Propiedad Intelectual sobre variedades vegetales.
3. Identificar los principales ejes en torno a los cuales se planteó la discusión legislativa de los proyectos de ley que posteriormente fueron aprobados.
4. Puntualizar las posiciones argumentativas a favor y en contra de la adopción de esta legislación.
5. Determinar cuál es el carácter de protección que se confiere a una obtención vegetal, cuáles son los actos a los que se ve facultado el obtentor vegetal y las formas de hacer valer estos derechos frente a terceros.



6. Describir los principales rasgos característicos de un derecho de obtentor vegetal.
7. Examinar los diferentes supuestos que deben de cumplirse, de acuerdo con la legislación, para que se genere un derecho de obtención vegetal.
8. Valorar si existen o no criterios claros y uniformes para determinar si se cumplen o no los supuestos que establece la legislación y si los requerimientos exigidos se adecuan a las particularidades biológicas y productivas de Costa Rica.
9. Explicar las particularidades que tiene el registro de nuevas variedades vegetales a nivel nacional, así como las reglas de derecho internacional que se aplican en este aspecto, cuando la inscripción de variedades se da en otras latitudes distintas a las del lugar donde se obtuvo la nueva variedad.
10. Explicar qué debe entenderse como material de reproducción y sobre qué formas o etapas biológicas de este material puede ejercer su derecho el obtentor vegetal.
11. Analizar cuáles son las formas de extender la protección de una nueva variedad a través del certificado de obtención vegetal en cuanto a situaciones particulares propias de la actividad del fitomejoramiento.
12. Examinar cuáles son los mecanismos y procedimientos que se establecen en la legislación, en la materia de obtenciones vegetales para tutelar el derecho del obtentor vegetal y los beneficios patrimoniales que recibe del mismo.
13. Valorar si, de acuerdo con la dinámica la actividad del fitomejoramiento en Costa Rica, estos mecanismos o procedimientos son adecuados.

14. Explicitar las medidas punitivas que existen en la legislación costarricense en materia de obtenciones vegetales.
15. Determinar cuáles son los límites y restricciones que existen al derecho de obtentor.
16. Examinar cuáles son las excepciones al derecho del obtentor y con qué supuestos se aplican.
17. Analizar cuáles son los fundamentos que dan sustento a estas excepciones.
18. Identificar y explicar cuáles son los principios establecidos en otros regímenes jurídicos que tienen aplicación y vigencia en el área de propiedad intelectual sobre variedades vegetales.
19. Identificar y explicar cuáles son las restricciones establecidas en otros regímenes jurídicos y que se imponen a los derechos del obtentor vegetal.

### ***Metodología***

En esta sección se especificarán el tipo de investigación, método a utilizar, fuentes de información, técnicas de recolección de datos, instrumentos para recolectar la información y estrategias de análisis.

### ***Tipo de investigación***

Investigación de carácter descriptivo cualitativo cuyo propósito es la comprensión del problema en el contexto de tendencias jurídicas nacionales e internacionales, en cuanto a obtenciones vegetales y desde los significados subyacentes en las fuentes de información: textos legales que regulan la materia de obtenciones vegetales en Costa Rica y en otros países latinoamericanos, desarrollos doctrinarios en la materia, criterios de especialistas (juristas, funcionarios públicos, científicos, productores, fitomejoradores, funcionarios de organizaciones gubernamentales, empresarios, etc.).

### ***Técnicas de recolección de datos***

Planteamiento de las preguntas de estudio a los textos seleccionados de acuerdo con la pertinencia de la temática en análisis, mediante hojas de análisis elaboradas para este fin y entrevistas abiertas a especialistas en la materia. Para ello, se elaborará una guía de entrevista abierta con planteamiento de preguntas coherentes con los objetivos del estudio

### ***Estrategia de análisis de los datos***

Se empleará el análisis de contenido como estrategia de análisis de los datos <sup>1</sup>

### ***Hipótesis General de Trabajo***

La extensión del alcance y la aplicación de los límites del derecho de obtentor vegetal dependen de las características mutables del objeto de protección, de las técnicas empleadas para su modificación, de la coexistencia o no de otras formas de propiedad intelectual sobre una misma variedad y los criterios de reforzamiento de los derechos del fitomejorador que inspiran el Convenio UPOV y la regulación con mayor o menor detalle de las extensiones que implican estos criterios.

### ***Estructura de la Investigación***

El presente trabajo consiste de dos títulos. El primero de ellos comprende un capítulo con dos secciones y constituye el marco teórico del trabajo. En él se abarcan temáticas referentes a la caracterización de la actividad del fitomejoramiento como actividad biotecnológica para entrar luego a relacionar de forma general esta actividad científica con el Derecho de la Propiedad Intelectual. El segundo título compuesto de tres capítulos comprende el desarrollo principal del trabajo donde se abordan primeramente aspectos referentes a la configuración

---

<sup>1</sup> El análisis de contenido para los efectos de este trabajo se entenderá en el sentido que lo Plantea Klaus Krippendorff es decir como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproductibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”.

del derecho de obtención vegetal, sus fundamentos y características. De igual forma se propone un esquema para la comprensión del proceso de registro de una variedad vegetal, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente. En los capítulos dos y tres se exponen lo que han sido catalogados como alcances y límites del derecho cuya configuración y bases fundamentales fueron expuestas en el capítulo primero. Finalmente se exponen las conclusiones del trabajo divididas en tres secciones. En la primera de ellas se exponen las conclusiones generales referentes a la actividad del fitomejoramiento en cuanto a objeto de regulación mediante el régimen de obtenciones vegetales. En la segunda y la tercera se exponen las conclusiones específicas en cuanto a los alcances y límites del derecho de obtención vegetal respectivamente.

## **TÍTULO PRIMERO: PROPIEDAD INTELECTUAL Y FORMAS DE VIDA**

### **CAPITULO I: BIOTECNOLOGÍA Y FITOMEJORAMIENTO**

#### *SECCIÓN 1: EL FITOMEJORAMIENTO COMO ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA*

##### *1.1 La biotecnología y sus aplicaciones*

Es conveniente, para efectos de este estudio y antes de entrar a conocer algunas precisiones terminológicas y conceptuales en el tema de la propiedad industrial, realizar un acercamiento inicial y en términos generales a la actividad técnico- científica a través de la cual se logran invenciones cuyo sustrato es la vida misma y que son objeto de protección de la propiedad intelectual.

La biotecnología es una actividad para la cual se han dado numerosas definiciones. Se trata de un campo complejo que puede ser comprendido a través de distintas perspectivas. Sin embargo, nos aventuraremos a acuñar una definición que comprende algunos de sus elementos primordiales y, a nuestro juicio, los que más merece la pena mencionar, considerando que el presente trabajo pretende llevar a cabo un análisis jurídico de la legislación costarricense en lo que respecta a la regulación de una forma de biotecnología. Hecha esta aclaración, debe entenderse que, en términos generales, se trata de una actividad en la cual se aplican tecnologías sobre materia u organismos vivos para generar productos, ya sea utilizando los procesos existentes en la naturaleza o induciendo modificaciones o cambios, tanto en el estado como en la estructura genética de

este material vivo, con el propósito de generar nuevos organismos con características deseables, productos o procesos biológicos, que sean de utilidad para aplicaciones específicas.

La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) ha definido biotecnología como:

*“La aplicación de ciencia y tecnología a organismos vivos, así como partes, productos y modelos para alterar materiales vivos o inertes para la producción de conocimiento, bienes y servicios (...) la aplicación de organismos, sistemas, y procesos biológicos a la producción de bienes y servicios en beneficio del hombre”*<sup>2</sup>  
(OCDE, 2005).

De forma similar, el Convenio de Diversidad Biológica señala que biotecnología es: *“toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”*.

Consideramos que la dinámica de la actividad biotecnológica puede entenderse en dos dimensiones: la aplicación de organismos vivos o procesos biológicos que se encuentran en la naturaleza a ciertas actividades productivas, y la manipulación de organismos vivos o de sus componentes, de tal forma que se produzcan modificaciones deseables en sus características.

---

<sup>2</sup> La definición en el texto original en inglés: *“The application of science and technology to living organisms, as well as parts, products and models thereof, to alter living or non-living materials for the production of knowledge, goods and services”*

En cuanto a la aplicación de organismos vivos y procesos biológicos presentes en la naturaleza a actividades productivas, es constatable que el ser humano ha hecho uso de estos procesos y organismos desde hace siglos. Un ejemplo claro de ello es la utilización de hongos y bacterias, y de los procesos químicos que desencadenan a partir de sus propias características orgánicas, para la generación de alimentos (queso, cerveza, pan, etc.).

Por otro lado, y en la otra dimensión, tampoco puede considerarse como novedosa la manipulación de organismos vivos para producir modificaciones en sus características originarias, es decir, en las características que presentan tal cual se les encuentran en la naturaleza. En este sentido, resulta interesante el término que utiliza Amat (2008), cuando se refiere a “biotecnología tradicional” como aquella basada mayormente en la mejora genética de plantas y animales a partir de la reproducción sucesiva de los organismos que presentan características deseables de acuerdo con determinados fines productivos. Un caso paradigmático es el del teosinte (*Zea mexicana*), una especie de pasto gigante que aún se encuentra en su forma original en México y que luego de un largo proceso de selección derivó en el maíz moderno. El teosinte, en su estado salvaje, tiene varios tallos y produce unas pequeñas mazorcas con unos pocos granos. Hoy en día el maíz que conocemos tiene un único tallo y el tamaño de las mazorcas es significativamente más grande, por lo que genera un rendimiento de producción por hectárea muy superior al de su ancestro. Sobrados ejemplos como éste podemos encontrar en la historia. En el caso del teosinte, este fue un proceso milenario iniciado, probablemente, por incipientes poblaciones de agricultores aborígenes y se desarrolló, posteriormente, en el seno de importantes



civilizaciones precolombinas de América, para ser continuada luego por generaciones y generaciones de campesinos. Sin duda, todos ellos desencadenaron procesos que actualmente podríamos catalogar como biotecnológicos, de manera que la biotecnología como actividad ha estado presente en el que hacer de los seres humanos desde hace miles de años. Bien podríamos decir que el término biotecnología es relativamente reciente, pero se refiere a un fenómeno antiguo.

A partir de los aportes científicos de Gregorio Mendel, que explican los principios básicos de la transmisión genética, se logran avances sustanciales en las actividades tendientes a seleccionar y criar organismos vivos. Mendel establece conceptos fundamentales que describen las particularidades de la herencia genética proveyendo de una distinción clara entre genotipo y fenotipo, así como una base para pruebas de progenie. (POWELL, WAUGH, BRADSHAW, RUSSELL, RAMSAY, FOSTER, 2004)

A finales del siglo XX y hasta nuestros días, importantes avances se han producido a partir de la ingeniería genética, enmarcada dentro de un área de conocimiento denominada *biología molecular*. La ingeniería genética puede definirse como:

*"...un conjunto de técnicas que permiten alterar las características de un organismo mediante la modificación dirigida y controlada de su genoma, añadiendo, eliminando o modificando alguno de sus genes".*

*(SEBIOT,2000)*

No se habla ya de una modificación de seres vivos a través de métodos de selección dados dentro de procesos naturales, sino de una verdadera

*manipulación* directa y artificial en los genes de un determinado ser vivo, ya sea para modificarlos, alterarlos, o trasladarlos a otro ser vivo de la misma especie o de un especie diferente. Esto último, con el propósito de obtener ciertas características consideradas como deseables en los receptores de estos genes, de manera que sean transmisibles por vía hereditaria a posteriores generaciones. También es posible suprimir uno o varios genes del código genético de una variedad o especie, algo particularmente útil cuando se pretenden eliminar, en los seres vivos, características que los hacen susceptibles a adquirir ciertas enfermedades o para la “corrección” de ciertos defectos hereditarios.

Estas innovaciones en la actividad biotecnológica han llevado a emplear un término que refiere a una nueva etapa de la biotecnología, donde sobresale el uso de la ingeniería genética como método. Así es como hoy se habla de “biotecnología moderna o avanzada”, lo cual implica un “paso” de las técnicas de *mejora* genética a las de *manipulación* genética. Se identifica, así, un salto cualitativo de una ciencia del *desarrollo* a una ciencia de la *construcción*. (AMAT, 2008).

En este sentido, Jürgen Habermas (2003) plantea una inquietante reflexión con respecto a este fenómeno señalando un rompimiento de una categorización tradicional entre “lo que es *manufacturado* y lo que puede ser *producido por la naturaleza*”. La actividad humana en los procesos de mejora genética en un principio estaba circunscrita a “un método clínico de ajuste a la inherente dinámica de la naturaleza” , ahora, por el contrario, “lo que teníamos por «dado» como naturaleza orgánica y que podía ser «criado» a lo mucho, cambia al reino de los artefactos y su producción” (traducción libre). Podemos hablar, entonces, de la

capacidad humana no sólo de canalizar o direccionar procesos biológicos para producir modificaciones en seres vivos, sino de crear o producir nuevas formas de vida a través de material biológico, manipulando, de una forma directa, sus componentes genéticos; agregando o suprimiendo componentes; construyendo y reconstruyendo, es decir, tejiendo artificialmente los hilos de la vida misma para darle nueva forma a los entretejidos ya existentes en la naturaleza.

Tenemos, pues, en la actualidad, una actividad biotecnológica desenvuelta en un ámbito de la vida que desengrana el código determinante de las formas en que la materia orgánica funciona o se manifiesta y, en este sentido, está por demás decir que su ámbito de aplicación es abrumadoramente amplio. Mencionaremos aquí, y de manera breve, dos áreas en las que la biotecnología ha incorporado notables avances: la medicina y la agricultura. En el discurso, las biotecnologías aplicadas a estas áreas adquieren la investidura de “promesas” (MELGAR, 2001) para la solución de problemáticas complejas a nivel global, como son la escasez de alimentos, la cura y prevención de enfermedades pandémicas, la regeneración del ambiente en aquellos casos en que se han producido daños, etc.

En el campo de la medicina, las aplicaciones de la biotecnología son amplísimas, pero podemos destacar cuatro áreas de investigación de mayor impacto. Estas son las relativas a diagnóstico molecular y pronóstico de enfermedades; desarrollo de fármacos; terapia celular e ingeniería de tejidos y, por último, terapia génica y vacunas génicas. También resultan relevantes las aplicaciones en cuanto a terapias reproductivas, como es el caso de la fertilización *in vitro*. En cuanto al desarrollo de fármacos, la manipulación de plantas y el

aislamiento de ciertos componentes de las mismas han permitido el desarrollo de nuevos medicamentos para el tratamiento y prevención de enfermedades. También se han modificado genéticamente insectos que transmiten enfermedades para erradicar en ellos su capacidad de contagiar a seres humanos u otros seres vivos.

En cuanto a la aplicación biotecnológica a la agricultura, la relación entre ambas actividades es estrecha. A nivel discursivo y en el seno de las cumbres mundiales y declaraciones internacionales que tratan temáticas relativas a seguridad alimentaria y mitigación de la hambruna, la biotecnología se tiene como un instrumento o medio para combatir la escasez de alimentos y la hambruna en el mundo, en el tanto los mejoramientos en este campo facultan la consecución de mejores niveles de productividad agrícola.<sup>3</sup> En este sentido, las expectativas que de los avances biotecnológicos se tienen son muy altas y, en términos generales, se pretende que éstos posibiliten una producción más eficiente en cuanto al aprovechamiento de recursos escasos, a la vez que los volúmenes de lo producido sean suficientes para satisfacer una creciente demanda de alimentos.

La modificación de variedades vegetales con el propósito de mejorar sus características para la producción y el consumo humano y animal constituye el

---

<sup>3</sup> Un ejemplo reciente lo encontramos en la Cumbre de Seguridad Alimentaria, que se llevó en Roma en Noviembre del 2009, en el artículo 26 de dicha Declaración se expresa: “Reconocemos que incrementar la *productividad agrícola* es el medio principal para *satisfacer la creciente demanda de alimentos* dadas las limitaciones relativas al aumento de la cantidad de tierra y agua usada para la producción alimentaria. Trataremos de movilizar los recursos necesarios para incrementar la productividad, incluso por medio del examen, *la aprobación y la adopción de biotecnologías y otras tecnologías nuevas e innovaciones que sean seguras, eficaces y ambientalmente sostenibles.*”

principal aporte de la biotecnología a la actividad agrícola. Se ha pretendido incrementar la resistencia de los cultivos a ciertas enfermedades o plagas, así como a condiciones ambientales adversas, mejorar la calidad del fruto o el volumen de cosecha, entre otros. De igual forma, se han modificado genéticamente cultivos para incrementar su valor alimenticio y el de los productos derivados de éstos.

### *1.2 El Fitomejoramiento*

Es en este punto donde entramos a abordar la actividad biotecnológica que se dedica, precisamente, a la modificación de organismos vegetales con finalidades productivas. El fitomejoramiento se enfoca en el desarrollo de cultivares para adaptarlos a ambientes específicos y prácticas productivas, así como para satisfacer requerimientos en cuanto a alimentos para el consumo humano, piensos y fibras. Este desarrollo se lleva a cabo considerando aspectos como el ambiente en que se cultivará, el tipo de agricultura, grupo social que será suplido y los rasgos biológicos y genéticos del cultivo. (POWELLY OTROS, 2004)

En términos generales, hablamos de una actividad en la que se ejecutan modificaciones en las plantas, de manera que se “mejoren”, potencialicen o introduzcan en ellas características favorables con respecto a finalidades productivas. Esta actividad inicialmente consistió, a través de numerosos ciclos reproductivos, en el cruzamiento y la selección de plantas con características deseables de manera que, paulatinamente, se potenciara la manifestación de estas características en la especie vegetal. El maíz, por ejemplo, tuvo un largo

proceso de desarrollo basado principalmente en la autopolinización, seguida por la polinización cruzada y así se obtuvieron vigorosas plantas híbridas con significativas mejorías en el rendimiento productivo.

Una de las etapas iniciales del proceso de fitomejoramiento consiste en la identificación de las características deseables en ciertas plantas y a través de la aplicación de métodos y tecnologías, propiciar cambios en ellas, de manera que resulten más adecuadas para suplir las necesidades productivas. El progresivo conocimiento de la estructura genética de los organismos vivos (propulsado enormemente a partir de los aportes de Mendel) ha generado modificaciones considerables en los métodos aplicados al mejoramiento vegetal que, además, han sufrido notables variaciones conforme se han incorporando a la actividad nuevos métodos e instrumentos tecnológicos. Es resaltable, por ejemplo, cómo la aplicación de rayos gamma al material vegetal vino a acelerar procesos de mutación, que se producen espontáneamente en la naturaleza a través de largos procesos. De tal forma, este método se convierte en uno de los más utilizados para generar modificaciones en plantas a partir de los años 30 del siglo XX. Otro método comúnmente utilizado para aumentar el número de mutaciones en las plantas es el cultivo tisular, el cual consiste en el cultivo de células, tejidos y plantas completas con nutrimentos artificiales y en condiciones estériles, a menudo en pequeños recipientes de vidrio o plástico.

Durante los años 70 también se utilizaron técnicas como el mejoramiento por plantas haploides, las cuales aparecen espontáneamente en la naturaleza y se caracterizan por tener la mitad de la cantidad normal de cromosomas. Estas plantas fueron descubiertas en los años 20, pero el mejoramiento con haploides

no fue una técnica práctica hasta que se desarrollaron métodos para la producción controlada. Una vez que se ha obtenido una planta haploide, se duplican en forma artificial sus cromosomas para que la planta genere la cantidad normal de ellos. Esa planta es valiosa porque los cromosomas creados mediante la duplicación artificial son copias exactas de los cromosomas que estaban presentes en la planta haploide.

Con la aparición de técnicas de ingeniería genética y su aplicación al mejoramiento de cultivos se distingue un nuevo período en la historia de la agricultura conocido como la *Tercera Gran Revolución Verde*<sup>4</sup>. (AMAT, 2008)

A partir de la ingeniería genética, se superan algunas dificultades que presentaban las técnicas basadas en selección -que requieren de largos períodos de tiempo y con frecuencia se produce la manifestación de resultados no deseados-, en parte, debido a que la dinámica de los procesos reproductivos de las plantas no puede ser controlada en un cien por ciento. Así, por ejemplo, era frecuente que al lograr un gen beneficioso, involuntariamente se propiciara la presencia de otros genes no deseados. (HERRERA citado por AMAT, 2008)

Hoy en día es posible aislar un gen de una variedad vegetal e insertarlo con gran precisión en otra, y con esto se ha logrado conseguir modificaciones muy rápidas en plantas que pronto son llevadas a los campos de cultivo. Tal vez, el aspecto que merece mayor realce es la ventaja que supone para los fitomejoradores la posibilidad de reunir en una sola planta genes útiles de una

---

<sup>4</sup>La *primera gran revolución verde* se inició a partir del dominio de la agricultura por parte del ser humano y la *segunda gran revolución verde* se da a partir de la implementación de métodos mecanizados de producción agrícola, al uso de nuevas y modernas técnicas agroquímicas de cultivo, de fertilizantes y fitosanitarios químicos y al mejor aprovechamiento de recursos hídricos.

amplia gama de fuentes, no sólo de la misma especie de cultivo o de plantas muy emparentadas. Esta tecnología proporciona un instrumento para identificar y aislar genes que controlan características específicas en una sola clase de organismos y para trasladar copias de esos genes a otro organismo muy diferente, que entonces tendrá también esas características. Este, sin duda, constituye un poderoso instrumento que permite generar variedades de cultivos más útiles y productivos que contienen combinaciones nuevas de genes, y además ampliar las posibilidades más allá de las limitaciones impuestas por la polinización cruzada y las técnicas de selección tradicionales.

Sin embargo, es importante aclarar, que lo anterior supone una ventaja sustancial en ciertas etapas del proceso y sobre ciertos aspectos definidos por las necesidades y finalidades que en el momento de desarrollar un nuevo organismo vegetal se tomen en cuenta. En cuanto a la etapa de modificar una variedad, es decir, de causar efectivamente un cambio deseado en sus características, las técnicas de ingeniería genética presentan ventajas en dos aspectos primordiales: a) el tiempo requerido para obtener el cambio específico deseado suele ser mucho menor, b) se produce una mayor efectividad en la manifestación de caracteres deseados, pues se inserta directamente un gen con una definición precisa. Estos aspectos, como es de esperar, tienen sus bemoles, principalmente en cuanto a la manifestación de caracteres. Por ejemplo, en el caso de los organismos *transgénicos*<sup>5</sup> se advierte que los procesos que hacen utilización de vectores de

---

<sup>5</sup> Mediante este término, usualmente se distinguían aquellos organismos receptores de un gen proveniente de otro organismo de una especie diferente, mediante métodos de transferencia génica. Sin embargo, la tendencia actualmente



*Agrobacterium* para el envío de transgenes en vegetales siguen siendo ineficientes si se les compara con otros procesos de transformación microbiana o animal. Los transgenes en las plantas se insertan en el genoma de una forma más o menos al azar y la posición e inserción de éstos en el genoma de las plantas, así como la cantidad de reproducciones del mismo, puede alterar las características que la planta resultante manifieste, de manera que la presencia de múltiples copias de un gen puede resultar en una inestabilidad en la expresión de sus características. (MURPHY, 2004)

En otras etapas del proceso, como lo son la experimentación en espacios abiertos o su cultivo en dichos espacios como parte de una actividad productiva constante, suele ser difícil establecer cuáles son las implicaciones que en general acarrea la liberación de organismos genéticamente modificados en el ambiente. Constantemente se investigan los efectos y variables que pueden presentarse cuando estos organismos entran en contacto con el entorno, no solamente por la estabilidad que puedan mantener al interactuar con los ecosistemas, la posibilidad, o imposibilidad, de que mantengan las características y rendimientos esperados, sino también por los impactos dañinos que pueden o no generar en los ecosistemas circundantes.

Son muchas las variedades vegetales con modificaciones para obtener características consideradas como beneficiosas desde el punto de vista estrictamente productivo, en aspectos tan variados como: crecimiento acelerado, maduración temprana, resistencia a plagas, tolerancia a agroquímicos o a suelos

---

es denominar bajo este término a todos los organismos modificados mediante técnicas de ingeniería genética., sean o no de la misma especie.

infértiles, mayor volumen del fruto, etc. Sin embargo, y tal como venimos señalando, los efectos de tales modificaciones no logran ser precisados con claridad en la mayoría de los casos, y conforme avanzan las investigaciones en estos aspectos se descubren nuevos efectos, que pueden no haberse considerado plenamente y en la mayoría de los casos estas constataciones se producen con posterioridad a la liberación en el ambiente de dichos organismos.

Así pues, a partir de la experiencia que se ha generado en la aplicación de biotecnologías modernas no han tardado en señalarse los riesgos y peligros que puede acarrear dicha aplicación al ambiente y a la salud humana. Se ha denunciado el daño que puede causar al ambiente la liberación de organismos genéticamente modificados, así como también surgen dudas sobre las posibles implicaciones que en la salud humana puede tener el consumo de ciertos productos obtenidos de organismos genéticamente modificados. En este último tema, existe especial controversia con respecto a los llamados alimentos que se derivan de organismos transgénicos.

Nótese que en esta breve aproximación a la actividad biotecnológica en general y especialmente al fitomejoramiento se mantiene constante un aspecto medular: la *utilidad* que para el ser humano ha tenido y sigue teniendo el poder manipular formas de vida. Las aplicaciones que a las invenciones o descubrimientos en la materia se les puede dar, siempre han estado ligados o bien a actividades que satisfacen necesidades básicas del ser humano (alimentación y salud), o que importan un mayor nivel de bienestar o disfrute (industria cosmética, textil). En cuanto a alimentación, la utilización de organismos vegetales modificados aumenta sustancialmente. Entre 1996 y el 2009, el promedio

acumulado de hectáreas cultivadas por organismos modificados es de un billón de hectáreas. **En el 2009, el número de granjeros que utiliza cultivos modificados genéticamente, en los 25 países que reconocen oficialmente su uso (Costa Rica recientemente se incorporó a esta lista) alcanzó los 14 millones, un incremento de 0.7 millones con respecto al 2008.** ( ISAAA, 2009)

Al bosquejar estos rasgos, métodos y aplicaciones del fitomejoramiento, pretendemos fijar una base para comprender más adelante la forma en que se le ha pretendido brindar tutela jurídica a través del derecho y cómo, sobre qué aspectos de la actividad, y bajo qué principios se conforma el *régimen* de protección que se le otorga a través de la propiedad industrial, específicamente en cuanto a obtenciones vegetales, que no son otra cosa que el producto de una actividad biotecnológica enfocada en organismos vegetales (fitomejoramiento). Pero más importante aún, la caracterización del fitomejoramiento y la descripción de sus rasgos como una actividad biotecnológica nos permite entender cuál es su relevancia para el derecho y cuáles son los intereses que esta actividad entraña y que empapan los fundamentos sobre los cuales se sienta el sistema de protección de obtenciones vegetales.

### 1.3 Fines económicos del fitomejoramiento

El mejoramiento vegetal y, en general, la biotecnología son actividades orientadas por el hombre a cumplir con finalidades de carácter económico. El mejoramiento de variedades vegetales en la actualidad, está dirigido a suplir necesidades que pueden contemplarse desde dos perspectivas: producción y consumo. Desde la perspectiva de producción supone ventajas en eficiencia, reducción de costos, aprovechamiento de recursos y calidad de los productos finales. Desde la perspectiva de consumo, supone ventajas en cuanto a la calidad y disponibilidad de productos en el mercado.

Los aspectos anteriores se consideran de gran *beneficio* para la sociedad, en el tanto mejoran las condiciones de vida de las personas y, por ende, el desarrollo y la inversión de capital humano y recursos tenidos como deseables en esta actividad. Esto, como veremos más adelante, constituye el principal justificante para la existencia de un derecho exclusivo de explotación de las variedades vegetales, a manera de retribución a la labor intelectual del fitomejorador y a su inversión de recursos para obtener una nueva variedad vegetal. En general, el otorgamiento de un derecho de aprovechamiento sobre una variedad mejorada a quien la desarrolle –lo cual se traduce en la explotación exclusiva de esa variedad para su comercialización- tiene dos propósitos primordiales: a) posibilitar el aprovechamiento económico de un bien, a quien, con su esfuerzo intelectual e inversión de recursos lo ha desarrollado y, b) incentivar el desarrollo de la actividad del fitomejoramiento en el tanto existe un régimen legal

de protección orientado a asegurar los derechos patrimoniales de quienes a futuro se dediquen en la riesgosa y costosa actividad del fitomejoramiento.

Estos argumentos son recogidos en los textos normativos internacionales en la materia<sup>6</sup>, en las leyes nacionales en los diferentes estados que se inspiran, en la mayoría de los casos, en estos primeros, y frecuentemente mencionados en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley de cada país<sup>7</sup>. Por otra parte,

---

<sup>6</sup> El Acta de 1978 rescata estos fundamentos, que inicialmente estaban mencionados en el preámbulo del Acta de 1961 de esta manera: *“Considerando que el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de 2 de diciembre de 1961, modificado por el Acta adicional de 10 de noviembre de 1972, ha demostrado ser un valioso instrumento para la cooperación internacional en materia de protección del derecho de los obtentores, Reafirmando los principios contenidos en el Preámbulo del Convenio, según los cuales:*

a) *están convencidas de la importancia que reviste la protección de las obtenciones vegetales, tanto para el desarrollo de la agricultura en su territorio como para la salvaguardia de los intereses de los obtentores”*

b)

<sup>7</sup> En la exposición de motivos de la Ley de Obtenciones Vegetales de Costa Rica (No.8631) se exponen las siguientes consideraciones: *“El desarrollo de una variedad vegetal es el resultado de un largo proceso de mejoramiento genético, en el cual se utilizan diversas técnicas para la creación de variabilidad y la posterior selección de las plantas que presentan las características deseadas. Todo este proceso implica una cuantiosa inversión en recursos humanos, físicos y económicos y de resultados inciertos. Además, la recuperación de estas inversiones no se logra a corto plazo: una nueva variedad tiene que competir con las que ya se encuentran en el mercado y probablemente necesitará varios años para tener un nivel de ventas rentable .La semilla es un insumo vivo capaz de ser reproducido, en algunas especies con mucha facilidad, como en el caso de cultivos de reproducción vegetativa, sobre todo con el uso de técnicas biotecnológicas de propagación acelerada. Esta posibilidad puede ser utilizada por quienes, sin haber invertido en el desarrollo de la variedad pretendan usufructuar de esta. De no existir un sistema de protección a las obtenciones vegetales en el país, las empresas interesadas en invertir en mejora genética, no estarían en disposición de involucrarse en estas actividades o buscarían la protección en otros países que sí cuentan con esta, en cuyo caso nos privaríamos de aprovechar estas variedades. Esta problemática plantea entonces la necesidad de establecer un sistema de protección a la propiedad intelectual para variedades vegetales, que permita al obtentor tener mayor seguridad de recuperar sus inversiones y se estimulen las actividades de fitomejoramiento.”*

agregamos la consideración, principalmente relacionada con este último propósito mencionado, de que una adecuada protección de las obtenciones vegetales contribuye al crecimiento agrícola de un país. Sin duda alguna, la actividad que mayormente se beneficia de la actividad de innovación varietal, es la industria agrícola<sup>8</sup> y esta actividad suele tener gran relevancia para el progreso y desarrollo interno de las naciones, no en vano, los países desarrollados protegen al sector agrícola con medidas de subsidio e invierten sustancialmente en la investigación en materia de mejoramiento vegetal.

Esta realidad se contrasta con la de los países en vías de desarrollo, que cuentan con gran riqueza en recursos genéticos, pero carecen, usualmente, de las tecnologías y recursos necesarios para llevar a cabo labores significativas en esta área. La realidad en Latinoamérica no es otra que la de países llamados “megadiversos”, con una riqueza incalculable en recursos biológicos, pero con un pobre desarrollo interno a nivel técnico, por lo que la inversión en fitomejoramiento mayormente proviene de capitales externos a estos países. Tomando en consideración aspectos como estos, cobran importancia disposiciones provenientes de otros regímenes jurídicos, principalmente en lo relativo a transferencia de tecnología, acceso de recursos fitogenéticos y la repartición equitativa de beneficios. Estas disposiciones, frecuentemente contempladas en tratados internacionales, establecen límites para el ejercicio de derechos privados de explotación.

---

<sup>8</sup> La industria farmacéutica igualmente se beneficia de la actividad de innovación varietal en el tanto algunas variedades son útiles para la producción de vacunas o sustancias terapéuticas.

#### *1.4 Breve acercamiento a la actividad del fitomejoramiento en Costa Rica*

A pesar de ser un país que por mucho tiempo tuvo en la agricultura su principal fuente de ingresos, en Costa Rica la investigación para el mejoramiento vegetal ha carecido de una inversión importante y se ha presentado, hasta ahora, un desarrollo modesto.

Un estudio sobre la capacidad biotecnológica y en mejoramiento vegetal en Costa Rica señala que los experimentos en mejoramiento genético iniciaron alrededor de 1955, principalmente para el mejoramiento de variedades de café. Es con la aparición de las universidades públicas que la investigación se extendió a otros cultivos como maíz, arroz, papa, papaya y pejibaye, entre otros. El gobierno raramente ha propiciado el mejoramiento de variedades -exceptuando el arroz, muy pocas variedades fueron desarrolladas durante la década de los ochentas y noventas del siglo pasado-. El cultivo de café, maíz, papas, cebolla y otros, ha dependido de la evaluación de variedades desarrolladas en otros países o en centros internacionales de investigación como el Centro Internacional de la Papa (CIP) o el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). (SABORÍO Y BRENES, 2005)

La siguiente es una lista de cultivos y compañías involucradas en mejoramiento vegetal en Costa Rica, tomada del estudio anteriormente mencionado y que fue llevado a cabo en el 2005:

<b>Instituto o Centro de Investigación</b>	<b>Entidades /Financiamiento</b>	<b>Especies</b>
Centro de Biología Molecular y Celular	SICBM-UCR (fondos públicos)	Arroz y café
Centro de Investigaciones Agronómicas	CIA- UCR (fondos públicos)	Cacao y papa
Laboratorio de Biotecnología en Biología	BIOLOGÍA UCR (fondos públicos)	Maíz, sábila, ayote
Estación Experimental Los Diamantes	PEJIBAYE-UCR-MAG (fondos públicos)	Pejibaye
Estación Experimental Fabio Baudrit	PAPAYA- UCR (fondos públicos)	Papaya
Estación Experimental Fabio Baudrit	HORT/ LEG UCR (fondos públicos)	Frijoles, chile dulce, maíz y arroz
Universidad Nacional	UNA (fondos públicos)	Banano, arroz, yuca
Instituto del Café	ICAFFE (fondos públicos/ privados)	Café
División de Investigación en Caña de Azúcar	DIECA (fondos privados)	Caña de azúcar
Ministerio de Agricultura	MAG (fondos públicos)	Arroz
SAKATA	Compañía privada	Chinas y petunia
Linda Vista S.A.	Compañía privada	Chinas y petunia
Floranova S.A	Compañía privada	Chinas y petunia

(Tomado de : Saborío, F. y Brenes, A. (2005). *Report on Plant Breeding and Biotechnology Capacity Survey in Costa Rica*. Disponible en: [http://gipb.fao.org/Web-FAO-PBBC/Downloads/FullReports/FR\\_CRI.pdf](http://gipb.fao.org/Web-FAO-PBBC/Downloads/FullReports/FR_CRI.pdf) }



Casi el 60% de la investigación es llevada a cabo por la Universidad de Costa Rica, en sus diferentes estaciones experimentales. El 34%, por compañías que están dedicadas a la producción de flores y el 8% restante corresponde a las investigaciones realizadas por el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

Otro aspecto relevante planteado en el estudio en comentario, se relaciona con la mejoría, desde 1985, del nivel educativo de los investigadores involucrados en los diferentes programas de investigación, en parte, gracias a la existencia de incentivos para la especialización en estas áreas, a través programas de posgrado.

Esta aproximación no pretende otra cosa que poner en perspectiva, sin ser exhaustivos, las dimensiones de la actividad del fitomejoramiento en Costa Rica, desde el punto de vista del sector público y privado.

## SECCIÓN 2: PROPIEDAD INTELECTUAL BIOTECNOLOGÍA Y OBTENCIONES VEGETALES

### *2.1 Consideraciones elementales sobre biotecnología, propiedad intelectual y obtenciones vegetales*

Hemos tratado de bosquejar algunos de los rasgos de una actividad humana que, desde la perspectiva de sus propias características, presenta una gran complejidad. Pues bien, la relación propiedad intelectual – biotecnología supone un grado de complejidad no menor.

La propiedad intelectual puede ser entendida como:

*“...la propiedad o dominio que recae sobre cosas inmateriales o incorporales, tales como las ideas o pensamientos producto del intelecto, imaginación, genialidad, o talento de las personas” (CANAVAL, 2008)*

Tradicionalmente se distinguen dos categorías de la propiedad intelectual: los derechos de autor y la propiedad industrial. La primera, otorga protección al creador o autor de una obra artística, científica o literaria, producto de su ingenio, inventiva o intelecto. La segunda, otorga protección a las creaciones o invenciones susceptibles de aprovechamiento en el comercio o de aplicación para la industria. La materia que resulta de interés para este trabajo se ubica, pues, dentro de esta última categoría de la propiedad intelectual.

Tradicionalmente en la propiedad industrial se han distinguido dos géneros de figuras: las invenciones o creaciones intelectuales de aplicación industrial (cuyo

prototipo es la patente) y los signos distintivos de la actividad empresarial, en cuanto sirven para diferenciar al propio empresario en el desarrollo de su actividad (nombre comercial, marca, denominaciones de origen, etc.).

Las innovaciones provenientes de la actividad biotecnológica han encontrado protección, en primera instancia, a través de las patentes<sup>9</sup>. Ciertamente ha existido reticencia en acercar un sistema de protección como las patentes a actividades que tienen incidencia sobre la alimentación y la salud humana, pero lo cierto es que las patentes han sido una forma predominante de protección para las innovaciones en estas áreas. Sin embargo, esta protección jurídica ha presentado no pocas complicaciones. El “encuentro” de la propiedad intelectual con la biotecnología desde un principio supone un problema conceptual que deriva del objeto de protección en el caso de las invenciones biotecnológicas. El esquema tradicional de las patentes, por ejemplo, supone una diferenciación fundamental entre lo “hecho” (o manufacturado) y lo “nacido” (lo “creado” por la naturaleza). Desde principios del siglo pasado, y a través del desarrollo de la actividad biotecnológica que hoy llamamos “avanzada”, la concepción de

---

<sup>9</sup> Estados Unidos fue un país precursor en la protección de variedades vegetales a través de patentes. El Congreso de los Estados Unidos emitió en 1930 el *Plant Patent Act (PPA)* por medio del cual se le daba protección, a través de patentes, a las variedades vegetales de reproducción asexual. Posteriormente, en los años setenta el *Plant Variety Protection Act (PVPA)* mediante la cuál se le daba protección a las plantas de reproducción sexual y por tubérculos. Esta última legislación fue revisada en 1994 para adaptarla a las disposiciones que se de Convenio UPOV 91 que se incorporaría posteriormente al ordenamiento jurídico norteamericano. A través de la jurisprudencia de *Diamond v. Chakrabarty* (1980) se amplía el ámbito de lo patentable a los “productos de la naturaleza”. Posteriormente en *JEM Ag Supply, Inc., DBA Farm Advantage, Inc., v. Pioneer Hi-Bred International, Inc.* extendió la protección mediante patentes de utilidad al ámbito de la vida vegetal.

invención no se limita solamente al ámbito de los artefactos o máquinas que podían ser reproducidos mecánicamente, sino que se extiende a los procesos biológicos o técnicas científicas que mediante la manipulación de material biológico producen o “crean” nuevas formas de vida.

Este fenómeno -llamado aquí como un “encuentro” entre la propiedad intelectual y la biotecnología, y la incidencia que las características de esta última han tenido sobre el concepto fundamental de invención- puede denotarse con gran claridad en la historia de países desarrollados que han sido el escenario para importantes avances científicos.

Un caso que resulta de especial interés y que ha sido referencia a nivel global es el de Estados Unidos. Pottage (2007) describe una fase significativa de este fenómeno en dicho país:

*Desde inicios del siglo veinte y en adelante, esta figura de invención se confrontó con las invenciones biológicas, que no podían ser descritas , explicadas o reproducidas en la misma forma que las máquinas o artefactos reproducidos mecánicamente. En muchos casos, los jueces discurrieron en la distinción entre descubrimiento e invención, o entre productos de la naturaleza y manufacturas en un intento de trazar la distinción entre lo hecho y lo nacido. Estos intentos no sistemáticos llegaron a su fin, abruptamente tal vez, a través de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Diamond v. Chakrabarty (1980), que, al sostener que la invención podía comprender lo que crece así como lo hecho, abrió el camino para el patentamiento rutinario de invenciones biotecnológicas. En*

*Chakrabarty, la pregunta doctrinaria esencial era si un microorganismo genéticamente modificado por ingeniería genética podía calificar como manufactura en el sentido del Estatuto de Patentes de los Estados Unidos. La resolución -que «cualquier cosa bajo el sol que sea nuevo y hecho por el hombre es patentable»- reafirmó que la novedad de una invención constituye la calificación esencial para su patentamiento, en lugar de su forma de originarse o reproducirse. Un nuevo organismo es completamente tan nuevo como una nueva máquina”.*<sup>10</sup>

(Traducción libre)

Esta última afirmación del texto citado, así como la determinante conclusión a la que llegó la Corte Suprema de los Estados Unidos en *Diamond vs. Charabarty*, hoy en día está siendo objeto de debate, no sólo a nivel académico y doctrinario sino también a lo interno de las cortes de los Estados Unidos, donde, recientemente, ha surgido jurisprudencia que empieza a establecer los límites en

---

<sup>10</sup> El texto original en inglés se explica de la siguiente manera: “ *From the early twentieth century onwards, this figure of invention was confronted with biological inventions, which could not be described, explained, or reproduced in the same manner as machines or mechanically reproduced artifacts. In a number of cases, judges drew on the distinction between discovery and invention, or between products of nature and manufactures, in an attempt to draw the distinction between the made and the grown. These unsystematic attempts were finally, and somewhat abruptly, brought to an end by the decision of the U.S. Supreme Court in Diamond v. Chakrabarty (1980), which cleared the way for the routine patenting of biotechnological inventions by holding that invention could encompass the grown as well as the made. In Chakrabarty, the essential doctrinal question was whether a genetically engineered microorganism could qualify as a manufacture in the sense of the U.S. patent statute. The answer—that “anything under the sun that is novel and made by man is patentable”—affirmed the novelty of an invention, rather than its mode of origination or reproduction, as the essential qualification for patentability. A new organism was every bit as novel as a new machine.”*

cuanto a qué características deben cumplir ciertos componentes biológicos para ser considerados como invenciones y ser protegidos a través de patente. Hace poco tiempo un juez distrital de New York, en el caso *American Liberties Union v. U.S. Patent and Trademark Office and Myriad Genetics*, falló en contra de esta última compañía farmacéutica y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Resolvió, a favor de dicha compañía, que las patentes sobre genes de cáncer de ovario no debieron haber sido otorgadas, en virtud de que el remover un gen de su ambiente natural, en este caso el cuerpo humano, no es suficientemente diferente de lo que puede encontrarse en la naturaleza, de manera que el proceso puede considerarse como un descubrimiento, pero no como una invención.

La actividad biotecnológica ha venido rompiendo esquemas tradicionales de la propiedad intelectual y la variedad de objetos protegibles a través de formas tradicionales de protección (como la patente) y se ha extendido al ámbito de la materia viva, pero también se han diseñado formas de protección especiales, únicas en su tipo, debido a las particularidades del objeto, o para ser más específicos, a las cualidades del material cuya protección se pretende. Los derechos de obtención vegetal son una de estas formas especiales de propiedad intelectual y su objeto de protección es el material de reproducción vegetal que, por supuesto, resulta de gran utilidad para la industria agrícola principalmente.

Las obtenciones vegetales se ubican, conceptualmente, dentro de la categoría de propiedad intelectual conocida como propiedad industrial. Esta rama de la propiedad intelectual nace en el seno de la empresa comercial, como una forma de proteger el patrimonio inmaterial que se genera a partir de la dinámica

económica y productiva de la misma. En los procesos industriales de invención, subyace permanentemente un criterio de *utilidad* y de allí que el interés del derecho en protegerlas se encuentra inseparablemente ligado al hecho verificable de que estas invenciones tienen aplicaciones prácticas para la actividad industrial (en sentido lato). No hay que perder de vista que la propiedad industrial tiene sus raíces en la dinámica de la empresa productiva, donde el fin económico primordial consiste en que los objetos que resultan de la actividad intelectual y creativa del ser humano tengan aplicación práctica y, como consecuencia, suponen generalmente una ventaja comparativa para quien haga uso de ellas.

En este campo existe, pues, una conexión directa entre la actividad de innovación y el beneficio económico que supone la aplicación de los resultados de la misma a una actividad productiva o comercial. La actividad creativa no es valorada tanto porque sea expresión de la personalidad y espíritu de quien la realiza (fundamentos medulares de los derechos de autor), sino porque el producto de su ingenio tiene una utilidad práctica, es decir, resulta aplicable a una actividad económica, y esto supone un beneficio para quien lleve a cabo esta actividad. Este beneficio puede valorarse, a nuestro parecer, de acuerdo con dos aspectos: a) en cuanto a la ventaja o conveniencia que la aplicación de la invención trae a la industria en que se utilice, a sus procesos productivos o comerciales y, b) en cuanto a que representa un aporte al estado de la técnica. En muchos casos, las invenciones vienen a posibilitar la existencia de objetos o procesos con variadas aplicaciones o generan una mayor calidad, agilidad y eficiencia a los existentes. Lo último es considerado, a grandes rasgos, como un beneficio para la sociedad en el tanto suele derivarse en avances técnicos que

mejoran tanto procesos como las características y calidad de los bienes, y esto se tiene como catalizador en el mejoramiento del bienestar de las personas. Lo anterior hace meritorio que el inventor goce de un beneficio patrimonial a raíz de su invención, que por encima de todo, trae un beneficio, no solo para quienes apliquen las invenciones a una actividad económica concreta, sino que también se considera un aporte a los conocimientos de la humanidad.

Este es el principal contenido del enfoque filosófico *instrumentalista* de los derechos de propiedad intelectual: la protección legal para los productos de ingenio y esfuerzo intelectual. Esta protección está garantizada por la razón de que estos productos enriquecen el conocimiento y cultura de la sociedad y, por lo tanto, su bienestar. Ahora bien, la protección jurídica a estos productos del intelecto no sólo es garante del aprovechamiento que de su invención pueda hacer quien la creó, en retribución a su labor y esfuerzo intelectual, sino que también funciona como incentivo a la actividad inventiva en general, pues en el tanto exista protección a las invenciones habrá quienes estarán dispuestos a invertir tiempo, energía y recursos en investigar y experimentar en búsqueda de innovaciones útiles.

De esta forma, los principales intereses que gravitan en torno a los sistemas de protección encuadrados dentro de la propiedad industrial pueden puntualizarse en: a) tutela de la facultad de explotación y aprovechamiento que el creador de una invención útil para la industria pueda hacer, b) incentivo para promover e impulsar la actividad de innovación varietal, c) seguridad de que los recursos y esfuerzos invertidos en la generación de nuevas invenciones a través de la investigación puedan ser recompensados.



Este enfoque filosófico característico de la propiedad industrial permea el sistema de protección de las obtenciones vegetales.

Sin embargo, el tratamiento de los derechos de obtención vegetal merece especial cuidado, por un lado, debido a que el sustrato sobre el cual se centra la actividad innovadora tiene especiales características (material de reproducción vegetal), lo que ameritó la creación de una forma especial de protección y, por otro lado, la actividad del fitomejoramiento está relacionada íntimamente con temas fundamentales referidos a la subsistencia de las personas (alimentación y salud como los más relevantes). Lo anterior nos da pie para aclarar, tal vez prematuramente, que la aplicación del derecho de obtención vegetal que describiremos más adelante, no sólo responde en exclusiva a los fundamentos que inspiran las formas de protección dentro de la propiedad intelectual, sino que también a otros regímenes que afectan formas de vida y establecen limitaciones a su aprovechamiento.

Antes de entrar a analizar estos aspectos, resulta necesario conocer los antecedentes históricos y evolución del sistema de protección "sui generis" más conocido y utilizado a nivel mundial para variedades vegetales.

## 2.2 El sistema de protección de obtenciones vegetales

### 2.2.1 Nacimiento y evolución del Sistema UPOV

En la Europa de posguerra, a mediados del siglo XX, se produjo una fuerte iniciativa por patentar invenciones relacionadas con la agricultura y entre ellas, las variedades vegetales (WUESTHOFF, 1957, citado por BENT, 2003). Ya en 1883, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial señalaba, en sus disposiciones, que no solo los productos de la “industria”, en estricto sentido, podían ser objeto de protección sino también productos agrícolas<sup>11</sup>. Sin embargo, a través de los años tuvieron lugar discusiones que debatían sobre la aplicabilidad de las formas de protección de propiedad industrial a invenciones o productos agrícolas, mayormente por existir una tendencia a considerar que las innovaciones agrícolas carecían de carácter “técnico” y que presentaban resistencia a su descripción “reproducible”. (BENT, 2003)

En los Estados Unidos, por otro lado, se gestó con gran ímpetu la búsqueda de formas para formalizar los derechos privados de invención en la industria agroalimentaria. Ya para 1935 el gobierno de este país a través de enmienda, modificó el *US Patent Act* para crear patentes que protegieran material vegetal de reproducción asexual. Sin embargo, en los estados europeos existía cierta

---

<sup>11</sup> El artículo primero inciso 3) del mencionado convenio dispone: “*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.*”

reticencia, o tal vez apatía, en asumir formas de protección legal basadas en patentes, algo que se manifiesta en el hecho de que la mayoría de los países europeos excluyeran las plantas del ámbito de patentabilidad, haciendo uso de la facultad contemplada dentro del tratado en mención. Aparece, entonces, en este ámbito europeo, un movimiento conducente a crear un nuevo sistema de protección “sui generis” para plantas, que se concretó con la Convención para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1961 y la creación dentro del convenio resultante, de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Después de su entrada en vigor en 1968, el llamado Convenio UPOV 1961 ha sido objeto de revisión en tres oportunidades, generando las actas de 1972, 1978 y 1991. Para el 22 de octubre del 2009, la UPOV contaba con 68 estados miembros y lo cierto es que este sistema de protección ha sido utilizado ampliamente alrededor de todo el mundo. Ya para el 2003, cerca de 60.000 títulos de protección habían sido expedidos (UPOV, 2005) y crece el número de países desarrollados y en vías de desarrollo que se incorporan al Convenio UPOV y sus ordenamientos, tal es el caso de Costa Rica desde el 30 de mayo del 2008

El acta de 1991, la última de las revisiones, vino a clarificar varios aspectos y precisar ciertas disposiciones a partir de la experiencia adquirida durante los primeras tres décadas de existencia de la UPOV. Un ejemplo notorio es la delimitación fundamental de la materia u objeto de protección a través del concepto de “variedad vegetal”. De esta precisión terminológica depende la aplicabilidad de un sistema de propiedad industrial o de otro (ZAPATER, 2007) y, en este sentido, el material de reproducción vegetal, ya sea que se trate de plantas

enteras o partes de ellas, debe contener la totalidad del genoma, lo que implica que este material susceptible de protección puede generar plantas enteras con características constantes, quedando sustraídos del ámbito de protección de este sistema otros compuestos o combinaciones genéticas aisladas de material vegetal que, aclaramos, podrían ser protegidas mediante patentes.

Pero también esta última acta vino a limitar la posibilidad de aplicación de dos sistemas de protección en un mismo territorio, en una clara tendencia hacia la consagración del sistema de protección *sui generis* como el predominante en cuanto a protección de variedades vegetales. De esta forma, sólo se permitirá la aplicación de una doble protección a aquellos estados que, habiendo suscrito el acta de 1978, ya otorgaban títulos de propiedad industrial sobre variedades vegetales ( caso de los Estados Unidos). Por otra parte, los estados miembros no adheridos al acta de 1978, los nuevos estados que quisieran formar parte de la UPOV y aquellos que habiendo ratificado el acta de 1978 no utilizaran ningún sistema de protección tendrán el sistema *sui generis* como el único aplicable para la tutela de nuevas variedades vegetales.

El acta de UPOV 91 introdujo otras variaciones de relevancia, las cuales, por el momento, señalaremos puntualmente: a) introducción del concepto de “variedad esencialmente derivada” (artículo 14.5), b) extensión de su aplicación a todos los géneros y especies vegetales (artículo 3), c) ampliación del derecho sobre el material vegetal al producto de la cosecha, en casos de utilización no autorizada, d) ampliación de la lista tradicional de actos cuya realización por terceros exigía necesariamente la autorización del titular del derecho (se añadieron la preparación para los fines de la producción o multiplicación y la

simple posesión para cualquiera de los demás actos contemplados tradicionalmente), e) introducción de la “protección provisional” (artículo 13) en beneficio del obtentor y que comprende el período desde la presentación de la solicitud para el reconocimiento del derecho hasta su efectiva concesión, f) extensión de los plazos de protección, g) introducción del “privilegio del agricultor” (artículo 15.2).

A grandes rasgos, el Acta UPOV91 vino a dotar al sistema de mecanismos más efectivos de protección, lo que se traduce en reforzamiento de los derechos del obtentor. Este instrumento legal ha sido incorporado a la legislación costarricense y es el marco fundamental en base al cual se creó la Ley de Obtenciones Vegetales (de ahora en adelante LOV) y su reglamento.

### 2.2.2 La Incorporación de Costa Rica al CONVENIO UPOV91

A partir de la suscripción de los Acuerdos Relativos a Derechos de Propiedad Intelectual y Comercio (ADPIC)<sup>12</sup>, negociados en la llamada Ronda de Uruguay<sup>13</sup> en el seno del entonces GATT<sup>14</sup>, Costa Rica adquirió el compromiso

---

<sup>12</sup> El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es el anexo 1C del Convenio por el que se crea la O.M.C. firmado en 1994. El acuerdo sobre los ADPIC incorpora como principios fundamentales los propios del *Convenio de la Unión de París*, del *Convenio de Berna*, del *Convenio de Roma* sobre derechos conexos y del *Tratado de Washington* sobre Semiconductores.

<sup>13</sup> El término *Ronda* hace referencia a reuniones entre países con el fin de negociar la política de aranceles y la liberalización de mercados a nivel mundial. La *Ronda Uruguay* es la octava de estas y fue iniciada en Punta del Este, Uruguay en 1986 y concluye en Marrakech el 15 de diciembre de 1993.

internacional de implementar mecanismos legales de tutela para los derechos de propiedad intelectual en todos los campos de la tecnología, sin excepción alguna (artículo 27). En principio, este objetivo debía concretarse para el 1 de enero del 2000.

En lo concerniente a obtenciones vegetales, el artículo 27.3.b, del ADPIC, establece lo siguiente:

*Los Miembros podrán asimismo excluir de la patentabilidad:*

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

De lo dispuesto en este artículo, los países tienen la posibilidad de proteger las variedades vegetales a través de tres formas: mediante el sistema de patentes,

---

<sup>14</sup> El GATT, acrónimo de *General Agreement on Tariffs and Trade* (Acuerdo general sobre comercio y aranceles) es un tratado multilateral, creado en la Conferencia de La Habana, firmado en 1948, por la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias, y está considerado como el precursor de la Organización Mundial de Comercio. El GATT era parte del plan de regulación de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional.

por medio de un sistema *sui generis* o por una combinación de ambos. Sin embargo, el ADPIC no menciona la Convención de la UPOV como el sistema *sui generis* requerido para cumplir con esta disposición ni requiere que los países miembros promulguen legislación basada en sus principios, aun cuando las negociaciones en torno a este tema se hicieron con conocimiento de la existencia de éste. (CABRERA, 2005)

En el año 1999, se creó a lo interno de la Asamblea Legislativa una comisión especial para analizar y dictaminar la legislación que sobre propiedad intelectual requería nuestro país para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica. Ante dicha comisión, se tramitó un proyecto de ley (expediente 13.640) para incorporar a nuestra legislación el Acta UPOV de 1978. Este proyecto tuvo en su momento fuerte oposición por parte de organizaciones no gubernamentales, principalmente grupos ambientalistas y organizaciones de agricultores. Después de debatirse en el seno de esta comisión, se determinó que no resultaba aconveniente la suscripción del Convenio UPOV de 1978.

Es en el contexto del proceso de suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA), que la temática de la protección a las variedades vegetales adquiere especial importancia en el país, en virtud de las disposiciones y obligaciones que en materia de DPI incorpora dicho tratado comercial. El capítulo 15 contiene varias disposiciones relativas a propiedad intelectual, en el artículo 15.5.a) se establece como obligación para los estados contratantes suscribir una serie de acuerdos comerciales, entre los que se menciona el Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

En el año 2006 se introducen a la corriente legislativa dos proyectos de ley, uno para crear una ley que regulara las obtenciones vegetales (expediente No. 16.327) y otro para ratificar el Acta UPOV91 (expediente No. 16590). El primero de ellos resultó en la Ley de Obtenciones Vegetales (No. 8631) y el segundo efectivamente incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el Acta UPOV91 (No.8639).

El proyecto de ley para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el Convenio UPOV 91 se tramitó en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio a partir del 21 de junio del 2006, mientras que el proyecto de ley para crear la LOV inicia su trámite en agosto del mismo año, ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. De acuerdo con el trámite reglamentario de dichas comisiones, se llevaron a cabo, en ambos proyectos, varias consultas a diversas entidades privadas y públicas.<sup>15</sup> Al igual que en 1999, cuando se introdujeron proyectos de ley similares con la finalidad de regular las obtenciones vegetales, existió una importante oposición a la incorporación del sistema UPOV, con el estigma de ser “una imposición externa” proveniente del CAFTA que obligaba a Costa Rica en términos que el ADPIC no exigía<sup>16</sup>. En

---

<sup>15</sup> La lista de entidades es larga pero cabe destacar las cuatro universidades públicas (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia e Instituto Tecnológico de Costa Rica), entidades relacionadas con temáticas ambientales, agrícolas y e indígenas ( Mesa Nacional Indígena, Mesa Nacional Campesina, Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense, Red de Biodiversidad, etc.), así como ministerios y entidades estatales ( Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República, Ministerio de Comercio, Ministerio de Agricultura y Ganadería, etc.)

<sup>16</sup> Así se hace constar en el Dictamen Negativo de Minoría presentado ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios el 26 de Julio del 2006, en cuanto al proyecto de LOV.



general, los argumentos a favor y en contra de estos proyectos de ley tuvieron similar contenido y podríamos puntualizarlos en los siguientes términos:

<b>Argumentos a favor</b>	<b>Argumentos en contra</b>
<p>Propicia la introducción a nuestro medio de variedades protegidas, que de no existir legislación que reconozca los derechos de los obtentores vegetales, no podrían ser accesadas.</p>	<p>Existe un riesgo para los “materiales genéticos locales, de origen campesino y de entorno de las comunidades indígenas”, y producirá un detrimento en la seguridad alimentaria.</p>
<p>Incentiva una mayor inversión privada en investigación y desarrollo de nuevas variedades</p>	<p>Fortalecimiento desequilibrado de los derechos del obtentor que se traduce en una “ampliación exponencial de sus derechos monopólicos”, que abarca mucho más que la multiplicación de semillas y los asemeja mucho en varios sentidos a las patentes.</p>
<p>Promueve una inserción de la industria nacional de semillas en</p>	<p>Reducción de la competitividad en el sector agropecuario</p>

<p>el mercado internacional.</p>	<p>nacional por incremento de costos de semillas y tecnología asociada, al estimular los monopolios y oligopolios de los grandes consorcios farmacéuticos y empresas semilleristas de capital extranjero.</p>
<p>Favorece la sostenibilidad de programas estatales de investigación en mejoramiento genético, al darse protección a las invenciones que ya se han desarrollado en el territorio nacional.</p>	<p>El sistema impone una autolimitación del país en cuanto a su capacidad de definir políticas públicas en materia de protección de recursos genéticos y agricultura, y se convierte en un factor más que estimula el deterioro de la biodiversidad local y el detrimento del sector agroalimentario nacional.</p>
<p>Resuelve los compromisos que Costa Rica ha adquirido a nivel internacional para regular esta materia.</p>	<p>Contradicciones de la legislación UPOV con otra legislación vigente en Costa Rica que impone limitaciones al patentamiento de formas de vida</p>

	<p>y protege derechos humanos, biodiversidad y ambiente en general; especialmente: Ley N° 7788, Ley de Biodiversidad, el Convenio de Diversidad Biológica de la ONU, Ley No. 7416, Convenio Internacional 169 del OIT, Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y Alimentación de la FAO, Ley No. 8539; Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Orgánica, Ley No. 8591; Ley Orgánica del Ambiente No. 7554</p> <p>.</p>
--	---

En virtud de las discusiones y argumentos señalados, se presentó un texto sustitutivo que vino a introducir significativos cambios al proyecto de LOV inicial. Presentaba modificaciones a 20 de los 31 artículos originales e incluyó 22 nuevos artículos respectivos al capítulo sobre Observancia del Derecho de Obtentor. Algunos de las modificaciones introducidas por ese texto sustitutivo y las mociones aprobadas con respecto al mismo son de interés para este trabajo y serán

abordadas nuevamente en algunas secciones posteriores de acuerdo con la relevancia que tengan en la configuración de límites al derecho del obtentor.

Mientras se daba la tramitación de estos proyectos en sus respectivas comisiones, tuvo lugar en octubre del 2007 el referendo que sometió el CAFTA a consulta popular y que resultó en una votación positiva para la ratificación de dicho tratado comercial. Esto derivó en un impulso definitivo hacia la aprobación de la legislación de propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales. El 19 de marzo del 2008, se publica y entra en vigencia la LOV mientras que el Convenio UPOV 91 empezó a regir el 30 de mayo del 2008. Muy recientemente entró en vigencia el Reglamento a la Ley de Obtenciones Vegetales<sup>17</sup> (de ahora en adelante RLOV), que desarrolla y especifica las disposiciones de la LOV.

Durante la discusión en diferentes foros a nivel nacional, inclusive en los mismos debates legislativos, se tendió a mezclar e inclusive a confundir el sistema de protección de derecho de obtentor UPOV, con el sistema de protección por patentes. Es común encontrar manifestaciones e inclusive reportajes de prensa escrita donde tanto legos en derecho como algunos profesionales se referían al sistema UPOV como un sistema de patentes. Como hemos visto, ambos son sistemas que difieren, para empezar, en cuanto a sus fundamentos. No es propósito de este trabajo comparar ambos sistemas; sin embargo, introducimos en la sección de anexos un cuadro comparativo en donde se contemplan algunas de las principales diferencias en cuanto a algunos aspectos abordados hasta el

---

<sup>17</sup> Decreto Ejecutivo No. 35677 - MAG publicado en el diario oficial la Gaceta el 11 de Enero del 2010.

momento en este trabajo, de manera que se tenga mayor claridad en cuanto a algunas de las principales diferencias.

## **TITULO SEGUNDO: EL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL**

### **Capítulo I: CONFIGURACIÓN DEL DERECHO DEL OBTENTOR**

#### **SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL**

Nos resulta de especial interés ahondar con cierto detalle en la ubicación y descripción teórica de lo que consideramos es el contenido nuclear del derecho de obtención vegetal. Es tendencia, en la mayoría de los textos sobre la materia disponibles en nuestro medio, profundizar en aspectos como el objeto de protección, el sujeto del derecho y la descripción de los diversos actos a los que el titular de un DOV se encuentra facultado de acuerdo con los diferentes textos normativos. No dudamos de la importancia de tratar estos temas con detalle y de hecho serán objeto de análisis en posteriores capítulos, no obstante, nos parece útil partir de una descripción básica del derecho en su faceta más general y exponer algunos de sus fundamentos principales.

Los derechos característicos del régimen de propiedad industrial conceden a su titular el dominio sobre una determinada invención aplicable a la industria (en sentido amplio) que le faculta para una utilización exclusiva de la misma. Ya el término “propiedad industrial” nos brinda una primera postura sobre la naturaleza jurídica de los elementos (derechos que se incluyen en la categoría) que la

componen. Estos son derechos reales, y mediante la denominación de “propiedad” no se pretende otra cosa que

*“...resaltar la condición dominical de que goza su titular, que le faculta para una utilización en exclusiva, oponible erga homines, como es característico de los derechos reales, con la inherente facultad de prohibir intromisiones o perturbaciones (ius prohibendi) en su pacífico ejercicio”* (PEREZ DE LA CRUZ, 2008).

Se trata de un derecho absoluto a la utilización de una creación intelectual, aplicable a la industria y se estima semejante a los derechos de propiedad, con reconocimiento de la propia creación individualizada, constituida en bien inmaterial, una cosa sobre la cual el sujeto disfruta de un derecho de señorío (ASCARELLI, 1970)

De las facultades características del derecho de obtención vegetal, la de mayor relevancia consiste en la *explotación exclusiva*, que comparte con los otros derechos del régimen de propiedad industrial. Este derecho básicamente otorga a su titular la facultad monopolística de ejercer sobre la variedad actos de multiplicación y comercialización, así como a la posesión y “acondicionamiento” o preparación de la variedad con fines comerciales. Estos actos han sido enumerados en el artículo 14 del Convenio UPOV91 y de manera similar en nuestra LOV en su numeral 18, a).<sup>18</sup> El derecho, además puede ser entendido en

---

<sup>18</sup> La redacción contempla los mismos actos en ambos artículos: la reproducción o multiplicación; producción; preparación para esos fines; oferta en venta, venta o cualquier otra forma de comercialización; exportación o importación; así como posesión de la semilla de la variedad protegida, para cualesquiera de los actos anteriores.

su vertiente negativa, como la facultad de prohibir la utilización de la variedad protegida por otros sujetos distintos al titular, a menos que este último conceda una autorización para tales efectos y reciba una compensación. Y precisamente a través de este derecho absoluto se constriñe a otros a abstenerse de utilizar la variedad vegetal, que se tutela un interés económico primordial: la posibilidad de obtener ganancia mediante la comercialización de la variedad.

En cuanto a sus fundamentos, la mayor parte de la doctrina coincide en resaltar su carácter esencialmente económico y que básicamente consiste en la salvaguarda de los costos y riesgos de inversión que suponen los procesos de mejora vegetal. La realidad en nuestros días es que esta labor investigativa es asumida, en su mayoría, por empresas organizadas para este fin y que requieren seguridad en cuanto a la expectativa de vender su producto a un precio que les permita recuperar los gastos de inversión y le proporcione un premio por el riesgo asumido (LACRUZ BERDEJO, 1999) Esta realidad pareciera acercar los derechos de obtención vegetal al enfoque clásico de los derechos de propiedad industrial y su ligamen con la empresa comercial, pues a raíz de esta última surge la necesidad de asegurar sus derechos patrimoniales de aprovechamiento sobre los bienes producidos destinados a la comercialización y, para ello es necesario, como es evidente, la exclusividad en la explotación. Hay quienes, inclusive, sostienen que el criterio del fitomejoramiento, en la mayoría de los casos, no supone una actividad inventiva significativa, pues muchas de las variedades se obtienen a través de tecnologías conocidas y son más producto de una “dedicación” que de un esfuerzo intelectual (ASTUDILLO, 1999) De esta manera, aspectos como el esfuerzo de inversión en cuanto a disposición y tratamiento de suelos así como el

cuidado y tratamiento de las plantas seleccionadas justifican la existencia de un derecho exclusivo de explotación. (ASTUDILLO, 1995)

En la doctrina española encontramos explicaciones como la siguiente:

*“Uno de los pilares esenciales de todo el sistema de protección de las obtenciones vegetales se sustenta en la posibilidad legítima de explotar económicamente los resultados de la investigación sobre las nuevas variedades. Ello deriva de argumentos de naturaleza económica que tienen que ver con la gran inversión en recursos financieros y personales que se deben dedicar a la investigación varietal, así como con la necesidad de establecer un incentivo lo suficientemente atractivo para las empresas que decidan embarcarse en dichas inversiones. Pues bien, en la vigente legislación de la materia, dicho incentivo se concreta por medio de la concesión del monopolio exclusivo para la explotación y comercialización económica de la nueva variedad vegetal, durante el plazo legalmente determinado según la especie a que pertenezca, exclusiva que se otorga al propietario del título de obtención vegetal, asimismo titular del derecho de obtención” (AMAT, 2007)*

En cuanto a la relación propiedad industrial -obtencciones vegetales, a pesar de que se ubican dentro del régimen de propiedad industrial, tiene marcadas diferencias con respecto a otras categorías de la misma (principalmente en cuanto a las patentes). En palabras sencillas, las obtenciones vegetales, de acuerdo con el tratamiento particular de las mismas, pertenecen a la familia de la propiedad



industrial, pero ciertamente son un miembro de la familia nacido bajo otros fundamentos. El criterio de la protección se centra en el producto de la actividad (una nueva variedad vegetal) privilegiando el hecho de que sea novedoso y aplicable a la industria, y no tanto en si éste producto ha resultado o no de una actividad que pueda ser catalogada como “inventiva” en el estricto sentido de la palabra. Es así como los actos de *descubrir y poner a punto* una variedad vegetal, sobre los cuales no podría hablarse de una mayor actividad creativa dirigida a la invención, encuentran protección dentro del sistema UPOV. Está claro que no es posible proteger una variedad vegetal simplemente descubierta o hallada, es necesario “poner a punto”, es decir, optimizar la reproducción de la misma de manera que cumpla con los requerimientos necesarios para ser objeto de protección, esto es, fijar su estructura genética de manera que la variedad sea apta para la reproducción, lo cual, en la mayoría de los casos, supone que la variedad debe ser sometida a pruebas y reproducida durante varios ciclos biológicos, seleccionando aquellas plantas con mejores características de reproducción y que manifiesten características estables durante estos ciclos reproductivos. En definitiva, la acción de descubrir y “poner a punto”, como supuesto fáctico de la protección, refleja una característica particular del sistema sui generis para obtenciones vegetales.

Ahora, nuestra opinión es que los anteriores argumentos tienen plena validez si nos referimos al fitomejoramiento a través de técnicas convencionales de selección en las que básicamente se producen modificaciones a partir del cruzamiento y la selección de material vegetal (biotecnología convencional) o cuando nos referimos al descubrimiento y puesta a punto de una variedad vegetal.

Considerando el fitomejoramiento por técnicas de biotecnología moderna, a través de ingeniería genética, parece alejado de la realidad considerar que sus productos no puedan encajar dentro de los requerimientos del sistema de patentes, en el tanto ésta implica una verdadera *manufactura* de la materia viva vegetal que se traduce en la “creación” de una nueva variedad, y con esto incorpora una dinámica y características en que acercan la materia viva al plano de objetos reproducibles.

## SECCIÓN 2: PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL

### *2.1 Los requerimientos sobre la variedad vegetal*

#### *2.1.1 Variedad vegetal, obtención vegetal y obtentor*

El concepto de *variedad vegetal* se configura como piedra angular del sistema de protección de obtenciones vegetales. Ha persistido un debate en el ámbito jurídico con respecto a cómo catalogar el bien “variedad vegetal”, si es éste una cosa jurídica inmaterial, material o mixta (LÓPEZ, DE TAVERA, RODRÍGUEZ Y CARRIÓN, 2007). Es en el Convenio UPOV 91, en su artículo 1. 4 donde por vez primera se intenta una definición del concepto de variedad vegetal. El mismo es reproducido literalmente en el artículo 4 de la Ley de Obtenciones Vegetales Costarricense (No.8631) de la siguiente forma:

*“Variedad o cultivar: conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres*

*resultantes de un genotipo o de una combinación de genotipos; distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de al menos uno de dichos caracteres y considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.”*

De esta forma, la variedad vegetal corresponde a la categoría más baja de la clasificación botánica, por debajo del género y la especie. Las plantas pertenecientes a un variedad deben presentar características genotípicas comunes (es decir, en el conjunto de genes y en su composición alélica) que se transmiten de generación en generación por herencia. Dichas variedades pueden generarse a partir de métodos de selección tradicionales o a través de manipulación genética.

Se ha dicho que la variedad vegetal se entiende como un *conjunto* de plantas que presentan una serie de caracteres que se transmiten invariablemente por herencia, a través de sucesivos ciclos reproductivos y que mantienen homogéneas las manifestaciones de estos caracteres de manera que pueden identificarse como un conjunto concreto y singular (FERNÁNDEZ DE GOROSTIZA citado por AMAT, 2007).

Ahora bien, la variedad se caracteriza por la totalidad de su genoma y en este sentido tiene individualidad y puede ser diferenciada claramente de otras. Ya el concepto de variedad vegetal hace necesario comprobar que la materia vegetal que se pretende proteger por el derecho de obtención vegetal contiene todo el código genético para producir una planta entera. El material biológico protegido es la planta entera o aquellos componentes de ésta que puedan producir una planta entera.

Nótese que el artículo supracitado se refiere a un conjunto de plantas “con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor”, es decir, se trata de una definición genérica, que se encuadra dentro del ámbito científico estrictamente. Se introduce al texto legal un criterio científico- técnico que especifica, dentro de las clasificaciones botánicas existentes, la categoría dentro de la cual se encuentran los seres vivos que pueden ser, eventualmente, objeto de un derecho de obtención vegetal. Se trata de un primer criterio de delimitación, de manera que no resultan protegibles rangos botánicos superiores como lo es la especie, o inferiores, como la forma. Por otro lado, la *obtención vegetal* se refiere a la variedad vegetal sobre la cual ha mediado una labor de desarrollo o manipulación o que ha sido descubierta y adecuada para fines productivos, y que está en capacidad de cumplir con los requisitos establecidos como básicos por el sistema de protección. Es una definición de carácter jurídico que engloba a aquellas variedades que, entre las variedades existentes, pueden cumplir con los requisitos establecidos normativamente.( AMAT,2007) En este sentido, la obtención vegetal excluye tanto aquellas variedades existentes que no han sido modificadas o desarrolladas por el hombre con propósitos de aprovechamiento económico y que no tienen *utilidad* para la industria, así como aquellas en las que, constatándose lo anterior, no se cumplieren los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, establecidos en el sistema de la UPOV.

La LOV utiliza el término *variedad protegida*, definiéndola como aquella “variedad que se encuentra inscrita en el registro de variedades protegidas”. Obtención vegetal y variedad protegida se refieren a la misma cosa, a saber, una

variedad vegetal descubierta o desarrollada y puesta a punto, sobre la cual, luego de haberse tramitado y resuelto favorablemente un proceso administrativo ante la instancia de registro pertinente, puede adjudicarse un derecho de obtención vegetal a través de un título, en el tanto la variedad cumpla con los requisitos antes mencionados (requisitos de fondo).

Así pues, el registro de las variedades vegetales que han sido objeto de fitomejoramiento es de carácter constitutivo, como sucede usualmente con el resto de las invenciones ubicadas dentro de la propiedad industrial. El nacimiento de la variedad no va aparejado por el nacimiento de ningún tipo de derecho o expectativa de derecho, sino que sólo implica un “esperanza de derecho” (AMAT, 2008)

Sin embargo, los actos a través de los cuales se obtiene una variedad nueva y preceden la presentación de la solicitud -que podemos agrupar en lo que llamaremos la *etapa de fitomejoramiento*- tienen igualmente relevancia para la posterior configuración del Derecho. Estos actos son especificados en el acta UPOV 91( Art.1,iv) y en la Ley de Obtenciones Vegetales costarricense (Art. 4), al definir el concepto de obtentor. Inicialmente, ambos textos jurídicos definen que el obtentor es quien ha *creado* (“desarrollado” en la LOV) o *descubierto y puesto a punto* una variedad.

La labor del fitomejorador, que en la mayoría de los casos es un individuo científicamente capacitado, está en crear o desarrollar nuevas variedades vegetales a partir de la aplicación de métodos de mejora vegetal. También el obtentor es quien ha descubierto una variedad vegetal y la ha perfeccionado o adecuado con fines productivos.

Está claro que el simple hallazgo de una nueva variedad vegetal en la naturaleza, algo que bien puede implicar un mayor o menor esfuerzo intelectual, no supone una actividad de innovación varietal hasta que se le acompaña con la adecuación de la misma para su reproducción con fines productivos.

Tanto el Convenio UPOV 91 como en la LOV, contemplan la acción de “poner a punto” -que básicamente se trata de desarrollar una variedad hasta hacerla apta para la reproducción orientada a la comercialización, algo que puede implicar una labor de investigación y experimentación a través de varios ciclos de reproducción-. Ahora, la puesta a punto es una actividad relevante, en el tanto sin ésta no se podría lograr el perfeccionamiento de una variedad para su explotación económica, en lo cual, la creación o descubrimiento de la variedad representa una primera etapa del proceso.

El descubrimiento de una variedad, en la naturaleza o en campos de cultivo, no puede implicar de ninguna forma que esa variedad, aunque resulte novedosa, sea protegible a través del sistema de obtenciones vegetales. La puesta a punto es la actividad que eventualmente permite que la variedad sea estabilizada y eventualmente se convierta en una variedad estable.

En este sentido, Amat (2007) señala:

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

Nuestra LOV en su artículo 4, conceptualiza el descubrimiento y la puesta a punto de la siguiente forma:

*“Descubierto y puesto a punto: proceso que incluye la observación de una variación natural de una especie vegetal, su identificación, aislamiento, selección, reproducción o multiplicación, caracterización y evaluación. No quedará comprendido en la definición anterior el mero hallazgo”.*

Esta definición, un tanto confusa, pretende especificar cuáles son las acciones que componen el proceso de descubrir y poner a punto una variedad. Esto, asumimos, para delimitar el concepto de obtentor vegetal que posteriormente se menciona dentro del mismo artículo de la siguiente forma: *“Obtentor: persona física o jurídica que haya desarrollado o descubierto y puesto a punto una nueva variedad”.*

Con respecto a la primera definición, ciertamente el descubrimiento de una variedad vegetal implica la observación e identificación, así como la puesta a punto implica su aislamiento, selección, reproducción, (usualmente de forma confinada primero y posteriormente en ambientes abiertos y durante varios ciclos), caracterización y evaluación.

La razón que consideramos justifica esta definición tiene sus orígenes en las posiciones debatidas a lo interno de la Asamblea Legislativa y de las comisiones designadas para analizar el proyecto de la LOV. En estas discusiones se debatió en medio de cierta controversia, la posibilidad de que el sistema UPOV posibilitaba o no la apropiación de variedades vegetales silvestres que pudieran encontrarse en los bosques tropicales costarricenses. Como hemos visto, un derecho de obtención vegetal no puede recaer sobre una variedad que

simplemente ha sido descubierta en la naturaleza, por esto la redacción tanto del Convenio UPOV como de la LOV implican necesariamente que además ( la “y” en la redacción es copulativa) de descubrirse, debe ponerse a punto, es decir, perfeccionarse, adecuarse con propósitos productivos.<sup>19</sup> Sin embargo, el legislador ha querido precisar estos aspectos, que ciertamente son controvertidos y suelen formar parte del debate entre derechos de propiedad intelectual y la protección de la biodiversidad.

Igualmente y con esta preocupación en mente, se introduce al artículo 9 de la LOV, a través de moción<sup>20</sup>, la siguiente disposición:

*“No se otorgará protección a las plantas silvestres de la biodiversidad costarricense que no hayan sido mejoradas por las personas, cuyo acceso se regirá de acuerdo con la normativa vigente en la materia”.*

Es notoria la preocupación que existió en el proceso de aprobación de la LOV por proteger los recursos naturales silvestres frente a formas de apropiación privada, y ciertamente este ha sido, por antonomasia, el tema de discusión que genera mayor debate en los países latinoamericanos con abundancia en biodiversidad. De ahí, entonces, la existencia de estas definiciones adicionales en nuestra legislación, las que, aparentemente, pretenden delimitar el margen de interpretación que se les pueda dar a estos conceptos.

---

<sup>19</sup> Sobre este punto también existe debate, en cuanto a si la norma se refiere a nuevas variedades que se descubran en la naturaleza o si retrata de las que se descubren en áreas de cultivo. Las mutaciones que espontáneamente se dan en campos de cultivo suelen producir nuevas variedades y este fenómeno se tiene como un importante recurso de nuevas variedades de ahí que se tenga como posible la protección de variedades descubiertas..

<sup>20</sup> Moción No. 4-42 presentada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios el 5 de Noviembre del 2007.



Igualmente fue objeto de discusión la temática de las semillas criollas o autóctonas que han sido desarrolladas a través del tiempo por la labor de agricultores locales. El tema se abordó en su momento con cierta preocupación puesto que se consideraban amenazadas estas semillas autóctonas y que podían ser objeto de apropiación por grandes transnacionales con el propósito de lucrar abusivamente con ellas, en detrimento de un grupo vulnerable como los pequeños y medianos agricultores.

En cuanto a esto, es pertinente aclarar que el sistema UPOV es, ante todo, un sistema de registro de variedades nuevas y distintas. El criterio de distinción se determina por otro concepto: el de notoriedad.

La determinación de la notoriedad de una variedad , como veremos mas adelante, no se limita a la verificación de si esta variedad existe o no en los registros de obtenciones vegetales o variedades comerciales existentes, o de si ha sido comercializada o no. La UPOV ha señalado que la notoriedad responde a un criterio de evidencia “mundial”, que incluye posibilidades probatorias sumamente amplias, lo que implica que si una variedad autóctona es conocida en determinado país o región por sus usos agrícolas, en principio esto sería prueba suficiente para considerarla notoria, por lo que procedería su registro (si esta notoriedad se conoce antes del otorgamiento del derecho) o podría dar lugar a la anulación del título (en caso de que el derecho ya se hubiese otorgado).

Por otro lado, a las variedades que hubiesen sido desarrolladas a través de conocimientos tradicionales se les otorga una protección especial conferida por el Convenio de Diversidad Biológica y la Ley de Biodiversidad de Costa Rica ( de ahora en adelante LB), que ofrece un reconocimiento a éstas aunque no

estuviesen registradas y establece una restricción a su apropiación a través de cualquier forma de propiedad intelectual.

En los artículos 83 y 84 de la LB se contemplan la posibilidad de registrar los llamados derechos intelectuales comunitarios *sui generis*, a través de los cuales sin duda se podrán registrar aquellos conocimientos tradicionales relacionados con mejoramiento vegetal, de manera que exista un recurso oficial que permita protegerlos de una forma más efectiva frente a una eventual apropiación privada a través de otras formas de propiedad intelectual.

En este sentido, resulta indispensable reglamentar estas disposiciones, de manera que se desarrolle y especifique la estructura e instrumentos del sistema para la protección de estas formas de conocimiento.

Volviendo al tema de este apartado, hasta el momento hemos descrito al obtentor vegetal como aquel sujeto que propiamente crea, desarrolla o descubre y pone a punto una variedad vegetal. Sin embargo, el Convenio UPOV 91, en su artículo primero, inciso iv) señala:

“

- *La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad*
- *la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga,*  
o
- *el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso;”*

Para empezar, es pertinente echar mano de la definición (lingüística) de obtentor, que ya tiene una expresa referencia a la actividad de obtención vegetal: *“Que obtiene o ha obtenido algo, especialmente, una nueva variedad vegetal”* (RAEL, 2001)

En este sentido es que se utiliza el término de obtentor en nuestra LOV y su correspondiente reglamento. Básicamente estamos hablando del mejorador vegetal que efectivamente ha “obtenido” una variedad vegetal nueva, independientemente de si ha solicitado la protección o haya registrado su variedad. En este momento, nuestro mejorador vegetal simplemente es un sujeto que cumple con la *conditio iuris* que le posibilitaría eventualmente solicitar la protección. La definición de nuestra LOV (artículo 4), hace referencia a obtentor vegetal en el sentido que acabamos de mencionar sin incluir otros supuestos.

Es en el artículo 6 inciso a) de dicha ley donde se establece que: *“Podrá solicitar el certificado de obtención vegetal, el obtentor de la misma sea persona física o jurídica, nacional o extranjera. En el caso de que se trate del causahabiente o cesionario del derecho, deberá acreditarse tal condición.”*

También el RLOV en el artículo 7, inciso 2, al enumerar los contenidos mínimos de la solicitud, señala que: *“En caso de que fuera un causahabiente o cesionario se deberá acreditar así y se deberá aportar un documento que lo acredite como tal, así como el nombre del obtentor original”*. De esta forma, nuestra legislación hace una distinción entre el obtentor de una variedad vegetal y el sujeto legitimado para solicitar la protección de la misma y, por lo tanto, quien podrá ser eventualmente titular del derecho.

Apegándonos estrictamente a la definición que contiene nuestra LOV, el obtentor es lo que podríamos llamar el “obtentor efectivo” (quien desarrolló en la práctica la nueva variedad o quien lideró ese desarrollo) que podría ser también, eventualmente, el titular del derecho.

Lo anterior se diferencia de la forma en que se define el obtentor en el Convenio UPOV 91, éste contempla como obtentores tanto a quien desarrolle o descubra y ponga a punto una variedad, como a su empleador o al causahabiente de ambos. En este caso consideramos que se hace referencia a los sujetos que pueden ser titulares del derecho cumpliéndose los supuestos contemplados a lo largo del Convenio. Y no podría ser otra cosa, pues quien se tiene como obtentor siempre será la persona (profesional o no en el campo del mejoramiento vegetal) al cual puede atribuírsele la labor de innovación varietal, pero otros sujetos pueden ser titulares del derecho en virtud de contratos privados (laborales o de cesión de derecho) o en virtud de su condición de causahabientes del obtentor, y a éstos sujetos habilitados para obtener el título son a los que hace referencia el Convenio UPOV91 cuando define obtentor.

Vemos que el término “obtentor” es utilizado para referirse indistintamente al mejorador vegetal que esta legitimado para solicitar el derecho, a quien esta legitimado para solicitarlo en virtud de su condición de cesionario, causahabiente o empleador del fitomejorador y al titular del derecho de obtención.

## 2.1.2 *Requisitos de la variedad protegible*

### 2.1.2.1 *La novedad y la distinción*

Los requisitos que debe cumplir una nueva variedad vegetal para ser objeto de protección a través del sistema *sui generis* de obtenciones vegetales son: novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación. Estos requisitos se encuentran contemplados en los artículos 5 del Convenio UPOV91 y 12 de la LOV (en el caso de esta última norma la denominación se encuentra en el artículo 20).

La *novedad* se refiere a una condición de la variedad con respecto a su comercialización. La *distinción* ( Artículos 7 del Convenio y 14 de la LOV), por otro lado, a la condición de la variedad en cuanto sea distinguible de otras notoriamente conocidas.

En la doctrina española se han planteado ambos supuestos aunados en el concepto de novedad, entendiéndose que ésta tiene dos vertientes: “condición diferenciadora” y “ausencia de comercialización”. (SÁNCHEZ GIL, citada por LÓPEZ, Y OTROS, 2007). La primera condición (que en los textos legales corresponde a la distintividad) está ligada al concepto de *notoriedad*. El Convenio UPOV 91 describe claramente qué debe entenderse como variedad notoria. El Acta de 1978 contemplaba algunos supuestos en los que se podía considerar que una variedad era notoriamente conocida, así que el texto del artículo 6 inciso 1 a) indicaba:

*“Esta notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como lo son el cultivo y comercialización ya en curso, inscripción*

*efectuado o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una publicación”.*

Consideramos que esta enumeración sólo pretendía mencionar algunos ejemplos y no ser una lista taxativa de supuestos. Esta redacción fue suprimida en el Acta de 1991 por un cambio de criterio, tal como se entrevé de un documento explicativo oficial de la UPOV, que en este sentido aclara:

*“En el Artículo 6.1)a) del Acta de 1978 (véase el párrafo 1) no se definía lo « notoriamente conocido» pero se proporcionaba una lista no exhaustiva de ejemplos de cómo una variedad podía pasar a ser notoriamente conocida. Cuando se revisó el Convenio en 1991, se observó que la lista de ejemplos incluía acontecimientos que no tenían por qué ser necesariamente conocidos por el público, por ejemplo, la adición de una variedad a una colección de referencia. De ahí que en el texto de 1991 se dejara sin definir la noción de « notoriamente conocido » y se especificara únicamente que se considerará que ciertos actos (poco susceptibles de ser conocidos por el público en general) hacen que las variedades sean notoriamente conocidas. La noción de lo « notoriamente conocido » **tiene su significado natural. Se trata de una prueba a nivel mundial.** La candidata a la protección debe distinguirse claramente de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida en la fecha de solicitud de protección en cualquier parte del mundo.”(UPOV, 2002).*

Obsérvese que “notoriamente conocido” se entiende en su significado mas lato o en su “significado natural”, lo que implica que las variedades notorias son todas aquellas sobre las cuales el ser humano tiene conocimiento, en este caso, al momento de presentación de una solicitud. Está por demás señalar la dificultad que puede implicar comprobar la notoriedad de una variedad en estos términos, pues una prueba a nivel mundial implicaría necesariamente tomar en consideración no solo los conocimientos sobre variedades catalogados en un determinado territorio, sino también aquellos con los que disponen otras regiones y comunidades a nivel global. Llama la atención el hecho de que la LOV, en su artículo 4, incluye estos ejemplos o criterios, provenientes del Acta de 1978 para definir “variedad notoriamente conocida”, y también agrega la calificación de notorias a las variedades protegidas por los derechos comunitarios *sui generis*, aun si los derechos no estuvieren inscritos, siempre y cuando la variedad esté suficientemente descrita y sea posible verificar su existencia. Este último aspecto será abarcado posteriormente en este trabajo, cuando se analicen los límites establecidos para los derechos del obtentor vegetal en otros regímenes legales distintos a la propiedad industrial. También el artículo supra citado contiene una disposición relativa a la consideración de la notoriedad con respecto al proceso de solicitud y registro (tanto de la variedad como de una cesión del derecho), ambos criterios de notoriedad.

En cuanto al trámite de solicitud se indica que ésta deberá conducir a la concesión del derecho o a la inscripción de la cesión<sup>21</sup>. Tal cual se encuentra redactada esta disposición pareciera no tener mucho sentido, porque al momento de presentación de la solicitud no se habrá hecho evaluación alguna de la variedad y, por lo tanto, no podrá haberse dictaminado si es o no notoriamente conocida. Para efectos del proceso de registro, la presentación de la solicitud no podría determinar que la variedad, con respecto a otras y en ese momento dado, sea notoriamente conocida. Pareciera que aquí el legislador costarricense trató de incorporar el contenido del artículo 7 del Convenio, pero lo hace de forma incompleta, puesto que lo que se pretende es que la fecha de presentación de la solicitud sea tenida como la fecha en que la variedad se convierte en notoriamente conocida, de manera que en el caso de que se presenten dos solicitudes sobre una misma variedad nueva, la que se presentó primera en tiempo será considerada (una vez que se registre) como notoriamente conocida a partir del momento de presentación de la solicitud, de manera que la variedad cuya solicitud se presentó segunda en tiempo no cumplirá con el requisito de distinción y dicha solicitud sería rechazada. En pocas palabras, esta disposición tiene el propósito de retrotraer la condición de notoriedad de una variedad al momento de

---

<sup>21</sup> El inciso a) del artículo 4 de la LOV en cuanto a variedades notorias, textualmente dispone: “**Variedad notoriamente conocida:** en particular se considera notoriamente conocida si: **a)** Está inscrita o en trámite de inscripción en un registro de variedades comerciales o protegidas, si este conduce a la concesión del derecho o a la inscripción de la variedad en el registro correspondiente.”



presentación de la solicitud, con posterioridad a su registro. Así, la redacción completa que se encuentra en el Convenio UPOV91 en su artículo 7, resulta clarificante:

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

En cuanto a la vertiente de “ausencia de comercialización”, la variedad se considerará nueva, si a la fecha de la presentación de la solicitud el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado lícitamente a terceros con el consentimiento del obtentor, su cesionario, o causahabiente para la explotación de la variedad, o habiéndolo sido, no hayan transcurrido los siguientes plazos: a) En el territorio nacional, más de un año antes de la fecha de presentación de la solicitud. b) en el extranjero, más de cuatro años; si se trata de árboles y vides, más de seis años, antes de la presentación de la solicitud. Tanto el Convenio UPOV91 (artículo 6.a) como nuestra LOV (artículo 13), contemplan estos plazos y

hacen depender la novedad de la entrega o venta del material de reproducción siempre que exista el consentimiento del obtentor en ello. Esto excluye otros supuestos como podrían ser la divulgación de la variedad como posible criterio para objetar la novedad, de manera que quien pretenda alegar la nulidad del título por falta de ésta, de acuerdo con la posibilidad que prevé el artículo 26.b, 1) de la LOV, deberá probar que con anterioridad a los plazos estipulados en la ley se produjo la entrega efectiva o venta del material reproductivo. Tal como señala Soler (2007), desde un punto de vista procesal, tal comprobación resulta en extremo difícil, siendo que los elementos básicos a probar serían el acto de la entrega o venta, el material perfectamente caracterizado y la fecha. Todo esto de una forma lo suficientemente fehaciente para provocar la anulación de un título, lo que, según el criterio del mencionado autor, beneficia claramente la postura del titular del derecho. En nuestra opinión, lo señalado por Soler se contrastaría con lo que podría ocurrir si se objetara la distinción de la variedad en el tanto la comprobación de la notoriedad, como vimos anteriormente, sigue un criterio “prueba mundial” de acuerdo con la UPOV y esto implicaría un amplísimo margen de posibilidades para solicitar la nulidad del título por falta de distinción, algo que ciertamente no podría considerarse como ventajoso en cuanto a la posición del titular del derecho.

A pesar de la amplitud que presentan estas disposiciones que regulan la novedad y la distinción en el Convenio UPOV 91, incorporadas casi íntegramente a la LOV, el nuevo reglamento no trae disposición alguna que desarrolle o precise los criterios con respecto a novedad y distinción presentes en esta última norma.

España, por ejemplo, introdujo en su Reglamento a la Ley Reguladora de la Jurisdicción para la Protección de Obtenciones Vegetales<sup>22</sup> (LRJPOV) una disposición que excluye la pérdida de novedad por exposición de la misma en muestras oficiales o en exposiciones internacionales, así responde a la necesidad existente de los fitomejoradores, quienes requieren hacer pública la existencia y características de la variedad nueva, aún antes de haberse finiquitado el procedimiento de inscripción ante el registro de variedades protegidas. La UPOV, por otro lado, enumera en uno de sus documentos explicativos más recientes, algunos supuestos que no ocasionan la pérdida de novedad en arreglo con las disposiciones de UPOV91, tales como ensayos de la variedad que no supongan la venta o entrega a terceros a los fines de la explotación de la variedad, venta o entrega a terceros inscritas en el marco de un acuerdo para: a) transferir los derechos al causahabiente, b) el cumplimiento de una obligación jurídica o reglamentaria, en particular, en lo que atañe a la bioseguridad o a la inscripción de las variedades en un registro oficial de variedades admitidas para la comercialización c) que una tercera persona incrementalmente, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación de una variedad, cuando el acuerdo estipule que las existencias multiplicadas pasan de nuevo a estar bajo el control del obtentor.(UPOV,2009a). Estas situaciones son propias de la dinámica de la actividad del fitomejoramiento y los reglamentos, que precisamente tienen el objetivo de precisar o desarrollar las disposiciones (usualmente más generales) presentes en las leyes deberían precisar aspectos como éstos. La inclusión de una disposición reglamentaria en lo relativo a la entrega de material

---

<sup>22</sup> Real Decreto No. 1267 del 21 de Octubre del 2005

vegetal en los casos que se requiera para el cumplimiento de una obligación jurídica en materia de bioseguridad, sin que esto cause pérdida de novedad, nos resulta particularmente pertinente considerando que se trata de medidas que pueden garantizar la inocuidad de estas variedades para la salud humana (si estas van destinadas a la producción para el consumo alimenticio) o la seguridad de su uso en cuanto a que no causen daños al ambiente. Un ejemplo de regulación al respecto lo podemos encontrar en la decisión No. 345 de la Comunidad, donde se establecen expresamente las situaciones que no producen la pérdida de novedad:

*“Artículo 9 D.345.- La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros, entre otros casos, cuando tales actos:*

*a) Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su causahabiente*

*b) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero- (Ej. CESIÓN)*

*c) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación (Ej. PROPAGACIÓN PARA PRUEBAS)*

*d) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad (Ej. EVALUACIÓN)*

*e) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los literales c) y d) del presente artículo (Ej. ENTREGA DE LA FLOR PERO NO DE LA VARIEDAD )*

*f) Se realicen bajo cualquier otra forma ilícita.”*

### 2.2.1.2 La homogeneidad

El artículo 8 del Convenio UPOV 91 y el artículo 15 de la LOV regulan el requisito de homogeneidad. Ambas normas presentan exactamente la misma redacción:

*“Una variedad se considera homogénea, si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible de acuerdo con las particularidades de su reproducción sexual o de su multiplicación vegetativa.”*

El requisito de homogeneidad se cumple al verificarse que las plantas de la variedad candidata, fuera de pequeñas variaciones y tomando en cuenta la particularidad de su reproducción (sexual o de multiplicación vegetativa), son lo suficientemente parecidas en la expresión de sus características. En otras palabras, las plantas catalogadas dentro de una determinada variedad deben presentar todas las características externo- fenotípicas<sup>23</sup> comunes que las hacen distinguibles como variedad y frente a otras variedades dentro de la misma especie. Evidentemente este requisito responde a la necesidad de fijar con claridad el objeto de la protección de manera que sea identificable y esto tiene especial relevancia considerando las características del mismo (material vegetal vivo que es propenso a modificaciones) y el concepto de variedad que contiene tanto el Convenio UPOV91 como la LOV, en el tanto ésta puede

---

<sup>23</sup> El fenotipo es la expresión del genotipo (conjunto de genes de un individuo, incluida su composición alélicas) en un determinado ambiente. El fenotipo es, entonces, cualquier característica detectable de un organismo (estructural, bioquímico, fisiológico o conductual) determinado por una interacción entre su genotipo y su medio

*“...definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o conjunto de genotipos” y “que puede distinguirse de cualquier otro conjunto por **la expresión de uno de dichos caracteres al menos**”* (la negrita no es del original).

Sin embargo, el criterio de homogeneidad no se considera en términos absolutos, pues toma en cuenta la naturaleza de la variedad de que se trate, requiriendo la homogeneidad en los “caracteres pertinentes” a la protección de la variedad. Ahora, la determinación de los “caracteres pertinentes”, puede variar según aspectos como la especie y su forma de reproducción. Por ejemplo, dichos caracteres serán distintos en las variedades autóгамas<sup>24</sup> y en las alógamas<sup>25</sup>.

La UPOV ofrece una serie de documentos conocidos como las “Directrices de Examen” que contienen orientaciones prácticas y detalladas sobre determinados aspectos del “examen DHE” (distinción, homogeneidad y estabilidad), y establecen caracteres adecuados para la descripción de variedades. Estas directrices son elaboradas por el Grupo de Trabajo Técnico de la UPOV, compuesto por expertos nombrados por los gobiernos de cada país miembro, junto con expertos invitados de otros estados y organizaciones observadoras. De esta manera la UPOV dota de un recurso con criterios

---

<sup>24</sup>.La autogamia es un fenómeno consistente en la unión de dos gametos de sexo distinto formados en un mismo individuo. Es un fenómeno frecuente en las plantas.

<sup>25</sup> La alogamia es un tipo de reproducción sexual en plantas consistente en la polinización cruzada y fecundación entre individuos genéticamente diferentes. Este tipo de reproducción favorece la producción de individuos genéticamente nuevos y, por ende, la generación constante de variabilidad genética en las poblaciones

internacionalmente reconocidos y que pueden ser observados, como parámetros mínimos, en los exámenes DHE de cada uno de los países miembros.<sup>26</sup>

En cuanto a la definición de los caracteres pertinentes en cada variedad, de acuerdo con la UPOV, los requisitos básicos que un carácter debe satisfacer antes de su utilización para el examen DHE o para elaborar la descripción de la variedad consisten en que su expresión:

*a) resulta de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos (este requisito se especifica en el Artículo 1.vi) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, pero constituye un requisito básico en todos los casos); b) es lo suficientemente consistente y repetible en un medio ambiente particular; c) muestra una variación suficiente entre las variedades que permite establecer la distinción; d) puede definirse y reconocerse con precisión (este requisito se especifica en el Artículo 6 de las Actas de 1961/1972 y 1978 del Convenio de la UPOV, pero constituye un requisito básico en todos los casos); e) permite que se cumplan los requisitos sobre la homogeneidad; f) permite que se cumplan los requisitos sobre la estabilidad, es decir, produce resultados consistentes y repetibles después de cada reproducción o multiplicación repetida o, en caso necesario, al final de cada ciclo de reproducción o multiplicación. (UPOV, 2002)*

---

<sup>26</sup> En el caso de Costa Rica, el artículo 7 del RLOV en su inciso i), aclara que el informe técnico en donde se describe la variedad y que debe ser presentado en para solicitar el derecho, puede basarse en las guías ofrecidas tanto por la OFINASE como por la UPOV.

En entrevista realizada al Ingeniero Orlando Carrillo, subdirector de la Oficina Nacional de Semillas de Costa Rica (OFINASE), nos manifestó la conveniencia en el uso de estas directrices de la UPOV.

En países como el nuestro, resulta indispensable la utilización de estos criterios que ya han sido elaborados, aunque nada impide que la entidad encargada de llevarlos a cabo establezca caracteres adicionales no presentes en las directrices. La OFINASE es la entidad encargada de llevar a cabo los exámenes DHE; sin embargo, tanto la institución como el país tienen limitaciones técnicas y presupuestarias para llevar a cabo las pruebas -que implican una inversión importante en infraestructura, tecnología y recurso humano-.

El Convenio UPOV9, en su artículo 12, enumera algunas de las posibilidades con las que cuentan los países miembros en cuanto a la verificación de los requisitos de fondo en las variedades:

*“...En el marco de este examen, la autoridad podrá cultivar la variedad o efectuar otros ensayos necesarios, hacer efectuar el cultivo o los otros ensayos necesarios, o tener en cuenta los resultados de los ensayos en cultivo o de otros ensayos ya efectuados. Con vistas a este examen, la autoridad podrá exigir del obtentor toda información, documento o material necesarios.”*

De acuerdo con el Ing. Carrillo, la opción que mejor se adecua a las circunstancias de nuestro país es tomar en cuenta los resultados de las pruebas o ensayos ya efectuados en otros países. En este sentido, la información que al respecto pueda presentar el solicitante del derecho



sobre ensayos llevados a cabo con anterioridad será la base para determinar el cumplimiento de los requisitos. Esta información también es verificable mediante la coordinación con otros registros en que la variedad haya sido inscrita o mediante el acceso a bases de datos disponibles para las entidades encargadas del proceso de registro. En este sentido, es relevante mencionar la facultad con la que cuenta la OFINASE de concertar acuerdos administrativos de cooperación en materia de examen técnico de variedades y del control del mantenimiento de éstas, con las autoridades de aquellos países con los que tenga convenios de colaboración, tal y como prevé el artículo 5 del RLOV.

A futuro, la posibilidad de llevar a cabo las pruebas DHE en Costa Rica, probablemente implicaría la coordinación con centros de investigación y universidades, que como hemos visto, son las entidades que han llevado a cabo la mayor parte de la labor de fitomejoramiento en Costa Rica y que cuentan con ciertos recursos técnicos en este aspecto. Sin embargo, resultaría conveniente que el Estado costarricense cumpla con su obligación legal (artículo 30 inciso b) de la LOV) de dotar con la infraestructura y el equipo básico para cumplir con lo establecido por la Ley, tomando en consideración que probablemente la actividad del fitomejoramiento tomará otras dimensiones a partir de la participación de nuevos actores o grupos de interés económico que se puedan fortalecer su inversión en la actividad del fitomejoramiento o que decidan incursionar en nuestro mercado de variedades, incentivados por la existencia de un

sistema jurídico de protección (centros de investigación, ONGs, empresas, etc.).

### *21.2.3 La estabilidad*

La estabilidad consiste en la condición que manifiesta la variedad de mantener sus caracteres inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de que el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducción o multiplicación, estos caracteres deben mantenerse inalterados hasta el final del ciclo (artículo 16 de la LOV). Lo anterior implica que el examen sobre la estabilidad debe constatar que las características de la variedad se mantienen uniformes e inalteradas, después de sucesivos ciclos reproductivos. Las directrices DHE contemplan un número mínimo de reproducciones o ciclos a los cuales debe ser sometida la variedad para verificar su estabilidad y éste varía de acuerdo con las características y particularidades de cada especie.

En cuanto a este requisito, conviene comentar que la obligación de mantenimiento de la variedad corresponde al titular del derecho y que se convierte en un primer límite al alcance del derecho del obtentor. El artículo 27 inciso 1) de la LOV establece como causal para la cancelación del derecho del obtentor, el que no cumpla con la obligación de mantener la variedad durante el período de protección, o que la variedad ya no sea homogénea o estable. La OFINASE está facultada para solicitar información, documentos, muestras o material que estime necesarios para verificar el adecuado mantenimiento de la variedad, es decir, para verificar que el obtentor lleva a cabo las acciones pertinentes para que la variedad

se mantenga estable (artículo 24 de la LOV) e inclusive, la no aportación de lo solicitado para llevar a cabo dichos ensayos da pie a la cancelación del derecho. Por su parte, el RLOV, en su artículo 32, detalla algunos aspectos relativos al procedimiento para el control del mantenimiento de la variedad, que podrá comprender ensayos en cultivo u otro tipo de ensayos en los que se comparará el material suministrado con la descripción oficial o la muestra oficial de la variedad. De esta forma, observamos cómo el mantenimiento de las características del objeto de protección determina el alcance que el derecho pueda tener en el tiempo; en cuanto acaezca sobre la variedad la pérdida de su homogeneidad y estabilidad, ya no será posible la existencia del derecho.

Este ligamen es un aspecto particularísimo de las obtenciones vegetales y resulta de las características propias del objeto de protección (plantas), sumamente proclive a cambios. Este fenómeno -que podríamos llamar de *mutabilidad natural del objeto de protección*- limita la existencia del derecho en el tanto éste se encuentra supeditado a las variaciones biológicas que puedan sufrir las plantas, las cuales, por su naturaleza, pueden cambiar sin intervención de la mano del ser humano y perder los caracteres que en un momento determinado permitieron su tutela a través de un título de obtención vegetal. En resumen, se trata de un límite al derecho que surge de las características inherentes al objeto de protección y que es ajena a otro tipo de invenciones tradicionalmente comprendidas dentro de la propiedad intelectual.

#### 2.1.2.4 *La denominación*

Hemos visto cómo, en el caso de las obtenciones vegetales, existen rasgos particulares que las caracterizan como una “protección especial” dentro de la propiedad industrial. Pues, al referirnos a la denominación de la variedad, encontramos otro de los rasgos particulares, esta vez, en cuanto a su registro.

Dentro de la propiedad industrial, tal y como hemos visto, existe la protección a invenciones, creaciones de forma y signos distintivos. Cada una de las modalidades de estas categorías es independiente y supone un registro distinto, a pesar de que en la práctica comercial puedan relacionarse, por ejemplo, una invención objeto de patente puede, a su vez, contar con una marca adjudicada en otro registro para comercializar dicha invención como un producto terminado. En el caso de las obtenciones vegetales, en la solicitud para el otorgamiento del título de obtención vegetal se incluye tanto la descripción técnica de la variedad como la denominación propuesta para la misma. En palabras de Soler (2007), “...se va proteger al mismo tiempo la «obtención / invención» (parte inventiva de la obtención) y la «denominación»”.

La LOV costarricense (artículo 17) sigue el esquema del artículo 20 del Convenio UPOV91, y de la redacción de esta primera se desprende esta particularidad:

*“La denominación de la variedad será propuesta por el obtentor a la Ofinase. Si se comprueba que esa denominación no responde a las exigencias del inciso b) de este artículo, la Ofinase denegará el registro y exigirá que el obtentor proponga otra denominación en un*

*plazo prescrito. La **denominación será registrada por la Ofinase al mismo tiempo que se conceda el derecho de obtentor***” (las negritas no pertenecen al original).

La denominación se encuentra regulada en los ocho incisos del artículo 17 de la LOV y en el artículo 20 del RLOV. Al respecto, es conveniente desarrollar los siguientes aspectos:

- 1) *Identificación de la variedad:* La denominación cumple una “función identificadora” y, por lo tanto, la denominación deberá ser diferente de cualquier otra denominación utilizada por otros miembros de la UPOV para la misma especie o una especie vecina y no deberá ser susceptible de inducir en error o de prestarse a confusión sobre la naturaleza de la variedad o la identidad del obtentor. En este sentido, para no crear confusión sobre su naturaleza, la variedad no deberá tener una denominación que contenga superlativos o comparativos (“superior”, “mejor”, etc.); tampoco debe dar la impresión de que la variedad tiene características que en realidad no posee ( por ejemplo, “gigante” cuando en realidad la variedad no presenta un tamaño superior al común en variedades emparentadas o dentro de la misma especie), que se deriva de otra variedad cuando no es el caso, o referirse a caracteres específicos de la variedad dando la impresión de que sólo ésta las posee cuando en realidad otras variedades de la misma especie tienen o pueden tener los mismos caracteres ( por ejemplo, agregar “dulce” en la denominación de

una variedad de papaya). Además, la denominación no podrá componerse únicamente de cifras, a menos de que esta sea una práctica establecida.

En cuanto a qué puede considerarse como una práctica establecida, la UPOV ha señalado, en uno de sus documentos oficiales, que puede entenderse como tal : a) en el caso de las variedades utilizadas dentro de un círculo limitado de especialistas, la práctica establecida debería reflejar ese círculo de especialistas (por ejemplo, líneas endógamas); b) en prácticas de comercialización aceptadas para determinados tipos de variedades (por ejemplo, híbridos) y ciertas especies (por ejemplo, Medicago, Helianthus) (UPOV, 2009 b)

- 2) *Obligatoriedad de su uso*: Quien comercialice o ponga en venta el material de reproducción o multiplicación vegetativa de una variedad protegida está en la obligación de hacer uso de la denominación registrada de esa variedad, aun con posterioridad a la expiración del derecho de obtentor sobre dicha variedad. Es decir, la denominación se convierte en un aspecto inherente a una variedad vegetal inscrita. Esta la identificará con indiferencia de si el derecho de explotar dicha variedad por parte de quien la inscribió inicialmente se encuentra vigente o no.
- 3) *Relaciones con otros signos distintivos*: En la comercialización o venta de una variedad está permitido que la denominación de la misma sea asociada a una marca o nombre comercial. Si de esta forma se hiciere, entonces la denominación debe ser fácilmente distinguible tal como lo establece el artículo 17 inciso h) de la LOV. Sin embargo, de acuerdo con

el inciso d) del mencionado artículo, los derechos anteriores de tercero no serán afectados por la denominación. De manera que si, por alguna razón se pretende una denominación de una variedad cuya utilización esté prohibida (porque ya se encuentra protegida por otras formas de propiedad intelectual) para quien tendría que usarla en virtud de la obligatoriedad de su uso (inciso g), entonces la OFINASE exigirá que el solicitante proponga otra denominación. Lo anterior implica que la autoridad registradora no puede conceder una denominación de variedad, si ya se ha concedido a un tercero, en virtud de la legislación sobre derechos de obtentor, la legislación sobre marcas o cualquier otra legislación de propiedad intelectual, un derecho anterior cuyo ejercicio puede impedir el uso de la denominación propuesta. De tal forma que si la denominación propuesta figura de forma idéntica<sup>27</sup> en una marca o nombre comercial, no podrá ser admitida para la variedad vegetal. El RLOV (artículo 20) señala que el solicitante deberá aportar una declaración jurada con la indicación de que ningún derecho relacionado con la denominación propuesta obstaculizará el uso libre de la denominación en relación variedad. En caso de que de alguna forma se verificara la existencia de un derecho anterior, entonces la OFINASE

---

<sup>27</sup> Es importante aclarar que la UPOV en su documento informativo 12/2 del 22 de Octubre del 2009, aclara que “*si la marca y la denominación propuesta no son idénticas sino **similares**, la marca, en ciertos casos, podrá constituir un derecho anterior cuyo ejercicio puede impedir el uso de la denominación propuesta, y se podrá exigir al obtentor que proponga otra denominación. Si, a pesar de la similitud entre la denominación propuesta y la marca, el ejercicio del derecho sobre esta última **no impide** el uso de la denominación propuesta, la denominación podrá ser aceptada*” ( las negritas no son del original)

puede requerir al solicitante que sugiera otra denominación dentro del plazo de quince días hábiles.

Aunque la legislación nacional no especifica textualmente cuáles son las posibilidades que existen para que se produzca el rechazo de una denominación, consideramos que existen dos: que el titular de un derecho anterior presente una objeción de conformidad con el artículo 14 del RLOV, alegando que la denominación propuesta se encuentra protegida a través de otra forma de propiedad intelectual, y aporte las pruebas pertinentes; o que la OFINASE, de oficio, y con base en las indagaciones que se hagan a partir de las bases datos o publicaciones oficiales disponibles, requiera, previo apercibimiento al solicitante, que se presente otra denominación.

Otro aspecto en que la legislación es omisa, tiene que ver con los criterios para la resolución de los conflictos concernientes a la denominación o a partir de qué momento puede entenderse que existe un “derecho anterior”. En cuanto a este último aspecto, la UPOV indica:

*“la noción de derechos anteriores deberá incluir los derechos que estén en vigor, en el territorio en cuestión, en el momento de la publicación de la denominación propuesta”.*

Considerando que, en varias modalidades de propiedad industrial, la fecha en que se tiene como nacido el derecho se retrotrae a la fecha en que se presentó la solicitud, se reconocen dichas fechas como las pertinentes para consideraciones respecto de los derechos anteriores, siempre que esas solicitudes den lugar a la concesión de derechos.



Ahora, en el supuesto de que dos denominaciones de variedades propuestas entren en conflicto en un mismo territorio o en territorios diferentes, se deberá retener la denominación que contenga una fecha de publicación anterior y la autoridad pertinente deberá pedir al obtentor cuya denominación propuesta haya sido o pudiera haber sido publicada en una fecha ulterior, que presente otra denominación. (UPOV, 2009 b)

### SECCIÓN 3: EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y LA ADJUDICACIÓN DEL TÍTULO

Para efectos de entender de una mejor manera el proceso que se esboza conjuntamente en la LOV y en su reglamento, lo hemos dividido en tres diferentes etapas:

#### 3.1 Iniciación

*Los sujetos legitimados:* Como hemos visto anteriormente, los sujetos legitimados para ser eventualmente titulares del derecho de obtención vegetal y, por lo tanto, legitimados para solicitarlo son el fitomejorador, sus cesionarios o sus causahabientes, y el empleador del mismo.

El artículo 6.b de la LOV establece una presunción *iuris tantum*, según la cual el solicitante será considerado como el titular del derecho de obtención. Dicho artículo también contempla los casos en que existe cotitularidad del derecho, ya sea porque dos personas hayan desarrollado en conjunto una variedad vegetal (6.c) o porque mediando acuerdo entre un tercero y el obtentor, éste último

decidiere compartir el derecho (6.d). En ambos casos los eventuales titulares del derecho lo serán en partes iguales.

El convenio UPOV91, al definir “obtentor” en su artículo primero inciso iv), establece que puede serlo el empleador de quien haya desarrollado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal, siempre y cuando la legislación de la Parte Contratante así lo disponga. El artículo se refiere a los casos en que un sujeto contrata los servicios de un profesional con conocimientos en el área de mejoramiento vegetal para que lleve a cabo labores que resulten en el desarrollo de una nueva variedad, por lo cual este sujeto recibirá una remuneración y los derechos que puedan otorgarse sobre el producto de su trabajo corresponderán a su empleador. Esto se da con gran frecuencia en las empresas dedicadas al mejoramiento vegetal que cuentan con grupos de investigadores y científicos quienes, con su labor, proveen a dichas empresas o compañías de nuevas variedades vegetales con valor comercial.

La LOV (artículo 6.e) dispone que “en todo contrato de trabajo entre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas dedicadas a la investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales, deberá especificar claramente la condición de obtentor”. Lo anterior parece indicar que en los contratos entre quien llevará a cabo el fitomejoramiento y la empresa o entidad que lo contrate para tales efectos, deberán especificar en sus cláusulas quién será el titular de los derechos que puedan recaer sobre las variedades vegetales que se desarrollen. Es probable que se acuerde la cotitularidad de dichos derechos o, como es mas frecuente, el fitomejorador renuncie al reclamo de cualquier derecho de propiedad intelectual sobre la variedad que desarrolle.

Por otra parte, el RLOV establece en su artículo 6 que los solicitantes del derecho podrán ser nacionales de Costa Rica, personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o establecimiento en el país, así como los nacionales de otros países que cuenten con un sistema de protección que brinde reciprocidad a los nacionales de Costa Rica.

En cuanto a esta última disposición, el artículo se refiere a la condición de *trato nacional* que implica que los nacionales de un país deben ser tratados en el territorio de otro como si fueran nacionales de éste último en cuanto a los derechos que contemple un tratado o convenio. De esta forma se encuentra contemplado en el artículo 4 del Convenio UPOV91<sup>28</sup>. De lo estipulado en la norma reglamentaria antes mencionada se desprende la obligación que tiene la OFINASE de verificar que en el momento en que un solicitante extranjero presente una solicitud de registro, el país de procedencia de dicho solicitante concede los mismos derechos cuya adjudicación se pretende en nuestro país, es decir, los derechos de obtención vegetal tal cual los contempla la normativa nacional e internacional vigente en Costa Rica.

---

<sup>28</sup> “**Artículo 4 Trato nacional**1)[Trato] Los nacionales de una Parte Contratante, así como las personas naturales que tengan su domicilio en el territorio de esa Parte Contratante y las personas jurídicas que tengan su sede en dicho territorio, gozarán, en el territorio de cada una de las demás Partes Contratantes, por lo que concierne a la concesión y la protección de los derechos de obtentor, del trato que las leyes de esa otra Parte Contratante concedan o pudieran conceder posteriormente a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos previstos por el presente Convenio y a reserva del cumplimiento por dichos nacionales y dichas personas naturales o jurídicas de las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales de la otra Parte Contratante mencionada”

*Formalidades de la solicitud:* Los requisitos de forma y contenido de la solicitud se encuentran enumerados en el artículo 7 del RLOV. No brindaremos mayor explicación al respecto, pues los requisitos como tales están claramente enumerados y tienen poco que ver con el objeto del presente trabajo.

La OFINASE debe verificar que todos los datos requeridos por el reglamento y los documentos que deben adjuntarse a la solicitud sean aportados. Actualmente, la OFINASE elabora un modelo de solicitud que pondrá a disposición de los interesados para facilitar el proceso. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de forma de la solicitud, deberá *publicarse* la misma en el Diario Oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional. Es a partir de esta publicación que un tercero puede presentar *oposición*, la cual deberá fundamentar y acompañar de pruebas que la respalden. (artículo 14, RLOV)

*Facultades y derechos procedimentales del solicitante:* Tal como distingue Amat Llombart (2007), el primer derecho del solicitante en el proceso consiste en que su solicitud sea respetada según la fecha y orden de entrada o de recepción en la entidad correspondiente. En nuestro caso, la OFINASE también tendrá derecho a la *confidencialidad* de la información que presente, siempre y cuando indique los actos, datos y documentos que deben mantenerse como confidenciales, y cuando esta información se califique como tal en la Ley o su reglamento (artículo 8, RLOV).

La ley no especifica qué información debe tenerse como confidencial y el reglamento sólo establece como tal la genealogía de la variedad, es decir, la serie de progenitores y sus ascendientes. Es comprensible que dicha información se mantenga en estricta confidencialidad, pues quien cuente con las especificaciones genealógicas de la variedad podría llegar a reproducirla al conocer estos aspectos. El resto de la información podría eventualmente ser accesada por el público, incluyendo aquellos interesados en objetar la solicitud o la eventual adjudicación del título de obtención.

Tal vez uno de los derechos dentro del procedimiento de concesión del título que merece ser abordado con mayor detenimiento es el de *prioridad*.

La prioridad se encuentra regulada en el artículo 11 del Convenio UPOV91, en el 10 de la LOV y en el 8 del RLOV. Consiste en una ficción jurídica cuyos efectos operan en cuanto a la presentación de solicitudes sobre una misma variedad en territorios distintos.

La presentación válida de la solicitud en determinado territorio, concede el derecho al solicitante a que, en los doce meses subsiguientes pueda solicitar, en otros países, la concesión de un título de protección y estas sean tenidas como “primeras en tiempo”, es decir, precedentes a otras presentadas con posterioridad a la fecha de la solicitud inicial en el primer país. Consecuentemente, la fecha de presentación de la solicitud en el primer país donde se pretenda la protección será tenida como fecha de presentación en el resto de los países en que se solicite la adjudicación del título sobre a misma variedad. Para gozar de este derecho, el solicitante deberá reivindicar la prioridad (artículo 10.b, LOV) aportando copia de la

primera solicitud, para lo cual se le concede un plazo de tres meses (artículo 9, RLOV).

La efectiva aplicación de la prioridad a posteriores solicitudes depende de que la solicitud inicial no sea rechazada posteriormente, en cuyo caso quedará sin efecto la fecha de prioridad. Si, por ejemplo, una solicitud es presentada en Noruega y luego en Costa Rica, pero es rechazada en el primer país, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la de Costa Rica, para los efectos de la inscripción de la variedad en el territorio nacional.

Otro derecho del solicitante es el de disponer sobre los derechos que nacen con la presentación válida de la solicitud, por lo que puede transmitirlos por medio de cualquiera de las formas contractuales admisibles en el ordenamiento costarricense. En estos casos se produce una patrimonialización de una simple expectativa jurídica, que no solo tiene efectos administrativos procedimentales, sino que también cierta facultad económica. Esta facultad se refiere a la posibilidad de recibir una compensación por la utilización de la variedad durante el tiempo que transcurre entre la presentación de la solicitud y el efectivo otorgamiento del título. Mas adelante contemplaremos con detenimiento esta protección.

Por último, el solicitante cuenta con la facultad de retirar su solicitud en cualquier momento del proceso, siempre y cuando lo manifieste por escrito. Si lo hiciere antes de la publicación, se le reembolsará el 50% de las tasas pagadas (artículo 12, RLOV).

### 3.2 Instrucción

Para este momento, la OFINASE cuenta con una solicitud válidamente presentada y se han verificado aspectos como la legitimación del solicitante, la aportación completa de los datos requeridos en el reglamento, así como los documentos que respaldan dichos aspectos.

En esta etapa se procede a llevar a cabo lo que se ha denominado *examen de fondo* de la variedad, proceso consistente en verificar, mediante procedimientos técnicos, que la variedad presentada pertenece al taxón botánico descrito, las condiciones de registrabilidad (novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad) y la comprobación de la descripción aportada de la variedad para definir una descripción oficial (artículo 17, RLOV).

Dentro de estos aspectos resaltamos la verificación de los requisitos de registrabilidad. El artículo 8 de la LOV contempla las formas en que puede realizarse la comprobación de estos requisitos. La primera de ellas consiste en la realización de ensayos de cultivo o de otro tipo de pruebas (pueden ser de laboratorio o pruebas de campo) o a través de los informes de examen de otras entidades oficiales competentes o por organismos especializados en el marco internacional.

Como mencionamos anteriormente, la OFINASE tiene la facultad de concretar acuerdos administrativos de cooperación en materia de examen técnico. Esta condición abre la posibilidad de que sean laboratorios o centros de investigación internacionales los que lleven a cabo las pruebas. También podrían

adjudicarse a empresas privadas, mediante licitación, la realización de la totalidad o parte de las pruebas que requiera hacer la OFINASE.

Además existe la alternativa de homologar los exámenes DHE realizados anteriormente por entes oficiales de otros estados (o entidades internacionales especializadas) y que han sido utilizados en los procesos de adjudicación de títulos de obtención vegetal. De acuerdo con uno de los jefes de la OFINASE, ésta es la alternativa menos onerosa y la que se vislumbra como más conveniente de acuerdo con las condiciones y recursos con que cuenta actualmente el Registro de Variedades Protegidas. Sin embargo, no queda la menor duda de que resultará necesario, a mediano plazo, contar con la posibilidad de realizar estos exámenes en territorio costarricense y por parte de la autoridad registradora nacional.

### *3.3 Resolución y adjudicación del título*

Finalizada la instrucción y habiéndose examinado técnicamente la variedad, se procedería a resolver sobre la solicitud.

De acuerdo con el artículo 18 del RLOV, la OFINASE deberá resolver de forma expresa y razonadamente si se adjudica o no el derecho. De adjudicarse el derecho, se inscribirá en el Registro de Variedades Protegidas de la forma en que se establece en el artículo 18.5 del RLOV y la OFINASE expedirá un certificado al ahora obtentor. En el caso en que se denegara la solicitud, el solicitante eventualmente podría interponer recurso de revocatoria contra la resolución final dentro del plazo de tres días. No se contempla en nuestra legislación la posibilidad



de que se produzca un silencio administrativo, ni se establece un plazo en que la OFINASE deba responder a las solicitudes.

Concluida esta etapa favorablemente para el solicitante, inscrita la variedad y otorgado el certificado de obtención, es posible para el obtentor ejercitar los derechos de exclusividad que hemos explicitado al inicio de este capítulo y cuyos alcances y límites abordaremos a continuación.

## **Capítulo II: ALCANCES Y LÍMITES DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL**

### *SECCIÓN 1: ALCANCES DEL DERECHO EN EL TIEMPO*

#### *1.1 La protección a priori*

El Convenio UPOV91, en su artículo en su artículo 13, estipula que los estados contratantes adoptarán medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho. “Como mínimo” esas medidas tienen por efecto que el titular del derecho de obtentor posea, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, durante el intervalo mencionado, realice actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor. Estos últimos son

los actos de explotación económica contemplados en el artículo 18 inciso a) de la LOV.

A diferencia del Acta de 1978<sup>29</sup>, el Acta de 1991 establece la protección provisional como obligatoria. Esta variación evidencia la tendencia hacia el reforzamiento de los derechos del obtentor, y en este caso específico, hacia la ampliación del derecho de exclusividad en la explotación a un momento en que éste es tan solo una expectativa.

La expresión, “como mínimo”, implica que cada país puede ampliar las facultades comprendidas en la protección provisional, quedando abierta la posibilidad de que lleguen a tener el mismo alcance que el propio derecho. En vista de que la tramitación del procedimiento administrativo no implica otra cosa que la comprobación técnica de que la variedad vegetal, cuya protección se pretende, cumple con los requisitos legales, la demora burocrática en la resolución de dicho asunto no debería perjudicar los derechos económicos y de explotación exclusiva del obtentor (AMAT LLOMBART,2007). Algunos han descrito esta protección como una *garantía económica interina* a favor del simple solicitante del derecho.

En esta misma línea, una protección tal se explica a partir de la función que se pretende cumpla el sistema de protección en cuanto al incentivo para la actividad del mejoramiento vegetal (se supone que habrá una mayor inversión o

---

<sup>29</sup> El artículo 7.3) inciso 3) del Acta de 1978 contemplaba esta protección provisional como optativa:  
*“Cualquier Estado de la Unión podrá adoptar medidas destinadas a defender al obtentor contra maniobras abusivas de terceros, que pudieran producirse durante el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de protección y la decisión correspondiente”*

interés en la actividad, en el tanto exista una protección más amplia y menor susceptibilidad a que los intereses económicos del solicitante se vean afectados) y por otro lado, en cuanto al beneficio que para las diversas actividades agrícolas supone disponer en el mercado de variedades vegetales con anticipación a su inscripción.

Costa Rica cumple con la obligación contemplada en el artículo 13 del Convenio UPOV91 a través del artículo 9 de la LOV y sigue el esquema de este primero. En el texto de nuestra ley se incluye la aclaración de que la publicación surte los efectos de una notificación ante terceros. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del RLOV, esta publicación debe entenderse como la que se lleva a cabo a través del boletín oficial de la OFINASE, de manera que quien haya realizado actos sobre el material de reproducción o multiplicación vegetal antes de la inscripción, pero que requieren autorización una vez concretada la misma, deberá entender que a partir de la publicación en el boletín anteriormente mencionado se le apercibe de su obligación de indemnizar al titular del derecho recientemente otorgado. El reclamo de la indemnización, y a tenor del artículo 19 de la RLOV, podrá ser tramitado ante la vía jurisdiccional pertinente, en este caso, la civil.

Nuestro país incorpora a su legislación de obtenciones vegetales la protección provisional en su alcance mínimo de acuerdo con el Convenio UPOV91, estableciendo esta posibilidad del obtentor en cuanto a ser indemnizado por los actos de explotación que un tercero pueda hacer de la variedad durante el ínterin entre la presentación de la solicitud y el otorgamiento del derecho.

Ahora, ¿qué sucede en el supuesto de que el solicitante reciba compensaciones económicas en este período y finalmente el derecho no es concedido? Aunque el supuesto de la pregunta es poco probable, nos cuestionamos también al respecto, ¿qué sucede si el derecho es concedido efectivamente, de manera que el titular recibe las indemnizaciones correspondientes, pero luego es declarada la nulidad del derecho en virtud de que con posterioridad se determina que la variedad no cumplía con alguno de los requisitos, tal y como lo prevé el artículo 26 inciso 1) de la LOV?

No existe disposición ni en la LOV ni en su reglamento que nos permita brindar respuesta inmediata a estas interrogantes. Resulta interesante la redacción que en la Ley del Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales de España se le dio al artículo 18 titulado “Duración de la protección”, el cual, en este sentido, dispone:

*“En el supuesto de que el título de obtención vegetal no fuera concedido, el solicitante que hubiera percibido las compensaciones económicas mencionadas en el presente artículo deberá reembolsarlas con el interés legal, salvo pacto expreso entre las partes”*

Consideramos pertinente la adición de una disposición similar a la anteriormente citada a la normativa nacional de obtenciones vegetales, pues la probabilidad de que se produzca este tipo de situaciones es siempre alta.

## *1.2 Los plazos de protección a partir del otorgamiento de título*

Tal y como sucede en todos los derechos de propiedad intelectual, el derecho del obtentor vegetal tiene un alcance limitado en el tiempo. Los plazos mínimos establecidos para la protección en el Convenio UPOV91 son de 20 años cuando las especies no son perennes, y cuando los son, 25 años. El primero de los plazos se refiere a variedades herbáceas y el segundo a variedades de árboles y vides.

Estos plazos han sido ampliados conforme se han llevado a cabo las revisiones de las actas de la UPOV, así en el Acta de 1978 los plazos mínimos de protección eran de 15 años y 18 años para especies arbóreas o vides, de manera que en el Acta de 1991 se alargan los plazos en cinco y siete años respectivamente. Lo anterior, es otro de los indicadores que nos muestra la tendencia que existe hacia un reforzamiento del derecho del obtentor, en este caso concediendo un mayor tiempo que garantice el aprovechamiento económico que pueda hacer de su variedad. Al cumplirse el plazo de protección, la variedad entra al dominio público, al igual que sucede con otras formas de protección como lo son las patentes.

Al respecto surgen algunas dudas en lo concerniente a la interacción que los plazos de un tipo de protección, por ejemplo, las patentes, puedan llegar a tener con respecto a los plazos de protección del sistema UPOV.

Es común que en las variedades vegetales, con propósitos de mejoramiento, se incorporen microorganismos o componentes biológicos que pueden agregar ciertas características a la variedad. Estos componentes aislados

pueden ser objeto de patente, con indiferencia de si se encuentran o no incorporados en una variedad protegida. Dejando de lado el tema de las licencias obligatorias por dependencia que en estos casos pueden existir (y que no están reguladas en nuestra legislación de obtenciones vegetales), es posible que una vez finalizado el plazo de protección de la variedad aún se mantenga vigente la protección del compuesto o microorganismo incorporado en una variedad protegida. En esta situación, la variedad debería pasar al dominio público, pero aún persiste sobre ella un derecho de exclusividad proveniente de la patente y esto impediría su libre aprovechamiento. Es evidente que en este supuesto hacemos referencia a un compuesto o microorganismo que se introduce en la variedad (usualmente a través de técnicas de ingeniería molecular) y que representa un carácter pertinente de la misma como variedad nueva y distinta. En este caso, nos encontramos ante derecho privado sobre un objeto que se encuentra incorporado en un bien que, por el vencimiento del plazo de protección de otro sistema, pasa a ser de dominio público. Una posible solución a este problema podría ser la aplicación de una licencia obligatoria de interés público sobre el organismo o componente biológico patentado. Esto, en virtud de que la transición de esa variedad al dominio público supone su libre utilización y, por lo tanto, un beneficio general para la sociedad. Así, podemos imaginarnos que la permanencia del derecho de patente en circunstancias normales podría incidir en el acceso y abastecimiento de la variedad para su uso, lo cual, en el caso de variedades producidas con propósitos alimentarios, supondría un perjuicio sustancial para el país.

El supuesto de interés público que la ley de patentes (No.6867) contempla en su artículo 20 (*Licencias de utilidad pública*), facultaría, a nuestro juicio, que por decreto ejecutivo el Estado requiera de una licencia obligatoria del titular de la patente, para que la variedad sea utilizada libremente por quienes requieran cultivarla en el territorio nacional

## *SECCIÓN 2: LOS ALCANCES DEL DERECHO DE PROTECCIÓN SOBRE EL MATERIAL VEGETAL*

### *2.1. Facultades básicas del obtentor sobre la variedad vegetal*

#### *2.1.1 Los actos de aprovechamiento*

El principal derecho con el que cuenta el obtentor, como vimos en la sección primera, consiste en la exclusividad para llevar a cabo actos de explotación o aprovechamiento sobre el material de la variedad protegida. Estos actos han sido enunciados en las diferentes actas del Convenio UPOV, e incorporados en nuestra LOV, en el artículo 18 inciso a). Contemplan: reproducción o multiplicación producción; preparación para esos fines; oferta en venta, venta o cualquier otra forma de comercialización; exportación o importación; así como posesión de la semilla de la variedad protegida, para cualesquiera de los actos anteriores. En definitiva, el derecho de obtentor tiene como efectos conferir al beneficiario o beneficiarios del título el derecho exclusivo para llevar a cabo sobre la variedad las actuaciones anteriormente mencionadas y excluir a terceros para que las lleven a cabo sin su autorización previa.

El Convenio UPOV91 vino a ampliar la lista que tradicionalmente contenían las actas anteriores e incluyó la preparación para fines de reproducción y la simple posesión para cualquiera de los fines de explotación. Lo anterior ha sido considerado como una ventaja y un avance en la precisión de las actividades posibles que permite la manipulación de semillas y plantas (ZAPATER, 2007).

Los mencionados actos, que hemos llamado de “explotación” o “aprovechamiento”, constituyen el verdadero alcance material del derecho o facultad de exclusiva del obtentor y se constituyen en el margen de maniobra comercial que la ley concede al titular del mismo (AMAT, 2007).

Ahora, el titular del derecho puede ejercitarlo él mismo, puede transmitirlo a terceros (a título oneroso o gratuito) o puede autorizar a otros para que lleven a cabo los actos que contempla su derecho. En cuanto a la transmisibilidad del derecho la LOV no menciona mayor cosa, más que el derecho es transferible *inter vivos* o *mortis causa* y que el nuevo titular del derecho contará con los mismos derechos que el transferente (artículo 20). Lo anterior implica que los derechos del obtentor vegetal son transferibles por las formas contractuales usuales para los derechos privados respetando aquellas solemnidades o requisitos que éstas exijan.

La autorización resulta de la voluntad del titular del derecho en conceder a otro la facultad de ejercer actos de explotación sobre la variedad protegida. Esta autorización se concreta a través de una modalidad contractual conocida como *licencia de explotación*.



### 2.1.2 *La facultad de autorización a través de la licencia contractual*

La licencia, en el caso de las obtenciones vegetales, es un contrato en virtud del cual el titular del derecho de obtención (llamado licenciante en términos de la relación contractual) faculta a otra persona (denominada licenciario) para llevar a cabo sobre el material de la variedad actos de explotación en su propio beneficio. Villaroel (2007) define dicho contrato como:

*“...un negocio jurídico bilateral que afecta a una relación de contenido patrimonial. Podemos considerar que es un contrato formal, conmutativo y generalmente oneroso, ya que la concesión de la licencia suele conllevar como contrapartida la obligación para el concesionario o licenciario de pagar una retribución, conocida como royalty, canon o regalía”*

Tal y como señala este autor, el objeto del contrato de licencia es, pues, la concesión a un tercero de la autorización para explotar la variedad protegida, mediante la realización de una serie de actos que la protección ha reservado inicialmente a su titular.

Es importante precisar que el contrato de licencia no es una forma de transmitir el derecho, pues el derecho de explotación nunca sale de la esfera patrimonial del titular del derecho de obtención. De ahí que este último puede explotar la variedad por sí mismo y conceder licencias a varios sujetos, siempre y cuando no conceda una licencia exclusiva. El titular del derecho cuenta con la facultad de establecer unilateralmente las condiciones bajo las cuales concederá

las licencias para la explotación de la variedad protegida, tales como la duración, el pago de los cánones, período de vigencia y el alcance del derecho autorizado. En cuanto a este último aspecto, es necesario mencionar que el licenciante puede limitar el derecho a ciertos actos de explotación o a cierto tipo de material, así como determinar si la licencia otorgada será de carácter exclusivo o no. Así lo dispone el artículo 28 de la LOV:

*“El titular de un derecho de obtención vegetal podrá conceder a terceros, a título exclusivo o no, una licencia que cubra todos o parte de los derechos del obtentor”*

De esta forma, el titular del derecho podrá, si así lo desea, otorgar una licencia que contemple en bloque el conjunto de actos de explotación o sólo algunos.

En Costa Rica, actualmente, se tiene muy poca o ninguna experiencia con respecto al licenciamiento de derechos de obtención vegetal, de manera que nos resulta provechoso tomar algunos ejemplos de países latinoamericanos que tienen mayor experiencia en este tema, como por ejemplo Colombia. En cuanto a los términos que usualmente se contemplan en este tipo de licencias y en cuanto a la reproducción con fines productivos, la doctrina colombiana señala como de uso común las cláusulas que versan sobre lugar de cultivo, restricciones para cultivar en mayor cantidad, no propagación, facultad de inspección y visitas, y pago de regalías (ROBLEDO, 2006).

En lo que respecta al lugar de cultivo, el licenciatarario se compromete a cultivar las variedades en su propio cultivo o dentro de un determinado territorio. Las restricciones para cultivar en mayor cantidad establecen la cantidad máxima

autorizada al licenciario para producir. Si este monto se quisiera exceder usualmente conlleva una autorización previa.

También estos contratos suelen incluir una cláusula que obliga al licenciario a proporcionar al licenciante, periódicamente y a partir del inicio de la explotación, un inventario actualizado del número de plantas de las variedades cultivadas objeto del contrato.

En cuanto a la facultad de inspección se estila fijar la posibilidad de que el licenciante pueda hacer visitas al campo de cultivo para la información que el licenciario le remite.

Por otro lado, se establece una cláusula que regula el pago de las llamadas *royalties* o regalías. En la práctica colombiana se acostumbra pactar estos pagos de acuerdo con una unidad de referencia, es decir, un valor por cada planta licenciada. Sin embargo, en otros cultivos se utiliza una referencia por área de cultivo (fanegada, hectárea, metro cuadrado, etc.) La obligación contractual de pagar regalías usualmente va aparejada con cláusulas de exigibilidad de las obligaciones, intereses de mora, cláusula aclaradora del pago o de exigibilidad anticipada, etc.

De acuerdo con nuestra LOV, las licencias contractuales deberán inscribirse en el Registro de Variedades Protegidas para que surtan efectos ante terceros (artículo 28). En este sentido, el RLOV, en su artículo 40, dispone que la OFINASE creará un registro de licencias para tales efectos y se exige la presentación de una solicitud de inscripción de la licencia con el nombre del titular del certificado de obtentor, el del licenciante y licenciario, la especie y la variedad objeto de licencia y el número de inscripción de la variedad protegida. Nótese que se hace

una referencia por aparte al titular del derecho y el licenciante y consideramos que esta distinción se debe a que, si bien es cierto el caso típico es que el titular del derecho sea el licenciante, nada impide que el titular del derecho conceda autorización a un tercero a través de la misma licencia contractual, de llevar a cabo sub-licenciamientos, en cuyo caso ese contrato de licencia “derivado” también tendría que inscribirse, y la calidad de licenciante no coincidiría con la de titular del derecho.

## *2.2 Las extensiones de la protección*

### *2.2.1 Extensión al producto de la cosecha*

Hasta el momento, hemos mencionado los actos fundamentales que el obtentor puede ejecutar sobre el material de una variedad protegida y hemos abordado la facultad del mismo para autorizar a terceros a realizar estos actos.

El concepto de material vegetal es utilizado, en la mayoría de los casos, para referirse al material de propagación o reproducción vegetativa que puede ser catalogado como perteneciente a una variedad protegida. En este sentido, el objeto de protección es la variedad vegetal entendida como un conjunto de plantas pertenecientes a un solo taxón botánico.

El concepto de variedad es, pues, un concepto normativo de ordenamiento que se utiliza en las ciencias naturales para clasificar o agrupar a un determinado grupo de seres vivos, es decir, es una categoría de clasificación por la cual se

hace referencia a una totalidad de los seres vivos que comparten ciertas características.

La materia tangible de la protección son las plantas clasificables dentro de una variedad y sus partes o componentes de reproducción o multiplicación. En cuanto a estos últimos se trata de componentes a través de los cuales pueden generarse otras plantas, es decir, semillas o partes de plantas en los casos de reproducción asexual. El derecho de exclusividad, en palabras sencillas, faculta a su titular para llevar a cabo sobre este material de reproducción o multiplicación (clasificable dentro de una variedad) los actos que conllevan su aprovechamiento económico.

Tanto el Convenio UPOV como la LOV contemplan dos extensiones o ampliaciones de este derecho con respecto al material vegetal. La primera de estas extensiones amplía el derecho del obtentor al producto de la cosecha de las plantas cultivadas pertenecientes a la variedad protegida (artículo 14, párrafo 2), de manera que la multiplicación, a partir del producto cosechado y su posesión, requerirán de la autorización del obtentor siempre y cuando dicho producto resulte de la utilización no autorizada de la variedad y que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho.

El artículo aclara que el producto de la cosecha también incluye plantas enteras o partes de éstas. En cuanto a las plantas enteras esto se refiere a aquellas germinadas a partir del producto de la cosecha de una variedad protegida, por ejemplo, del grano de café cosechado a partir de plantas de la variedad “caturre” (variedad protegida) pueden germinarse nuevos cafetos. Con respecto a las partes de plantas se refiere a las flores, frutos, tallos, hojas (caso

de los helechos), etc. Estas partes de plantas pueden o no ser capaces de generar otras plantas (por ejemplo: fragmentos del tallo pueden generar plantas nuevas en aquellas variedades de reproducción asexual, los frutos contienen semillas de las cuales se puede germinar otra planta, cuando no se trata de variedades híbridas, etc.).

Como ya mencionamos, la extensión del alcance del derecho está condicionada a dos supuestos que deben producirse conjuntamente, y estos son: la utilización no autorizada del material que llamaremos “primario” de reproducción y multiplicación, y la imposibilidad del obtentor de haber ejercido, razonablemente, su derecho sobre ese material.

Lo primero implica, en la práctica, que el producto de la cosecha procede de material de reproducción que ha sido cultivado sin la licencia de explotación correspondiente. Es perfectamente entendible que existe siempre la posibilidad de que un sujeto pueda hacer uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad y el producto de esa utilización podría ser reproducido sucesivamente o comercializado libremente sin que el obtentor hubiese podido recibir la contraprestación económica correspondiente al goce de su derecho. Al extender la necesidad de autorización para llevar a cabo actos de posesión y multiplicación sobre el producto de la cosecha se evita precisamente esta situación desventajosa para el titular del derecho. Una implicación que conlleva esta extensión es que quien posea o se disponga a multiplicar material vegetal que ha sido cosechado haciendo uso no autorizado de material de reproducción o multiplicación de una variedad protegida, requerirá la autorización para poseer o multiplicar ese material cosechado aun si el sujeto que pretende

estos actos no fue quien utilizó, en un principio, el material primario de reproducción sin autorización.

De lo anterior se desprende que el titular del derecho podrá impedir que el producto de la cosecha de un material “no autorizado” sea poseído o multiplicado por un tercero, podrá igualmente requerir de éste que solicite su autorización pagando las regalías correspondientes o podrá interponer las acciones administrativas que pueden ser interpuestas ante la OFINASE, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 6 de la LOV, así como las medidas cautelares contempladas en su capítulo 7.

En cuanto al “ejercicio razonable”, el RLOV en su artículo 22 indica que:

*“... se entenderá que el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando desconocía las actuaciones efectuadas por terceros – personas físicas o jurídicas - con el material de reproducción o multiplicación de su variedad respecto a la reproducción, la multiplicación, producción, preparación para esos fines o cualquier otra forma de comercialización, exportación o importación, así como posesión de la semilla de la variedad protegida”.*

De acuerdo con lo anterior, la imposibilidad de un ejercicio razonable debe producirse a partir del desconocimiento de que la variedad ha sido utilizada sin autorización, de manera que, a *sensu contrario*, si el titular tiene conocimiento de que la variedad está siendo utilizada sin autorización y no lleva a cabo las acciones oportunas para impedirlo, la extensión resultaría inaplicable. En este sentido, el mismo artículo dispone:

*“Una vez conocidas las actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la protección brindada por el artículo 18 de la Ley deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer su derecho. Solamente demostrándose imposibles estas actuaciones podrá el obtentor ejercer su derecho sobre el producto de la cosecha”*

Nótese que antes de que resulte aplicable la extensión, el obtentor debió haber realizado previamente las acciones dirigidas a ejercitar el derecho (antes o durante la fase de reproducción o multiplicación) y sólo demostrándose que estas actuaciones son imposibles, se podrán ejercitar las acciones correspondientes para hacer valer el derecho sobre el producto de la cosecha.

El ejercicio razonable, en estos términos, se produciría si a partir del momento en que el titular del derecho entra en conocimiento del uso no autorizado del material de su variedad y pudiendo ejercer en ese momento las acciones para hacer valer su derecho, efectivamente las ejecuta. Para que se produzca la extensión del derecho, su titular tuvo que haber desconocido totalmente que el material de multiplicación fue utilizado sin su autorización o, conociendo sobre este hecho, debió haber ejercitado las acciones correspondientes (se entiende que son las de carácter administrativo que se pueden plantear ante la OFINASE así como aquellas de carácter judicial) para ejercer su derecho en el momento en que este material era utilizado en el cultivo y debe probarse que aún llevando adelante estas acciones, el ejercicio del derecho resulta imposible sobre el material de reproducción y multiplicación.



Consideramos que con este artículo se procura precisar los límites a esta extensión, cuya utilización, acompañada de disposiciones vagas e indeterminadas, podría degenerarse en abusos por parte de los titulares de un derecho de obtención. Por otro lado, el Convenio UPOV 91(artículo 14, párrafo 3) contempla la protección a los productos elaborados directamente a partir del producto de la cosecha de la variedad protegida. Esta extensión es facultativa y no fue incorporada en nuestra LOV.

### *2.2.2 Extensión a otras variedades*

El artículo 18 de la LOV, siguiendo el esquema del numeral 14 del Convenio UPOV91 contempla el derecho del obtentor a ejercitar los actos de explotación, ya sea sobre el material de reproducción así como sobre el producto de la cosecha (siempre que se cumplan los supuestos establecidos en el inciso b) del artículo 18 de la LOV y los del artículo 21 del RLOV) de variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida, variedades que no se distingan de la variedad protegida y a variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

*2.2.2.1 Variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida y variedades que requieran el empleo repetido de una variedad protegida para su producción*

En cuanto a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida entendemos que se trata de aquellas variedades carentes de caracteres con suficiente consistencia que las distinguen de la variedad protegida. En realidad, lo que sucede es que una “presunta variedad novedosa”, a la hora de ser evaluada no cumple con el requisito o condición de *distinción*. Esta imposibilidad de distinguirse trae aparejada la consecuencia de que quien pretenda explotar la variedad presuntamente novedosa, requerirá de la autorización de la variedad protegida con respecto de la cual no se distingue claramente.

Igualmente se requerirá la autorización del titular de un derecho de obtención vegetal, cuando su variedad sea utilizada repetidamente en la producción de otra variedad. Se trata de casos en que una variedad protegida dependa de la utilización de otra para ser producida con fines comerciales. En términos generales, Amat (2007) considera que esta disposición:

*“...en el fondo regula una especie de «dependencia vegetal» entre la variedad primitiva y la nueva, a los fines de la producción comercial, pues no sería justo desproteger a la variedad previa cuando la nueva precisa irremisiblemente de ella para su propia viabilidad productiva y por tanto económica”.*

Esta extensión aplica en los casos en que la utilización de una variedad protegida es indispensable para la reproducción de otra variedad que ha sido protegida.

Hablamos de una etapa de producción para la comercialización, de manera que esta extensión no tiene en nada relación con etapas relativas a la investigación sobre la variedad y no afecta limitaciones relativas la utilización de variedades protegidas para generar otras variedades (privilegio del obtentor). Lo anterior merece aclaración puesto que hay quienes han llegado a confundir el empleo repetido de la variedad para generar otras variedades nuevas y el empleo con fines de producción de una variedad que ya se encuentra protegida.

#### *2.2.2.2 Variedades esencialmente derivadas*

Esta ampliación, en el alcance del derecho del obtentor, es una innovación introducida por el Convenio UPOV 91. El aspecto medular de esta extensión consiste en ampliar la necesidad de autorización para la utilización de una variedad derivada directamente de otra variedad protegida, con lo que se amplía el derecho de explotación del titular de ésta última.

El Convenio UPOV 91, no así nuestra LOV, describe claramente qué debe entenderse como una variedad esencialmente derivada, estableciendo que ésta lo es si:

- “i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al*

- mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,*
- ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y*
  - iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.”*

Con respecto a esta descripción, Oviedo (2007) concluye:

*“ Quiere decir esto que cuando dos genotipos se distinguen por su carácter esencial, nos encontramos ante dos variedades distintas, sin embargo, cuando la segunda variedad incluye completo el genotipo de la primera, añadiéndosele «algo», que resulta ser la derivación que la distingue de la inicial, nos encontramos ante una variedad esencialmente derivada”.*

Es decir, una variedad esencialmente derivada es aquella que se produce o se genera a partir de una variedad preexistente y protegida por un derecho de obtención (variedad inicial) y que, manteniendo los caracteres propios de dicha variedad, se diferencia por la expresión de uno o más caracteres distintos a los manifestados por la variedad protegida de la cual se derivó.

Las variedades esencialmente derivadas pueden obtenerse a partir de una variedad llamada “variedad inicial” de dos formas: directa o indirectamente. Si una variedad se obtiene introduciendo modificaciones a una variedad inicial protegida, se dirá que esa segunda variedad deriva directamente de la variedad

inicial. Ahora, si a partir de esta variedad esencialmente derivada se obtiene otra variedad, se dirá que la última en obtenerse deriva indirectamente de la variedad inicial.

Por ejemplo, supongamos que *Obtentor X* es titular de un derecho de obtención sobre la variedad de rosa denominada *Velvet Blue*. El *Obtentor Y* desarrolla una nueva variedad a partir de *Velvet Blue* introduciendo una modificación en la forma del pétalo y la inscribe bajo la denominación *Blue Satin*. Posteriormente el *Obtentor Z* obtiene a partir de *Blue Satin* una variedad nueva que inscribe bajo la denominación de *Royal Satin*. Entonces, de *Velvet Blue* se derivan dos variedades: *Blue Satin* se deriva directamente y *Royal Satin* se deriva indirectamente. De acuerdo con la regla de derivación del Convenio UPOV91 contemplada en el inciso i) del artículo 14, párrafo 5), tanto *Blue Satin* como *Royal Satin* deben conservar ambas las cualidades esenciales que caracterizan a la variedad *Velvet Blue* y, a su vez, presentar una o varias características que las distinguen de ésta.

El Convenio UPOV 91 no aclara qué debe entenderse como “características esenciales”; sin embargo, enuncia, en su artículo 14.5), inciso c), algunos de los métodos por los que pueden obtenerse variedades esencialmente derivadas:

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

El mencionado Convenio tampoco precisa qué debe entenderse cuando se dice que una variedad “deriva principalmente” de otra. La redacción causa ciertas dudas, porque “principalmente” implicaría que la variedad derivada podría desarrollarse a partir de más de una variedad, pero sólo una podría considerarse como variedad inicial. Lo anterior es perfectamente posible en la práctica: una variedad puede desarrollarse a partir del cruzamiento de dos o más variedades que estén protegidas. En cuyo caso, interpretamos que la determinación de si una variedad se deriva “principalmente” de otra se reduce a la verificación de cuál de las dos variedades iniciales transmite sus caracteres de forma completa (dominando sobre los caracteres de las demás) a la variedad derivada y cuál no. En este sentido y con asombro, nos permitimos afirmar que la extensión del derecho del obtentor depende, en estos casos, de la capacidad que tenga una determinada variedad para transmitir sus caracteres de manera dominante. Aquí, al final de cuentas, el derecho del ser humano depende de los resultados de una lucha genética.

El aspecto jurídico fundamental en cuanto a las variedades esencialmente derivadas es que el hecho de que las derivaciones varietales se produzcan a partir de una variedad protegida acarrea consecuencias para la utilización de ese material derivado. Y estas consecuencias no son otras que la ampliación del derecho fundamental de explotar la variedad con el que cuenta el obtentor y la facultad de excluir a otros de hacerlo sin su autorización.

A pesar de que las variedades esencialmente derivadas pueden ser objeto de derechos de obtención, si cumplen con los requisitos para ello, su utilización con fines productivos o comerciales queda limitada por el derecho de obtención de

la variedad inicial y depende de la autorización del titular de este último. Resulta conveniente señalar que el alcance del derecho del obtentor sólo se amplía a las variedades esencialmente derivadas con respecto a la variedad inicial protegida.

Volviendo a nuestro ejemplo, el derecho del *Obtentor X* se amplía a la variedad esencialmente derivada denominada *Blue Satin* y a la variedad esencialmente derivada *Royal Satin*. No obstante, aunque la variedad *Royal Satin* se deriva principalmente de la variedad *Blue Satin*, el obtentor de ésta última no tiene derecho alguno en lo que respecta a la variedad *Royal Satin*. En definitiva, un tercero que quisiera ejercer los actos de aprovechamiento contemplados en el artículo 18,a) de la LOV, sobre una variedad esencialmente derivada deberá contar con la autorización tanto del obtentor de ésta como con la del obtentor de la variedad inicial de la que deriva directa o indirectamente.

Esta extensión ha venido a reforzar, en la práctica, el derecho del obtentor en el tanto se evita que un tercero haga utilización de una variedad protegida para desarrollar una nueva variedad, en muchos casos introduciendo o desarrollando una variante mínima a la variedad inicial (*cosmetic breeding*) y obteniendo beneficios a partir de la labor realizada previamente por el obtentor de la variedad inicial.

Algunas posiciones doctrinarias señalan que la extensión del derecho del obtentor a las variedades esencialmente derivadas produce un recorte al llamado privilegio del obtentor y una contradicción con el principio de libre acceso a la variabilidad genética (OVIEDO,2007 Y AMAT, 2007). Estos aspectos serán tratados más adelante, cuando se desarrolle el privilegio del obtentor como límite a los derechos del mismo.

### *SECCIÓN 3: LOS LÍMITES AL DERECHO DEL OBTENTOR*

Los principales límites al derecho del obtentor vienen configurados, por un lado, a partir del agotamiento del derecho en virtud de un hecho propio de la dinámica del comercio como lo es la transferencia del material a título oneroso. Por otro lado, la limitación al normal ejercicio del derecho se produce por razones de interés público o de actos que, aun realizándose sobre material de la variedad protegida, resultan ser excepcionales, ya sea porque no afectan el interés económico del obtentor o porque son prácticas indispensables para el desarrollo de la actividades del fitomejoramiento y la producción agrícola.

El artículo 15.1) del Convenio UPOV91 contempla algunos actos que no producen mayor afectación al derecho del obtentor y que son excepciones obligatorias a la aplicación de dicho derecho: a) actos realizados en un marco privado con fines no comerciales, b) actos realizados a título experimental y c) actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades. La LOV recoge estos supuestos en su artículo 22 y el RLOV repite las mismas excepciones sin más precisión que la que se hace en el inciso c), que no es más que la mención del material sobre el cual no aplicaría la excepción conocida como “privilegio del obtentor” (variedades esencialmente derivadas, las que no se distinguen claramente de la variedad protegida y las que requieran un empleo repetido de ésta para su producción).

Los actos en el marco privado con fines no comerciales se caracterizan por no tener el fin de comercializar el material o de lucrar a través de la explotación de la variedad protegida. Estos actos suelen darse a muy pequeña escala, por lo



que no suelen representar un aminoramiento sustancial de los rendimientos patrimoniales del titular del derecho. En cuanto a los llamados “actos experimentales” éstos poseen finalidades relacionadas con la investigación científica, labores de orden técnico o en el ámbito de la docencia y no tienen proyecciones hacia el aprovechamiento comercial de la variedad.

Las excepciones del obtentor y del agricultor, así como la limitación por interés público y el agotamiento del derecho, merecen especial desarrollo para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación

### *3.1 El privilegio del obtentor*

El privilegio del obtentor corresponde a la exención con la que cuenta el fitomejorador o el desarrollador de nuevas variedades vegetales con respecto a la obligación de contar con autorización para utilizar el material de una variedad protegida para iniciar la obtención de una variedad nueva y, lográndola, para explotarla. Lo anterior implica que el sistema de protección de obtenciones vegetales permite el acceso a cualquier variedad protegida cuando el propósito de dicho acceso sea el desarrollo de una nueva variedad, eximiendo al sujeto que lleve a cabo tales actos de la necesidad de contar con autorización para ello y dejando el control de los actos de explotación de la nueva variedad resultante en manos del obtentor de esta última.

El desarrollo de la actividad del fitomejoramiento y la obtención de nuevas variedades vegetales no sería posible sin que existiese un acceso libre a las innovaciones varietales como recurso genético. Consideramos que este acceso

es el motor fundamental que permite el avance de la actividad del mejoramiento vegetal. El otorgamiento de este privilegio constituye, entonces, un límite a un derecho privado en favor de la actividad de innovación varietal, cuyo desarrollo supone un beneficio para otras actividades, socialmente valiosas, como lo es la producción agrícola.

Los límites que se le imponen al privilegio del obtentor a través de las extensiones del derecho del obtentor a variedades derivadas han sido objeto de no pocas discusiones. A partir de la introducción del concepto de “variedad esencialmente derivada” se cuestiona la posibilidad de que el privilegio del obtentor tenga verdadera aplicación. Los intereses que se entreen como fundamento de ambas figuras se contraponen y la aplicación de la figura de la variedad esencialmente derivada, en cuanto a extensión del derecho del obtentor, pareciera dificultar en gran manera (casi a un grado de imposibilidad) la aplicación integral del privilegio del obtentor. Vemos que, por un lado, el obtentor de una variedad protegida no puede oponer sus derechos frente al fitomejorador que pretenda utilizar dicha variedad con fines de mejoramiento vegetal; pero, por otro lado, podrá hacerlo si se determina, en el momento en que se comercializa, que la nueva variedad deriva esencialmente de la variedad protegida.

Nótese que la exención a la obligación de autorización que implica el privilegio del obtentor queda recortada a la posesión y multiplicación de la variedad para el desarrollo de otras, es decir, a la etapa de investigación y experimentación para lograr la nueva variedad.

La posibilidad de que el nuevo obtentor pueda realizar actos de aprovechamiento, correspondientes a una etapa de explotación de la variedad, sin

la autorización del titular de la variedad inicial, tal como lo prevé la LOV en el inciso c) del artículo 22, deviene imposible en el tanto se compruebe que la nueva variedad deriva esencialmente de la variedad protegida. Es decir, el obtentor de la nueva variedad no podrá explotarla libremente amparado en el privilegio del obtentor.

Lo cierto es que el concepto de variedad esencialmente derivada viene a aportar un extensión reforzada del derecho de obtención y, precisamente, uno de los aspectos mas notoriamente limitados en la práctica es el privilegio del obtentor, pues se baldea un efecto importantísimo del mismo, que radica en desligar la facultad de aprovechamiento sobre las nuevas variedades del alcance del titular del derecho de explotación de la variedad que se utiliza como recurso genético inicial.

Otro aspecto que genera no pocas interrogantes con respecto al privilegio del obtentor involucra nuevamente al área de los organismos vivos o componentes de éstos que son objeto de protección mediante patente. En los sistemas de patentes, si bien es cierto existen excepciones a los derechos del titular de la patente<sup>30</sup>, estas excepciones, además de regularse tímidamente en nuestra legislación, no comprenden una excepción equiparable al privilegio del obtentor.

Antes de la llamada *Tercera Gran Revolución Verde* o “Revolución Biotecnológica” podemos hablar de una coexistencia pacífica entre ambos

---

<sup>30</sup> Contempladas en nuestra legislación en el artículo 16. 2) de la Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad (No. 6867)

sistemas, pero a partir de la aparición de técnicas de ingeniería genética y con ellas la posibilidad de introducir organismos genéticamente modificados o compuestos biológicos en variedades vegetales, se posibilita la coexistencia en un mismo organismo, de dos derechos distintos: por un lado el derecho de obtentor sobre una variedad vegetal y el derecho conferido sobre la patente del organismo o compuesto biológico introducido en la planta.

El privilegio del obtentor y el privilegio del agricultor son figuras limitativas del derecho del obtentor que caracterizan al sistema *sui generis* de protección, pero que son ajenas al sistema general de propiedad intelectual y están, principalmente la primera, en el núcleo de una creciente conflictividad entre ambos sistemas (LÓPEZ Y OTROS, 2007). En el supuesto en el que una variedad protegida "x" que contiene un organismo o componente biológico patentado, sea utilizada para desarrollar otra variedad nueva no resulta claro qué incidencia puede tener la patente sobre la efectiva aplicación, tal cual se prevé en la norma del derecho del obtentor, considerando que en las patentes no existe tal cosa como una excepción que permita a un tercero hacer uso de una invención para desarrollar otra que luego puede ser explotada por el nuevo inventor. El fin primordial del privilegio del obtentor está en posibilitar el desarrollo de una variedad nueva a partir de una variedad protegida, siendo que la explotación de la nueva variedad resultante quede plenamente bajo el control del obtentor de ésta. Lo anterior no tiene cabida en el sistema de patentes. La existencia de componentes biológicos patentados, presentes en variedades vegetales objeto de protección mediante el sistema UPOV, pareciera imposibilitar el ejercicio de dicho derecho de manera integral.

Una figura desarrollada en otros países y que regula la concurrencia de derechos de propiedad intelectual en un mismo organismo es la *licencia obligatoria por dependencia*. A través de esta, el obtentor de una variedad vegetal que no pudiese explotarla sin infringir una patente (por ejemplo, la patente sobre un componente biológico incorporado en la variedad vegetal y que le incorpora ciertas características) tendrá la posibilidad de solicitar al titular de dicha patente que le otorgue una licencia de explotación no exclusiva sobre la misma, siempre y cuando se compense adecuadamente al titular de la patente.<sup>31</sup>

Ciertamente una licencia con estas características puede solucionar la concurrencia de derechos sobre un mismo organismo entre los respectivos titulares de estos derechos. Consideramos conveniente su incorporación a nuestra legislación que no la contempla ni en la LOV ni en su reglamento. Sin embargo, cuando la pretensión sea utilizar una variedad protegida, en la que también concurre un derecho de patente, para desarrollar otra, el pago de esa compensación implica que el privilegio del obtentor no cumpliría su propósito. Con el estado actual de nuestra legislación, el titular de la patente podría impedir la

---

<sup>31</sup> Para ejemplificar una de las formas en que esta figura ha sido regulada, recurrimos nuevamente a la legislación española, específicamente al artículo 25 de la Ley del Régimen para la Protección de Obtenciones Vegetales (No. 3/2000): “ **Licencias obligatorias por dependencia**.1. Cuando un obtentor no pudiera obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin vulnerar una patente anterior, podrá solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de la invención protegida por la patente, en la medida en que dicha licencia sea necesaria para la explotación de la variedad vegetal que deba protegerse, mediante el pago de una compensación económica adecuada al titular de la patente. Esta compensación económica será fijada mediante la evaluación de los factores relevantes a estos efectos y, en especial, la importancia económica del invento.”

utilización de la variedad para los fines de obtención o exigir la autorización para ello y el correspondiente pago de las regalías correspondientes. Así las cosas, la accesibilidad al recurso genético de las variedades protegidas en pro del desarrollo de la actividad del fitomejoramiento (razón de ser del privilegio del obtentor) se ve mermada por un derecho privado de otro sistema de protección que directa o indirectamente impide su aplicación.

Con base en las anteriores consideraciones, es previsible que en la práctica el privilegio del obtentor se aplique en pocos casos. Por un lado, si es posible determinar que la variedad obtenida al amparo de ese privilegio deriva esencialmente de la variedad protegida, será obligatoria la autorización del titular de la variedad inicial y el pago de los *royalties* de la licencia correspondiente. Y por otro lado, si la variedad protegida contiene o incorpora, de alguna forma, un microorganismo o componente biológico patentado, entonces, para utilizar esa variedad con fines de crear otra deberá solicitarse una licencia al titular de la patente o, en caso de que se implementaran en nuestra legislación las licencias obligatorias (algo que aún no sucede), deberá compensarse económicamente al titular de la misma. Lo anterior hace suponer que en la práctica sólo quienes se encuentren en capacidad de sufragar estos gastos (que usualmente ascienden a sumas importantes) podrán dedicarse al mejoramiento vegetal a partir de variedades protegidas, con lo que en apariencia se limita la libre accesibilidad a la variabilidad genética.

### *3.2 El privilegio del agricultor*

Dentro de un sistema “único en su tipo”, encontramos una figura no menos singular. En algunos tratamientos doctrinarios sobre el privilegio del agricultor, así como en los tocantes al privilegio del obtentor, se le refiere como una limitación de “interés público”.

En este trabajo, entenderemos como limitaciones de interés público aquellas que se justifican en situaciones de emergencia nacional, catástrofe, etc. Hablamos de situaciones en las que se requiere la limitación del derecho del obtentor para atender a necesidades que podríamos calificar como “extremas” o muy calificadas.

A pesar de que no nos referimos al privilegio del agricultor cuando hablamos de limitaciones de “interés público”, esta calificación, dada en alguna doctrina extranjera, nos permite tener como base, para una aproximación general, antes de entrar en definiciones, que se trata de una limitación que responde a objetivos sociales, económicos y políticos de trascendencia significativa en materia agraria.

Entre las justificaciones primordiales del privilegio del agricultor podemos destacar las siguientes: a) la protección de una costumbre agrícola difundida a nivel general (utilización del material de reproducción obtenido del propio cultivo), b) asegurar la sostenibilidad económica de la producción agrícola en pequeñas escalas, en el tanto el pago de regalías por material de reproducción en cada ciclo reproductivo supondría una escasa rentabilidad de la actividad, c) salvaguardia de adecuados niveles de producción agrícola que permitan el abastecimiento de los

mercados de consumidores y d) contrapeso a figuras de reforzamiento del derecho del obtentor como la extensión de la protección al producto de la cosecha.

En cuanto a este último aspecto Sánchez Gil (2007) señala:

*“El análisis del tratamiento del privilegio del agricultor por esta regulación nos lleva a constatar que se trata de un figura de mercado carácter político. Tan es así que la propia adopción de la figura bajo la forma de «excepción facultativa» persiguió la adhesión de nuevos miembros a la UPOV, pues las dificultades políticas derivadas de la extensión de la protección hasta el producto final, habrían sido insalvables, de no haberse optado por una excepción de tipo no obligatorio”.*

El privilegio en mención faculta al agricultor que cultive una variedad protegida para utilizar el producto de la cosecha con fines de propagación, es decir, para reproducir nuevas plantas. Dicho privilegio se encuentra contemplado en el Convenio UPOV91 como una excepción facultativa y fue incorporada en la LOV en su artículo 23. Se trata de un límite al derecho del obtentor sobre el material de reproducción de una variedad protegida, de manera que el agricultor que la cultive podrá reservar cierta cantidad del material de reproducción para utilizarlo en sucesivos ciclos reproductivos dentro de su explotación agrícola, sin que cada vez se requiera retribuir al titular del derecho por el uso de este material. En la práctica esto supone que el agricultor podrá replantar la variedad con el producto de la cosecha sin que esto suponga un uso ilegal o no autorizado de dicho material.



La norma mencionada indica que la reserva y siembra del material de reproducción debe hacerse dentro de “límites razonables” y es precisamente el reconocimiento y especificación de estos límites lo que resulta indispensable precisar para la aplicación de esta figura. Consideramos que tanto la LOV como el RLOV contienen disposiciones al respecto que regulan tímidamente esta materia. Del planteamiento que encontramos en ambos cuerpos normativos, se pueden extraer los siguientes condicionamientos a la aplicación del privilegio del agricultor:

*Adquisición legítima del material:* El artículo 26 del RLOV condiciona la aplicación del privilegio siempre y cuando el material de propagación haya sido adquirido “legítimamente”. En concreto, el agricultor debió adquirir, inicialmente, el material de reproducción directamente del titular del derecho o de su licenciatario.

*Utilización para la propia explotación:* El beneficio de utilizar el material de reproducción que se obtenga de la cosecha tiene su asidero en una necesidad productiva. Es por esto que la utilización del material de propagación que pueda obtenerse de la cosecha debe estar orientada exclusivamente a suplir las necesidades de abastecimiento de una explotación agrícola. La fórmula de “propia explotación” implica precisamente lo anterior, y establece un límite espacial que afecta por igual el punto de origen y destino del material de la variedad protegida que se empleará con un fin reproductivo (SÁNCHEZ, 2007).

El material de reproducción obtenido a través de la cosecha de una variedad protegida debe provenir de la explotación agrícola de quien pretenda “reutilizarlo” y debe cultivarse en esa misma explotación. Lo anterior excluye la

posibilidad de disponer de dicho material para intercambiarlo o comercializarlo para que otros agricultores lo utilicen en sus predios o áreas de cultivo. Por consiguiente, se limita funcionalmente el material de propagación obtenido de la cosecha al auto abastecimiento y especialmente al área de cultivo que corresponde al agricultor que utilizó inicialmente la variedad protegida y que la adquirió por medios legítimos.

El privilegio del agricultor evidencia un reconocimiento de una práctica o costumbre característica de la actividad agrícola como valiosa y necesaria, mas excluye de su alcance actos que impliquen el intercambio, sea a título oneroso o no.

Las prácticas del trueque o venta de material de reproducción vegetal entre agricultores son también costumbres características de la actividad agrícola; no obstante su reconocimiento en el sistema UPOV como aspectos limitativos en cuanto a los derechos del obtentor no tendría lugar dentro del enfoque de reforzamiento de los derechos del obtentor que subyace en el Convenio UPOV 91. Este aspecto ha sido cuestionado en virtud del hecho de que dichos intercambios, tanto en países en desarrollo como en aquellos industrializados, favorecen la rotación de las cosechas y la rotación de las variedades. De igual manera, se critica que el “enclaustramiento” de la utilización de la semilla en la “propia explotación” está en contradicción con la Convención de Diversidad Biológica (CDB) en su artículo 10, c) <sup>32</sup> (LESKIEN Y FLITNER 1997).

---

<sup>32</sup> El mencionado artículo de la CDB establece que cada parte contratante: *“Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible”*

Durante el proceso de trámite legislativo del proyecto de ley de la LOV, este aspecto fue debatido a lo interno de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, pero a pesar de las posiciones que consideraban como perjudicial la exclusión de actos de intercambio entre agricultores, no se llevó a cabo propuesta alguna para regularlo de manera distinta. Es evidente que estas prácticas promueven la dispersión del material de reproducción y dificultan el control y explotación que de la variedad protegida pueda hacer el obtentor, por lo que no es difícil imaginarse que las ampliaciones que al privilegio en comentario podrían hacerse para incluir dichas prácticas no tendrían buena aceptación por parte de los obtentores, ya sea nacionales o extranjeros.

Volviendo a la “razonabilidad” en los límites, nuestra LOV no hace mención de parámetro alguno para determinarla y el reglamento que recientemente ha sido aprobado, lejos de desarrollar estos aspectos, tal como sucede en otras legislaciones, regula de una forma escueta esta materia, dejando un grosor margen de incertidumbre en cuanto a cómo se procederá a valorar, en la práctica, el alcance del privilegio.

Teniendo en cuenta las características particulares del objeto de protección y las tendencias que hemos llamado aquí de “reforzamiento del derecho del obtentor”, redundante en necesaria la adecuada regulación de aquellos límites que establezcan dicho derecho.

---

La UPOV ofrece sugerencias a los países miembros sobre las formas en que se pueden regular estos límites, en concordancia con el Convenio UPOV 91. Se sugiere la fijación del límite: a) cuantitativamente a partir de un porcentaje máximo del cultivo cosechado que el agricultor podrá utilizar con fines de reproducción y multiplicación, b) en relación directa con el tamaño de la explotación, c) con respecto al valor del cultivo cosechado y d) con respecto al tipo de variedad (UPOV, 2009c).

Si bien es cierto el privilegio del agricultor ha sido reconocido en la mayoría de los países suscriptores del Convenio UPOV 91, cada país ha escogido diversos planteamientos para regular el privilegio y establecer sus alcances. La legislación española, por ejemplo, no impone límites en cuanto a la cantidad de material reservable de la cosecha para reproducir nuevas plantas, siempre y cuando sea utilizada dentro de la explotación del agricultor. Caso contrario ocurre en México, donde sí existe un límite, contemplado en el artículo 8 del Reglamento a la Ley Federal de Variedades Vegetales y que restringe la cantidad de material de propagación -que el productor agrícola guarde o reserve para sembrar- a los límites establecidos en otras normas oficiales mexicanas.

Resulta común que en las legislaciones de cada país se excluyan ciertas variedades de la aplicación del privilegio del obtentor. En el caso de Costa Rica, son las especies frutícolas, ornamentales y forestales las que se exceptúan, cuando se persigan fines comerciales en su explotación.

*Pequeño y mediano agricultor.* Fijar cuáles son las calidades del sujeto beneficiario del privilegio del agricultor, lejos de ser un asunto baladí, se constituye, en la mayoría de las legislaciones, como el criterio preponderante para determinar la aplicación y el alcance del privilegio. La tendencia es limitar la aplicación del derecho a “pequeños agricultores”, es decir, agricultores que hacen uso del material de reproducción y multiplicación en explotaciones a pequeña escala.

Encontramos que los parámetros que pueden utilizarse para determinar la calidad de “pequeño” agricultor varían de legislación en legislación, inclusive, el concepto de agricultor es establecido en diferentes términos. Nuevamente nos referimos a la legislación española y mexicana para ejemplificar esto último. En la primera, el concepto de agricultor es amplio y comprende tanto personas físicas como jurídicas<sup>33</sup>, mientras que, en la segunda, la aplicación del privilegio se limita a personas físicas<sup>34</sup>. Consideramos que estas diferencias responden a razones de carácter económico que inciden en las particularidades presentes en el sector agrícola de cada país.

En un país desarrollado, el concepto de pequeño agricultor difiere sustancialmente de lo que en un país en vías de desarrollo puede entenderse por tal y esto incide en las formas legales que se adoptan para llevar adelante la

---

<sup>33</sup> El artículo 14 c) de la ley 3/2000 española indica: *“Asimismo, se entiende por agricultor, a toda persona física o jurídica, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades mercantiles o cualquier otra admitida en derecho que figure como titular de la explotación, por administrarla bajo su responsabilidad y por cuenta propia”*

<sup>34</sup> El artículo 8 del Reglamento a la Ley Federal de Variedades Vegetales (DOF 24-09-1998) establece que: “El privilegio de aprovechar una variedad vegetal protegida sin el consentimiento del obtentor, en el caso de uso propio para siembra, corresponderá **sólo a personas físicas...**” (negritas no son del original).

actividad agrícola (formas de asociación, contractuales, etc.). Mientras que en países desarrollados formas legales de sociedad comercial son comúnmente utilizadas por agricultores cuya escala de cultivo es considerada como reducida para los estándares de ese país, en países en vías de desarrollo el pequeño agricultor usualmente no utiliza estas formas porque le son inaccesibles, debido a que están fuera de su costumbre o porque las circunstancias del desarrollo de su actividad agrícola no requieren de tales formas. Inclusive, por la escala en que son explotadas, la efectiva aplicación de privilegio del agricultor puede ser casi inexistente con respecto a ciertas variedades. Un caso que ha sido señalado en este sentido es el de Argentina, en donde no existe prácticamente agricultura de subsistencia o en pequeña escala en el caso de variedades autógamias (es decir, aquellas que, como la soja o el trigo, se autofecundan) o de otros cultivos económicamente relevantes, de manera que la justificación de un uso propio gratuito e irrestricto tropieza con la realidad económica del sector agrícola argentino (NÚÑEZ, 2005).

La excepción al *ius excluendi* del obtentor -que trae aparejada el privilegio en comentario- se produce en gran medida a partir del concepto de pequeño agricultor, que tiende a estar relacionado con explotaciones agrícolas llamadas frecuentemente “de subsistencia”, es decir, explotaciones que si bien es cierto tienen como finalidad última la comercialización de la cosecha, por sus dimensiones, generan ingresos apenas suficientes para garantizar el diario vivir del agricultor. Teniendo en cuenta estas condiciones, el legislador costarricense configuró el concepto especificando ciertas condiciones relacionadas con la dedicación a la actividad, as forma en que son ejecutadas las labores en la

explotación agrícola, el propósito último de la explotación y los ingresos anuales del agricultor.<sup>35</sup> Así, se considerará “pequeño o mediano agricultor” a quien, dedicándose como mínimo en un 75% de su tiempo a la actividad agrícola, lo haga con la colaboración y para solventar las necesidades de su núcleo familiar. También se limita el ingreso que puede generar la explotación, que no puede ser superior al monto devengado por un trabajador calificado genérico, de acuerdo con la escala de salarios oficial vigente.

Nuestra opinión al respecto es que estos condicionamientos no sólo se basan en supuestos difíciles de determinar en la práctica sino que la concurrencia de más de uno de ellos puede derivar en confusiones (e inclusive absurdos) que sólo vendrían a complicar la aplicación del privilegio del agricultor. Por ejemplo, la “razonabilidad socioeconómica” (concepto por demás vago e indeterminado) puede cumplirse en el tanto la explotación agrícola sea utilizada efectivamente para brindar sustento al grupo familiar del agricultor, pero esto no necesariamente sucedería empleando un 75% de su tiempo en esa actividad específica, que además puede ser una de tantas que lleve a cabo el campesino para dar sustento

---

<sup>35</sup> Estos aspectos se encuentran enunciados en el artículo 27 del RLOV de la siguiente manera: **Pequeño o mediano agricultor.** “Para los efectos del presente Reglamento se considerarán pequeños y medianos agricultores quienes cumplan las siguientes condiciones: a) Su dedicación a la producción agrícola es mayor a un 75% de su tiempo. b) Las labores de producción son ejecutadas en forma personal o con la colaboración de miembros de su familia, pudiendo contratar únicamente mano de obra ocasional para algunas labores específicas. c) Su razonabilidad socioeconómica está orientada fundamentalmente a garantizar la sostenibilidad del núcleo familiar d) Sus ingresos brutos anuales producto de su explotación agrícola no deben ser superiores al monto devengado anualmente por un trabajador calificado genérico de acuerdo con la escala oficial de salarios vigente.”

a su familia y a la cual dedique sólo una parte del tiempo (en Costa Rica los campesinos suelen combinar la agricultura con la ganadería o prestando servicios a otros agricultores en labores como el acondicionamiento de terrenos, etc.). Por otro lado, es probable que el sustento de la familia de un agricultor (por aspectos tan circunstanciales como el tamaño de su familia o las necesidades médicas/educativas que pueden tener los integrantes de la misma) requiera mucho más que el equivalente al salario de un trabajador “genérico”, de acuerdo con los salarios oficiales y mucho más de lo que pueda generarle su explotación agrícola, sin que esta deje de ser pequeña (el agricultor puede requerir llevar a cabo actividades adicionales para suplir esas necesidades, sin que esto tenga que ver en nada con el tamaño de la explotación o el rédito que puede obtener de ella).

Es nuestro parecer que estas condiciones pretenden introducir criterios de valoración que exceden la materia de regulación y, en la práctica, sería adecuado establecer criterios cuantitativos para determinar en qué casos puede acreditarse la calidad de pequeño agricultor. Estos criterios pueden fijarse con respecto al tamaño de los terrenos, las características de la variedad, el valor del cultivo cosechado, etc. Tomar en consideración las características de la variedad nos parece primordial a la hora de establecer parámetros cuantitativos y éstos pueden ser actualizados conforme se verifiquen variaciones en aspectos como, por ejemplo, los promedios de rendimiento de las variedades por unidad de superficie.

La principal consecuencia de ostentar la calidad de pequeño o mediano agricultor es que éste queda eximido de remunerar al titular del derecho de obtención. Quien no tenga el estatus de pequeño y mediano agricultor, tal como se



encuentra en nuestra legislación actual, no podrá reservarse material de la cosecha para la reproducción de nuevas plantas y deberá pagar por dicho material cada vez que lo cultive.

A nivel internacional, existe una tendencia a que la compensación económica al obtentor, por el material cosechado y utilizable con propósitos reproductivos en una explotación agrícola, sea menor a la que se pagaría en circunstancias normales.

Núñez (2005), al referirse a la ausencia de una regulación expresa sobre la remuneración en la República Argentina, opina que este uso oneroso del propio material cosechado puede implementarse mediante las llamadas “regalías extendidas”. En este sentido afirma que:

*“Una equitativa reconfiguración de la «excepción del agricultor» que consagre como principio general el uso propio oneroso, con base en el actual sistema contractual de las regalías extendidas (válido y obligatorio por cierto, inter partes(...), a la luz de las disposiciones generales de derecho privado), y que circunscriba el uso propio gratuito a supuestos de agricultura de subsistencia o de pequeña escala, contribuirá, a través de una adecuada protección y observancia de los derechos de obtentor, a la promoción en nuestro país de la innovación tecnológica en materia de variedades vegetales, y a la transferencia y difusión de tal tecnología, lo que redundará en beneficio recíproco de los productores y los usuarios de los conocimientos tecnológicos”.*

En esta perspectiva, esta remuneración disminuida, en el caso específico del uso propio, se perfila como una opción para equilibrar los intereses económicos de los productores y los obtentores. Evidentemente, la implementación de una disposición al respecto deberá establecer criterios para determinar cómo se establece el monto de una “remuneración menor” y quién deberá fijar estos montos, así como las actualizaciones a los mismos. Llama la atención que tanto la LOV, como su reglamento, guardan completo silencio con respecto a este aspecto.

### *3.3 Limitaciones por interés público*

El Convenio UPOV 91 establece que el libre ejercicio del derecho del obtentor no podrá ser limitado salvo por razones de interés público (Artículo 17.1). Cuando la limitación tenga por efecto autorizar a un tercero a realizar los actos que requieren autorización del obtentor, el país que incorpore el convenio a su legislación deberá garantizar todas las medidas necesarias para que el obtentor reciba una remuneración equitativa (Artículo 17.2). El artículo 29 de la LOV en sentido similar dicta:

*“Cuando lo exijan razones calificadas de interés público, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, podrá limitar, en cualquier momento, el derecho del obtentor mediante una licencia obligatoria, aun sin el acuerdo de su titular, para que el derecho sea explotado por una entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno. El titular del derecho objeto de la licencia obligatoria deberá ser notificado. Las*

*condiciones para la concesión de las licencias obligatorias, así como el derecho del obtentor a recibir una remuneración equitativa se definirán en el Reglamento de esta ley”.*

La limitación a los derechos del obtentor por razones de interés público se produce a través de una licencia obligatoria que se otorga, ya sea a entidades estatales o a terceros particulares. Se trata de licencias compulsorias, es decir, otorgadas aún contra la voluntad del titular del derecho y respondiendo a necesidades de interés público.

Las situaciones que generalmente se consideran como causales del otorgamiento de una licencia obligatoria pueden agruparse en tres categorías generales: a) afectación de la salud pública y el ambiente y b) necesidades de abastecimiento nacional, c) sub- explotación de la variedad que suponga graves perjuicios al desarrollo económico del país.

Tal como señala Cabrera (2005), nada obsta para que cada país establezca amplias causales para considerar la procedencia de licencias obligatorias, tales como desabastecimiento local, prácticas anticompetitivas, altos precios de las variedades, etc.

El RLOV, en su artículo 41, establece disposiciones relativas a las causales/condiciones para el otorgamiento de la licencia obligatoria, el procedimiento para que se otorgue y los alcances de la misma. Las causales están contempladas en el inciso 1 del mencionado artículo. Comprenden casos de emergencia, necesidad de uso indispensable de la variedad para satisfacer las necesidades básicas de un sector de la población y deficiencia en la oferta o abasto. Estas tres condiciones, a su vez, se encuentran supeditadas a lo

establecido en el inciso 5. En cuanto al punto de la segunda causal mencionada, debe determinarse la existencia de las circunstancias extraordinarias que afectan la satisfacción de necesidades básicas de un sector de la población y que esas circunstancias podrían verse resueltas en parte mediante la explotación de la variedad (inciso 5.a). En cuanto a la causal por desabastecimiento o emergencia, se establece que, habiéndose notificado previamente al obtentor de tales situaciones, éste no demuestre interés fehaciente o se encuentre imposibilitado a “cubrir” dichas situaciones (inciso 5.c).

El legislador ha enfocado la aplicación de la licencia obligatoria hacia circunstancias calificadas (entendemos de calificada necesidad o gravedad) que afectan el abastecimiento y la disponibilidad de la variedad indispensable para suplir necesidades alimentarias, así como aquellas en las que se produce una sub explotación de la misma, por falta de capacidad o por determinación arbitraria del titular del derecho.

En lo que se refiere al concepto de emergencia, podría suponer situaciones tan variadas como catástrofes o desastres naturales en general, y que como consecuencia de éstas se requiera la utilización de la variedad para suplir las necesidades alimenticias de la población afectada. De la redacción del inciso 5.c se denota que el legislador entiende como emergencia, en esta materia, aquellas relacionadas con necesidades alimenticias de la población, pues la limitación se da en el tanto el obtentor “se encuentre imposibilitado a cubrir la situación de emergencia”. En lo anterior pareciera que “emergencia” se utiliza en

el sentido de una necesidad apremiante de proveer ciertas cantidades del material de reproducción vegetal o sus productos para suplir una necesidad alimentaria y quien ostenta el derecho de obtención o su licenciataria no se encuentra en posibilidad de hacerlo de la forma en que la situación lo amerita. La norma no contempla otras circunstancias que pueden perfectamente entenderse como emergencias, como por ejemplo, situaciones en las que las variedades vegetales requieran ser utilizadas como agentes “regeneradores” de ecosistemas contaminados cuando se producen derrames químicos y éstas tengan la capacidad de absorber estas sustancias mejorando notablemente el ambiente contaminado. En este sentido, consideramos que la interpretación que debe dársele al concepto de “emergencia” debe ser más amplio, entendiéndose que se refiere a acontecimientos que atentan contra la vida y salud de la población, así como afectaciones al ambiente.

Por otro lado, la norma prevé la posibilidad de que la licencia obligatoria sea concedida a una entidad estatal o a personas físicas o jurídicas (5.b) por la vía de decreto ejecutivo. El otorgamiento de la licencia se lleva a cabo previa oferta pública en la cual se detallará el monto de la compensación que el licenciataria deberá cancelar a favor del titular del derecho de la variedad vegetal. La compensación es un aspecto no regulado con amplitud en el RLOV, pero sí se indica que es la OFINASE la entidad encargada de fijar el monto de la compensación y que el efectivo pago de la misma es condición que debe cumplirse previamente a la entrega del material de reproducción y multiplicación al licenciataria.

Sintetizando el contenido del artículo 41 del RLOV, podemos caracterizar la licencia obligatoria como compulsoria, no exclusiva, por plazo determinado y prorrogable, otorgable a gestión de parte o de oficio (Poder Ejecutivo puede hacerlo de esta última forma), y sujeta a un plazo de consolidación de derecho (al menos tres años desde la fecha de la concesión del derecho). Al igual que con el privilegio del agricultor, las disposiciones que contienen el reglamento no abordan el tema de la compensación. Entendemos que la temática es novedosa y es probable que estos temas empiecen a regularse conforme se tenga mayor experiencia en el país. No obstante, en la sección de conclusiones haremos algunas recomendaciones al respecto, basándonos en algunos ejemplos de legislaciones europeas y latinoamericanas.

### *3.4 El agotamiento del derecho*

Este aspecto merece especial aclaración en cuanto a la norma nacional que lo regula. El artículo 21 de la LOV, apartado a), introduce supuestos y excepciones en lo que, consideramos, trata de comprimir aquellos contemplados de una forma más clara el artículo 16 del Convenio UPOV 91<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> El derecho de obtentor no se extiende a los actos relativos al material de su variedad, o de una variedad cubierta por el alcance de su protección (Artículo 14.5)), que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio del miembro de la Unión concernido por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a menos que 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.

Procederemos a analizar con detenimiento el artículo 21 de la LOV. Para empezar: *“El derecho de obtentor se dará por agotado cuando el material de la variedad protegida haya sido comercializado por el titular del derecho o con su asentimiento”*. Lo anterior, básicamente implica que el derecho del obtentor no se extiende al material de la variedad protegida cuando ha sido vendido o comercializado en Costa Rica por el obtentor o con su consentimiento, es decir, la lícita venta, autorización o licencia a un tercero (asentimiento), tiene como efecto que el titular del derecho se vea imposibilitado a impedir que el tercer adquirente por compraventa o el autorizado lleve a cabo ciertos actos relacionados con la variedad protegida. En concreto, el titular del derecho al vender el material de su variedad o al autorizar su comercialización por parte de otro, agota su derecho sobre ese material, de manera que no puede impedir que quien lo compró o quien tenga licencia sobre el mismo lleve a cabo actos de comercialización sobre éste o sobre el producto de la cosecha, a menos que dicho material sea destinado a:

- a) *“una nueva producción de semilla”,*
- b) *“una nueva exportación que permita la reproducción o multiplicación, a un país que no proteja las variedades del género o especie vegetal al que pertenece la variedad”*.

Vemos que la LOV y el Convenio UPOV 91 hablan de *vender o comercializar* y el agotamiento del derecho, de acuerdo con lo planteado por las normas mencionadas anteriormente, debe entenderse como referido a estos actos. }.

---

El derecho del obtentor se agota al vender su titular el material a un tercero, de manera que éste puede comercializarlo a su vez o cultivarlo y comercializar la cosecha, sin que el titular pueda impedirlo o hacer valer su derecho sobre sucesivos adquirentes de dicho material, siempre y cuando no se produzcan más reproducciones. En otras palabras, quien adquiere el material de reproducción del titular del derecho, ya sea por contrato de compraventa o por licencia, puede comercializar este material o el obtenido a través de la primera cosecha del mismo (en el caso de la licencia podría limitarse a la comercialización a algunos actos referentes a ésta, sin que se permita ningún tipo de reproducción).

En cuanto al último supuesto mencionado, se entiende que el adquirente legítimo de unas semillas está facultado para obtener una cosecha a partir de dichas semillas y comercializarla (el derecho del obtentor se ha acabado), y ese legítimo adquirente no podrá utilizar el producto de la cosecha para reproducciones o multiplicaciones posteriores (es decir, reproducciones a partir del material producto de la cosecha), en cuyo caso el derecho de titular no se agota (HOLTAMNN YDOATE, citado por AMAT 2007).

En este sentido, el agotamiento del derecho se da en cuanto a actos cuyo único propósito es la transferencia -en lo sucesivo, de un sujeto a otro y a título oneroso- del material de la variedad protegida o de la cosecha de misma, incluyendo actos cuyo fin sea la transmisión hacia otros territorios o a lo interno del territorio rige la protección (importación y exportación).

Por esta razón, el agotamiento no se produce cuando quien haya obtenido una cosecha del material adquirido pretenda una nueva reproducción de semilla, lo que en términos del artículo 16 del Convenio UPOV91 se plantea como una



“nueva reproducción o multiplicación”. Así, por ejemplo, quien adquiere por compraventa o quien tiene licencia para comercializar el material de reproducción o multiplicación, podrá, a su vez, comercializarlo o cultivarlo y comercializar su cosecha, y sobre ese material el titular no podría hacer valer su derecho a menos que sucesivos adquirentes pretendan multiplicar el material, para lo cual requerirían de la debida autorización.

Este es un límite del derecho del obtentor que deriva de un aspecto obvio: una vez que el titular del derecho ha logrado transferir el material protegido a título oneroso y con ello satisfecho su derecho a explotar económicamente la variedad, no podría permitirse que su capacidad para ello fuese ilimitada. El exceptuar el agotamiento del derecho cuando se produce una nueva reproducción o multiplicación igualmente responde a una razón obvia: un tercero podría adquirir lícitamente el material de la variedad (inclusive pequeñas cantidades) y, posteriormente, reproducirlo y obtener grandes cantidades que pueden venderse, algo que ciertamente resultaría en perjuicio para el titular del derecho.

La segunda excepción se refiere a aquellos casos en que material de la variedad protegida será exportado a un país donde no se protege las variedades del género o especie vegetal a las que pertenece la variedad objeto de un derecho de obtención. Para que el agotamiento no se produzca, el material exportado debe mantener la cualidad de reproductibilidad, es decir, que con dicho material sea posible reproducir nuevas plantas, y no destinarse para el consumo. Es evidente que el material de la variedad protegida, al ser exportado a un país en el cual no se brinde protección para ésta, podría ser reproducido. En vista de esta falta de

amparo, se prevé la posibilidad de que el titular del derecho reclame sus compensaciones económicas por ulteriores reproducciones no autorizadas de la variedad protegida, llevadas a cabo en países carentes de mecanismos de tutela de sus legítimos derechos de exclusividad (AMAT, 2007). La aplicación de esta excepción está condicionada a que el producto de la variedad vegetal objeto de exportación tenga por destino el mercado de consumo.

### **Capítulo III: LIMITACIONES AL DERECHO DEL OBTENTOR A TRAVÉS DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD**

#### **SECCIÓN 1: LAS LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE ELEMENTOS DE BIODIVERSIDAD**

##### *1.1. Recursos filogenéticos y conocimientos tradicionales*

Las relaciones entre los regímenes de protección de la propiedad intelectual y de protección de biodiversidad suelen tenerse como conflictivas. En el caso de invenciones biotecnológicas se trata de la pugna existente entre intereses contrapuestos: por un lado el dominio y explotación sobre invenciones biotecnológicas que utilizan recursos biológicos para ser generadas así como explotadas y la protección de éstos como un recurso valioso para la humanidad, para su permanencia y subsistencia en la tierra. El régimen de biodiversidad tiene, en términos generales, una tendencia a restringir o condicionar el acceso de los recursos de biodiversidad y su aprovechamiento a través de derechos privados. La Ley de Biodiversidad de Costa Rica (No.7778) incorpora una serie de disposiciones que limitan el libre uso de recursos genéticos y que exige una serie de condiciones para su utilización. Por otro lado, la mencionada ley cuenta con

una disposición que, expresamente, restringe la apropiación de invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público (artículo 78.6 y artículo).

Los “recursos fitogenéticos” se refieren a la diversidad genética correspondiente al mundo vegetal. Bajo esta definición se incluyen normalmente las categorías siguientes: variedades de especies cultivadas, tanto tradicionales como comerciales; especies silvestres o asilvestradas afines a las cultivadas o con un valor actual o potencial, y materiales obtenidos en trabajos de mejora genética. **Se trata de recursos genéticos vegetales que pueden ser aquellos encontrados en la naturaleza, como aquellos que han venido siendo utilizados y desarrollados por el hombre con propósitos productivos en áreas de cultivo. El mejoramiento vegetal es una actividad que parte y se alimenta de recursos genéticos vegetales y las limitaciones al acceso de recursos genéticos surgen a partir de la necesidad de que la explotación a estos recursos se lleve a cabo de una forma sostenible de manera que no afecten intereses relacionados con la conservación del ambiente, el respeto a las prácticas y conocimientos tradicionales de los pueblos y al goce equitativo de los beneficios resultantes de la utilización de recursos genéticos.**

La tendencia en el estudio de temas relacionados con biodiversidad y propiedad intelectual se ha enfocado en la búsqueda de puntos de equilibrio, sinergias y posibles soluciones a las contradicciones que implica la aplicación de estos regímenes de protección. El objeto de este capítulo es identificar las

principales limitaciones que se imponen en la legislación nacional vigente en materia de biodiversidad a los derechos del obtentor de variedades vegetales.

Uno de los aspectos limitantes que encontramos en la Ley de Biodiversidad es el relativo a los **derechos intelectuales comunitarios**.

El reconocimiento de los derechos intelectuales comunitarios *sui generis*, que se entienden en la LB como los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades locales y los pueblos indígenas asociados con elementos de biodiversidad, conlleva una restricción expresa a su protección por medio de derechos de propiedad intelectual convencionales. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley, el reconocimiento de tales derechos y su protección implica que ninguna de las formas de protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial afectará dichas prácticas históricas. Por otro lado, el artículo 78.6 del mismo cuerpo normativo establece que las invenciones biotecnológicas derivadas esencialmente de estas prácticas no podrán ser objeto de apropiación a través de patentes.

La anterior disposición ha sido objeto de reglamentación a través de Decreto Ejecutivo 34959-MINAET-COMEX, que entró en vigencia el primero de enero del 2009. Este decreto, en su artículo único, dispone:

*”Artículo 1º—Para efectos del artículo 78, inciso 6) de la Ley de Biodiversidad, se entiende que una invención derivada del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público, se considerará como esencialmente derivada de tales conocimientos, **si la invención carece de nivel inventivo o de alguna otra manera no cumple con los criterios de patentabilidad**, tal como*

*se establece en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 6867 del 25 de abril de 1983”*

(las negritas no son del original).

Alejándonos un poco del tema e las obtenciones vegetales y entrando al área de las patentes, nos observamos que la norma antes citada pretende limitar el concepto de invención derivada de conocimientos tradicionales a aquellas que no cumplan con los requisitos de patentabilidad. En este sentido, si una invención deriva esencialmente de tales conocimientos, pero cumple con los requisitos de patentabilidad tal cual los contempla la Ley de Patentes, entonces podrán ser objeto de protección mediante este último sistema.

Con un texto similar y con el mismo propósito ya se había planteado en el 2008 el proyecto de Ley No. 16955, con el cual se pretendía introducir, entre otras cosas, una modificación al artículo 78.6 de la LB, de manera que fuese introducida al texto de dicho artículo la frase *“ siempre que no cumplan con los requisitos de patentabilidad de la Ley número. 6867 de 23 de junio de 1983 ( Ley de Patentes) y sus reformas”* .

El proyecto fue sometido a consulta ante la Sala Constitucional. En votación de 4 contra 3, el proyecto fue declarado inconstitucional, porque aun cuando los aspectos que se pretendían reformar afectaban directamente los intereses de los pueblos indígenas, no se llevó a cabo la consulta correspondiente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. La Sala Constitucional en aquel momento interpretó:

*“La reforma al artículo 78 en su inciso 6), introduce un cambio objetivamente comprobable con respecto al texto vigente, y es que*

*establece como patentable, lo que antes no lo era, concretamente, las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público. **Con la redacción vigente, no son patentables, con la redacción introducida en el texto consultado, lo son, si se cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley número. 6867 de 23 de junio de 1983 y sus reformas.** A contrario sensu, establece la norma que si el conocimiento tradicional cumple los requisitos de la citada ley, entonces sí son patentables, aunque sea una invención esencialmente derivada del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público. Objetivamente es un cambio que afecta directamente los intereses de los pueblos indígenas, y por lo tanto, conforme a la normativa vigente del Convenio 169 de la OIT, debió ser consultado a éstos, disposición que es vinculante para el país*<sup>37</sup>

En nuestra opinión está claro que este cambio de prohibición total de patentabilidad a uno de patentabilidad limitada no aplicaría de manera análoga al sistema de obtenciones vegetales.

Sin embargo, el establecimiento de requisitos de patentabilidad como criterio exclusivo para determinar si las invenciones basadas en conocimientos tradicionales pueden o no ser objeto de protección, mediante el sistema de protección de patente, no nos resulta compatible con la normativa de la LB y la tendencia que se entrevé de este decreto ejecutivo no pareciera ser favorable a

---

<sup>37</sup> Voto No. 8-13832 del 11 de setiembre del 2008

los esfuerzos por encontrar puntos de conciliación o sinergias entre dos sistemas para que funcionen de manera complementaria y armónica.

El reforzamiento de los requisitos de patentabilidad como criterios para la patentabilidad de invenciones derivadas de conocimientos relacionados con biodiversidad pareciera desvirtuar o al menos debilitar la protección que se le pretende dar a estos recursos a través de la LB para que sean aprovechados de una forma congruente y respetuosa con los derechos de los pueblos generadores de estos conocimientos y prácticas, de manera que no se dé un aprovechamiento desproporcionado de estos recursos socialmente valiosos.

### *1.2 Las limitaciones al otorgamiento de derechos de obtentor*

Volviendo a las obtenciones vegetales, no existe disposición específica y expresa en la Ley de Biodiversidad que establezca impedimento a la protección de variedades vegetales que hubiesen sido desarrolladas a través de conocimientos tradicionales, tal y como sucede con las patentes. Sin embargo, las disposiciones generales de los artículos 80, 82 y 84 limitan el otorgamiento de cualquier derecho de propiedad intelectual sobre invenciones derivadas de éstos conocimientos en los siguientes términos:

1. Las prácticas y conocimientos tradicionales quedan reconocidos por su sola existencia. Lo anterior implica que los derechos de propiedad industrial regulados en el ordenamiento jurídico costarricense no pueden afectar tales prácticas o conocimientos.

2. La constatación de que una invención, cuya protección se pretende a través de alguna de las formas de propiedad intelectual, es producto de conocimientos o prácticas tradicionales relacionadas con biodiversidad, puede generar la denegación en la adjudicación de un derecho de propiedad intelectual sobre tal invención, a partir de la oposición fundada de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad (CONAGEIBO), de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la LB. Ante esta comisión las entidades registradoras deben plantear, obligatoriamente, las consultas, cuando se realicen solicitudes para proteger invenciones relacionadas con elementos de biodiversidad y la oposición fundada de la misma puede evitar la adjudicación de un derecho de propiedad intelectual sobre una invención asociada con conocimientos o prácticas tradicionales.

En caso de que se pretendiera la protección de una variedad desarrollada a través de conocimientos tradicionales por medio del sistema de derechos de obtentor, la Oficina Técnica del CONAGEIBO puede plantear oposición fundada ante la OFINASE y, eventualmente, la adjudicación del derecho podría ser denegada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la LB.

De esta forma se impone una limitación al otorgamiento de derechos de obtentor sobre variedades vegetales que hayan sido desarrolladas a partir de prácticas y conocimientos tradicionales asociados con elementos de biodiversidad. La efectiva aplicación de la limitación, en nuestra opinión, dependerá mucho de



que las prácticas y conocimientos tradicionales se encuentren reconocidos o identificados.

Hasta ahora, no se ha implementado un mecanismo a nivel internacional específicamente destinado a la protección de prácticas y conocimientos tradicionales. Actualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) cuenta con un comité especializado en el tema y en cuyo seno se discuten aún posibles mecanismos internacionales para la protección de estos aspectos. Sin embargo, la LB establece la obligación de inventariar los conocimientos tradicionales que soliciten registrar las diferentes comunidades, así como normar, en definitiva, los procedimientos y métodos para tal efecto (artículos 83 y 84).

Otro aspecto limitativo del otorgamiento de derechos de obtentor presente en la LB tiene que ver con el acceso a los recursos genéticos presentes en el territorio nacional. **El proceso para acceder a recursos genéticos se encuentra contemplado en el Capítulo V de la Ley de Biodiversidad (de ahora en adelante LB), dentro del cual se contemplan ciertos requerimientos para que los recursos genéticos de biodiversidad, entre ellos los vegetales, puedan ser utilizados.** La utilización de elementos de biodiversidad con fines de investigación o bioprospección<sup>38</sup> requiere de un permiso para acceder a ellos, en vista de que las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos de biodiversidad son de dominio público (artículo 6, LB) y, por lo tanto, son objeto de

---

<sup>38</sup> Entendida esta como La búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines comerciales u holísticos de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial, que forman parte de la biodiversidad

soberanía exclusiva del Estado (artículo 2, LB). Este permiso debe concederse por un plazo limitado (3 años) a un investigador o centro de investigación, en un territorio determinado y sólo sobre los elementos genéticos que deberán especificarse expresamente en el premiso (Artículos 69, 70, y 71, LB).

Existe un condicionamiento en el otorgamiento de derechos sobre invenciones derivadas de elementos de la biodiversidad a la adquisición lícita de los recursos genéticos utilizados para la obtención de dichas invenciones, en el tanto que los Registros de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial obligatoriamente deben consultar a la Oficina Técnica del CONAGEIBO antes de otorgar la protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones que involucren elementos de biodiversidad, siendo requisito para el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual la presentación del certificado de origen (artículo 90, LB).

Tal como ha señalado Cabrera (2005), el Convenio de la UPOV, 1991, específicamente establece que los requisitos para otorgar o cancelar un derecho de obtención vegetal no deben desviarse de aquellos previstos por la UPOV. Expresamente se indica que los derechos de los fitomejoradores no deben ser sujetos a condiciones adicionales (artículo 5). De igual forma se restringe la anulación o cancelación de tales derechos a los supuestos indicados en el artículo 21 y 22 del Convenio.

Lo anterior pareciera implicar una contradicción entre lo estipulado por el artículo 80 de la LB y el artículo 5 del Convenio UPOV. Sin embargo, coincidimos con el mencionado autor en cuanto a que el mismo artículo 5 remite el otorgamiento del derecho al cumplimiento de las formalidades que establezca la

legislación nacional, de manera que fijar como obligatoria la presentación de un certificado de origen es legalmente posible.

Por esta razón, consideramos que el requisito de presentación de un certificado de origen para la inscripción de una variedad vegetal es un requisito complementario que surge de otro régimen legal y que siendo regulado por una ley nacional es totalmente posible y legítima su aplicación.

El certificado de origen responde al principio de que el Estado es soberano sobre sus recursos naturales. La utilización de éstos por terceros requiere de su autorización y la implementación de normas nacionales que regulen los derechos de obtención vegetal y, el que contemplan el certificado de origen como requisito para el otorgamiento de los mismos podría considerarse como consistente con respecto a lo establecido por la Ley de Biodiversidad.

Inclusive teniendo claro que no existe incompatibilidad entre el certificado de origen con el sistema UPOV de protección a las obtenciones vegetales, surgen dudas sobre las formas y procedimientos relacionados con estos certificados. Uno de los aspectos que generan mayor duda es el relativo a la verificación del origen del material utilizado para desarrollar una nueva variedad, siendo que varios países podrían considerarse “origen” de ese determinado material, en tanto podrían poseer esos recursos genéticos en condiciones *in situ* (THE CRUCIBLE II GROUP , 2001).

También se ha cuestionado la viabilidad de los certificados de origen como constancias sobre la legalidad del acceso a recursos genéticos y como constancias para otros aspectos relacionados, como lo es la distribución equitativa de beneficios ( CABRERA, 2005).

Regular con precisión la figura de los certificados de origen resulta pertinente para que su aplicación se lleve a cabo cumpliendo el propósito para el cual en principio fueron creados. Si bien está claro que el principal efecto que conlleva la no presentación de un certificado de origen, por parte de un solicitante de título de obtención vegetal, es el no otorgamiento del derecho, hay aspectos que necesitan clarificarse. Tal es el caso de la presentación de un certificado de origen con información falsa y las posibles sanciones que deben imponerse al solicitante (si se verifica la falsedad de la información antes de que se otorgue el derecho) o al titular del derecho (si se verifica la falsedad de la información con posterioridad al otorgamiento).

No existe un nexo sancionatorio que relacione el acceso de los recursos genéticos y el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual cuando se hubiese producido basándose en información falsa, ni en cuanto a los requisitos del propio sistema UPOV ni en cuanto al requisito del certificado de origen. En algunos países como India y Brasil, la falsedad del certificado de origen conlleva la anulación del título. En otros países como Noruega, Dinamarca, Bélgica y Suecia, se ha optado por sanciones penales, administrativas y civiles, para tal caso (CABRERA, 2005).

En términos generales, el certificado de origen apenas se encuentra esbozado actualmente en nuestra legislación y resulta conveniente, si no

necesario, que se reglamenten todos los aspectos referentes a su contenido, requerimientos, efectos y sanciones correspondientes al incumplimiento de este requisito.

En cuanto a los derechos de obtención vegetal, las limitaciones a éstos, provenientes de la LB, se fundamentan en el reconocimiento de los conocimientos y prácticas tradicionales relacionados con elementos de biodiversidad y al reconocimiento de soberanía estatal sobre sus recursos genéticos.

En vista de que el sistema de protección de obtenciones vegetales recién comienza a dar sus primeros pasos en Costa Rica, es apremiante regular los instrumentos a través de los cuales operarán estos límites a los derechos de propiedad intelectual, específicamente a los derechos de obtención vegetal.

Las dificultades para regular estos aspectos son varias. En principio no existe un sistema internacionalmente reconocido específico para la protección de conocimientos y prácticas tradicionales que sirva de base para el funcionamiento de instrumentos adecuados para la protección de estos conocimientos.

En este sentido, nos parece necesario poner especial cuidado al funcionamiento del Registro de la Oficina Técnica del CONAGEIBO, la cual podría ser una entidad que puede iniciar y promover procesos para la documentación de conocimientos tradicionales de comunidades locales y pueblos autóctonos que están relacionados con elementos de biodiversidad. La identificación de estas prácticas y conocimientos y su respaldo a través de una forma de registro que no

solo describa y delimite esas prácticas sino los elementos y productos relacionados con ellas, nos resulta esencial para cumplir con el artículo 84 de la LB. Igualmente, consideramos pertinente que Costa Rica se involucre activamente en los diferentes procesos gestados a lo interno de organizaciones internacionales (incluyendo al OMPI), centros de investigación y entidades académicas para la búsqueda de sistemas e instrumentos jurídicos adecuados para la protección de estos conocimientos.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

A continuación se expondrán puntualmente las conclusiones a las que hemos llegado a partir del abordaje de los temas expuestos en este trabajo. En algunas de estas reflexiones también se incluirán recomendaciones con respecto a algunos temas específicos.

### *SECCIÓN 1: CONCLUSIONES GENERALES EN CUANTO A LOS ALCANCES Y LOS LÍMITES DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL*

1. El fitomejoramiento consiste en una actividad biotecnológica que tiene como propósito primordial el desarrollo de variedades vegetales con características favorables para la producción agrícola e industrial. Dicha actividad ha sufrido notables cambios con el descubrimiento e implementación de técnicas de ingeniería genética aplicables al mejoramiento vegetal. Estas técnicas vienen a incorporar no solamente cambios en cuanto a la capacidad y eficiencia en la producción de nuevas variedades, sino también incorporan a la actividad fenómenos que resultan de compleja regulación. La concurrencia de dos derechos provenientes de dos sistemas de propiedad intelectual (patentes y derechos de obtención vegetal) distintos en un mismo ser vivo, por ejemplo, genera no pocas dudas sobre las interacciones que entre tales derechos se pueden producir sobre una materia que además merece especial cuidado, al tratarse de organismos vivos.
2. Los alcances que el derecho de obtención vegetal pueda tener, así como la aplicabilidad de los límites sobre éstos, en algunos casos dependen de

aspectos que tienen que ver con las particularidades y características biológicas del objeto de protección (variedades vegetales). Por ejemplo, la permanencia del derecho en el tiempo dependerá de la posibilidad de que la variedad mantenga su estabilidad y homogeneidad, algo que no resulta tan sencillo si se considera que las plantas tienden a mutar frecuentemente o a entrecruzarse con otras variedades afines. Esta es una particularidad característica de la interacción entre biotecnología y la propiedad intelectual, pues las invenciones biotecnológicas poseen características muy distintas a aquellas que tradicionalmente se han protegido a través de ésta.

3. No sólo las características del objeto de protección importan notorias diferencias del sistema de protección de derechos del obtentor con respecto a otras formas de propiedad intelectual. Los fundamentos y características del sistema de obtenciones vegetales también difieren notablemente de aquellos que sustentan otras formas de propiedad intelectual. La mayor parte de la doctrina coincide en resaltar el carácter de dichos fundamentos como esencialmente económicos, puesto que la finalidad de la protección se enfoca hacia la salvaguarda de los costos y riesgos de inversión supuestos en los procesos de mejora vegetal. En este sentido, el derecho de exclusividad conferido a través del sistema UPOV ha tenido, tradicionalmente, dos motivos justificantes: la protección de los intereses patrimoniales del obtentor y el incentivo a una actividad que supone beneficios para varios sectores productivos (principalmente el agrícola). A pesar de que las obtenciones vegetales se ubican conceptualmente dentro de la propiedad industrial, éstas tienen marcadas diferencias con respecto a otras categorías de dicha rama



(principalmente en cuanto a las patentes). En palabras sencillas, las obtenciones vegetales, de acuerdo con el tratamiento particular de las mismas, pertenecen a la familia de la propiedad industrial, pero ciertamente son un miembro de la familia que ha nacido bajo otros fundamentos. El criterio de la protección se centra en el **producto de la actividad** (una nueva variedad vegetal) y privilegia el hecho de que sea novedoso y aplicable a la industria, y no tanto a si este producto ha resultado o no de una actividad que pueda ser catalogada como “inventiva” en el estricto sentido de la palabra.

## *SECCIÓN 2: CONCLUSIONES EN CUANTO A LOS ALCANCES DEL DERECHO DEL OBTENTOR*

1. Los alcances del derecho del obtentor en el tiempo están definidos por la protección provisional y los plazos de protección. En cuanto a la protección provisional, nuestro país la incorpora a su legislación de obtenciones vegetales en su alcance mínimo, según sugiere el Convenio UPOV91. Además establece la posibilidad del obtentor de ser indemnizado por los actos de explotación que un tercero pueda hacer de la variedad durante el ínterin entre la presentación de la solicitud y el otorgamiento del derecho. Ni en la LOV ni en su reglamento se establece disposición alguna sobre el reembolso de las compensaciones obtenidas en virtud de esta protección interina, cuando sobre la variedad sobreviniera, con posterioridad a su inscripción, alguna causa que anulase el derecho, como puede ser la pérdida de estabilidad. Es nuestro parecer que este aspecto debe ser expresamente regulado pues, como hemos hecho hincapié anteriormente, el objeto de protección, al ser un ser vivo sujeto a mutaciones o

variaciones espontáneas, esta expuesto a un gran riesgo de pérdida de alguno de los requerimientos que permitió, en un principio, el otorgamiento del título. En la regulación de este aspecto, consideramos igualmente pertinente especificar los procedimientos para hacer efectivo dicho reembolso y las instancias judiciales y administrativas pertinentes para ello.

2. La extensión del derecho de aprovechamiento del obtentor al producto de la cosecha representa uno de los elementos reforzadores del alcance de dicho derecho sobre el material vegetal de la variedad. Dicha extensión depende de tres supuestos básicos: la utilización no autorizada del material primario de reproducción y multiplicación de una variedad protegida, el desconocimiento del obtentor del uso no autorizado y la imposibilidad de haber ejercido su derecho sobre el material de reproducción. Este alcance puede enfocarse desde la perspectiva negativa del derecho, siendo que el titular de éste podrá impedir que el producto de la cosecha de un material “no autorizado” sea poseído o multiplicado por un tercero. Igualmente, el titular del derecho podrá requerir que quien hace uso no autorizado del material protegido solicite su autorización y pague las regalías correspondiente, o podrá interponer, ante la OFINASE, las acciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 6 de la LOV, así como cualquier otra medida de observancia que se encuentre contemplada en el capítulo VI. El concepto de “ejercicio razonable” determina la aplicación de dicha extensión. Concluimos que dicho “ejercicio razonable” sólo se produciría si a partir del momento en que el titular del derecho entra en conocimiento del uso no autorizado del material de su variedad y pudiendo ejercer en ese momento las acciones para hacer valer su derecho, efectivamente

las ejecuta. Para que se produzca la extensión del derecho, su titular tuvo que haber desconocido totalmente que el material de multiplicación fue utilizado sin su autorización o, conociendo sobre este hecho, debió haber ejercitado las acciones correspondientes (se entiende que son las de carácter administrativo que se pueden plantear ante la OFINASE así como aquellas de carácter judicial) para ejercer su derecho en el momento en que este material era utilizado en el cultivo y debe probarse que aún llevando adelante estas acciones, el ejercicio del derecho resulta imposible sobre el material de reproducción y multiplicación.

### *SECCIÓN 3: CONCLUSIONES EN CUANTO A LOS LÍMITES DEL DERECHO DEL OBTENTOR*

1. El primer límite al derecho del obtentor no aplica necesariamente sobre a los derechos otorgados, sino sobre el acceso que un determinado mejorador vegetal pueda tener al sistema de protección. Este límite viene dado por el propio concepto de variedad vegetal que restringe el objeto sobre el cual puede recaer la protección. La variedad vegetal es un conjunto de plantas pertenecientes a un mismo taxón botánico. Este es un concepto normativo de ordenamiento que se utiliza en las ciencias naturales para clasificar o agrupar a un determinado grupo de seres vivos, es decir, es una categoría de clasificación por la cual se hace referencia a una totalidad de los seres vivos que comparten ciertas características. El primer límite hacia los derechos de obtención vegetal se refiere, pues, a un concepto de ordenamiento en las ciencias naturales. Los requisitos con los que tiene que contar la variedad para ser protegida (distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación) sí

pueden limitar el ejercicio de derechos de explotación ya otorgados de una variedad protegida, en tanto ésta deje de cumplir posteriormente con alguno de estos requisitos, lo que devendría en la nulidad del derecho.

2. En virtud de que los objetos de protección son seres vivos, surgen límites a los derechos de explotación a partir de las particularidades reproductivas y de mutabilidad de las plantas. En este sentido, distinguimos que el derecho del obtentor se verá limitado en cuanto a las características inherentes del objeto de protección en dos aspectos puntuales: a) el alcance que el derecho pueda tener en el tiempo dependerá de que las características del objeto de protección se mantengan inalteradas. En cuanto acaezca sobre la variedad la pérdida de su homogeneidad y estabilidad, ya no será posible la existencia del derecho, b) en cuanto a la extensión de su derecho de explotación sobre variedades esencialmente derivadas, cuando existan dos variedades que se utilicen para desarrollar una nueva variedad, aquella que logre manifestar sus caracteres pertinentes de una forma dominante podrá ser tenida como variedad inicial, en virtud de que la manifestación externo- fenotípica de la variedad nueva sería el criterio para determinar cuál es la variedad “madre” o la variedad de la que “deriva principalmente”. De manera que el derecho del obtentor depende, en estos casos, de la capacidad que tenga una determinada variedad para transmitir sus caracteres de manera dominante. Aquí el derecho del obtentor depende de los resultados de una lucha por la dominancia genética
3. La marcada tendencia que presenta el sistema de protección UPOV hacia un reforzamiento de los derechos del obtentor ha traído, como consecuencia, el

debilitamiento de la excepción del privilegio del obtentor. Lo anterior a partir de la introducción de la figura de variedad esencialmente derivada. Mientras el privilegio del obtentor pretende el acceso a las variedades protegidas como recurso genético inicial para desarrollar nuevas variedades, la extensión del derecho del obtentor a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida pretende ampliar el alcance del derecho de explotación que el titular del derecho pueda hacer, de manera que se evite que terceros introduzcan mínimas modificaciones (*cosmetic breeding*) a una variedad y puedan gozar de un derecho de explotación resultado de esa modificación. El concepto de variedad esencialmente derivada viene a aportar una extensión reforzada del derecho de obtención y a baldear un efecto importantísimo del privilegio del obtentor. Dicho efecto radica en desligar la facultad de aprovechamiento sobre las nuevas variedades del alcance del titular del derecho de explotación de la variedad utilizada como recurso genético inicial. En este sentido, consideramos que el concepto de variedad esencialmente derivada cuenta con un margen limitadísimo de aplicación.

4. A partir de la evolución de la actividad biotecnológica de una ciencia de mejora genética a una de manipulación genética, se han incorporado nuevas dificultades en la tutela de invenciones biotecnológicas desarrolladas con técnicas de biotecnología avanzada. La posibilidad de introducir microorganismos o componentes biológicos (susceptibles de ser patentados) en plantas acarrea límites al derecho del obtentor. En el caso de las variedades vegetales desarrolladas a través de fitomejoramiento y protegidas a través del sistema de obtenciones vegetales, existen límites que surgen a

partir de la concurrencia de derechos de protección de dos sistemas de propiedad industrial distintos: las patentes y el sistema de derechos de obtentor. Principalmente dichas dificultades consisten, por un lado, en la imposibilidad de que el titular de un derecho de obtención pueda explotar la variedad libremente sin infringir un derecho de patente vigente sobre un microorganismo o componente biológico patentado e incorporado en esa variedad y que la dota de características específicas y; por otro lado, la persistencia de un derecho de patente sobre estos componentes puede impedir que, al vencimiento del plazo del derecho de obtención, se produzca una libre utilización de la variedad vegetal que pasaría al dominio público. En cuanto a la primera de las dificultades, consideramos pertinente que en la LOV se introduzca la figura de las *licencias obligatorias por dependencia*, pues a través de éstas pueden resolverse los posibles conflictos surgidos entre derechos privados que tienen su origen en sistemas de protección distintos. Al respecto, resultaría recomendable establecer, vía reglamentaria, los supuestos que pueden dar lugar al otorgamiento de una licencia obligatoria, la gestión de ésta y la entidad competente para ello, así como la regulación de los criterios para determinar los montos de compensación. En cuanto a la segunda de las dificultades, consideramos la aplicación de una licencia obligatoria por necesidad e interés público sobre la patente vigente, de manera que el estado compense al titular de la misma, para que sea libremente utilizada. Esta sería la solución más sencilla cuando este caso de concurrencia de derechos se dé en estos términos. No estaría de más, según nuestro criterio, que la ley de obtenciones vegetales establezca una

obligación estatal de extender una licencia obligatoria a quien goce de una patente sobre un organismo o componente biológico incorporado en una variedad protegida que pasa a dominio público por vencimiento del plazo. De manera que la libre utilización por parte de terceros no se vea afectada por un derecho privado.

5. El *fenómeno de concurrencia* de derechos de patente y derechos de obtentor en un mismo objeto también produce dificultades en cuanto a la aplicación integral del privilegio del obtentor. En el supuesto de que una variedad protegida -que contiene un organismo o componente biológico patentado- sea utilizada para desarrollar otra variedad nueva no resulta claro qué incidencia puede tener la patente sobre la efectiva aplicación, tal cual se prevé en la norma, del derecho del obtentor. Resaltamos que en patentes no existe tal cosa como una excepción que permita a un tercero hacer uso de una invención para desarrollar otra que luego puede ser explotada por el nuevo inventor. El fin primordial del privilegio del obtentor está en posibilitar el desarrollo de una variedad nueva a partir de una variedad protegida, y que la explotación de la nueva variedad resultante quede plenamente bajo el control del obtentor de ésta. Lo anterior no tiene cabida en el sistema de patentes. La existencia de componentes biológicos patentados, presentes en variedades vegetales objeto de protección mediante el sistema UPOV, pareciera imposibilitar el ejercicio de dicho derecho de manera integral. Al menos, deberá pagarse una compensación al titular del derecho de patente (utilizando probablemente una licencia obligatoria por dependencia) y no podría utilizarse la variedad protegida en la cual concurre un derecho de

patente, para desarrollar una nueva variedad. Con esto se desvirtúa el privilegio del obtentor y deviene en poco probable su aplicación integral, tal y como está prevista en la normativa.

6. La aplicación del *privilegio del agricultor* se determina mediante dos conceptos básicos: *pequeño agricultor* y *explotación propia*. Los criterios introducidos para determinar la calidad de pequeño agricultor en el RLOV no tienen en nada que ver con la materia de regulación. Introducen parámetros relativos al quehacer del pequeño agricultor y a los ingresos que puede devengar de la explotación, ajenos a la utilización de la variedad que consideramos debería ser el criterio básico para determinar la calificación de pequeño o mediano agricultor. Nos resultan a todas luces inadecuados estos criterios -que además de ser de difícil comprobación- pues, la concurrencia de más de uno de ellos puede derivar en confusiones (e inclusive absurdos) que sólo vendrían a complicar la aplicación del privilegio del agricultor. Nos parece recomendable que estos criterios se establezcan a través de parámetros cuantitativos, los cuales pueden ser fijados tomando en consideración las características de la variedad y actualizados conforme se verifiquen variaciones en aspectos tales como los promedios de rendimiento de las variedades por unidad de superficie.
7. En cuanto a los agricultores que no ostenten la calidad de pequeños y medianos, éstos no podrán reservarse material de la cosecha para la reproducción de nuevas plantas y deberán pagar por dicho material cada vez que lo cultiven. En otras legislaciones y en lo que creemos un intento por favorecer la producción agrícola y conciliar los intereses tanto de obtentores



como de productores, se ha adoptado la figura de la *compensación disminuida*, mediante la cual los agricultores aun sin serlo a pequeña escala, pueden guardar semilla para uso propio de su explotación, pagando, al titular del derecho, una compensación menor a la que se pagaría normalmente. Considerando los criterios mencionados en el numeral anterior y las características del sector agrícola del país, en general de pequeña dimensión si se compara con otros países de Latinoamérica, la existencia de una figura como esta podría tener especial incidencia como incentivo para el desarrollo de la empresa agrícola costarricense.

8. La limitación por razones de interés público de los derechos del obtentor, en el caso de nuestra LOV, tiene un enfoque hacia circunstancias calificadas (entendemos de calificada necesidad o gravedad) que afectan el abastecimiento y disponibilidad de la variedad indispensable para suplir necesidades alimentarias, así como de aquellas en las que existe una sub explotación de la misma, por falta de capacidad o por determinación arbitraria del titular del derecho. Está claro que estas causales bien ameritarían la limitación del derecho del obtentor; sin embargo, recalamos que igualmente meritorias podrían resultar las causales relacionadas con la utilidad que éstas podrían tener para labores de regeneración de ecosistemas que han sufrido daños o para la reforestación. Consideramos que estas causales deben introducirse en la Ley de Obtenciones Vegetales vigente.
9. Los límites establecidos en la Ley de Biodiversidad a los derechos de los obtentores vienen dados por reconocimiento de las prácticas tradicionales y los conocimientos relacionados con elementos de biodiversidad y por el

reconocimiento de la soberanía estatal sobre sus recursos genéticos. Por un lado, la presentación de un certificado de origen como requisito *sine qua non* para adjudicar el derecho de obtención representa un límite al otorgamiento del mismo. Aunque el Convenio de la UPOV 1991 expresamente indica que los derechos de los fitomejoradores no deben ser sujetos a condiciones adicionales, más allá de las contempladas en el artículo 5.1 (novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad), este artículo también menciona el cumplimiento de las formalidades previstas en la legislación de la Parte Contratante. Con esto se reconoce que pueden existir otras formalidades exigibles a partir de la legislación nacional, lo que nos permite afirmar que la existencia de esta limitación es totalmente legal y complementaria a los requisitos estipulados por la LOV y el Convenio UPOV91. Regular con precisión la figura de los certificados de origen resulta pertinente para que su aplicación se lleve a cabo y se cumpla así el propósito para el cual, en principio, fueron creados. Si bien es cierto, está claro que el principal efecto que conlleva la no presentación de un certificado de origen por parte de un solicitante de título de obtención vegetal es su no otorgamiento, hay aspectos que consideramos deberían regularse. Uno de estos aspectos corresponde a la presentación de un certificado de origen con información falsa y las posibles sanciones que deben imponerse al solicitante (si se verifica la falsedad de la información antes de que se otorgue el derecho) o al titular del derecho (si se verifica la falsedad de la información con posterioridad al otorgamiento). Consideramos pertinente que se establezcan sanciones en aquellos casos en los cuales el otorgamiento de derechos de propiedad

intelectual se hubiese producido con certificados de origen con información falsa. De igual forma, opinamos que la falsedad del certificado de origen es razón suficiente para anular el derecho otorgado.

El otro aspecto limitante de los derechos del obtentor y que proviene de la LB se fundamenta en el reconocimiento de los derechos intelectuales comunitarios *sui generis*. Dicho conocimiento conlleva una restricción expresa a su protección, por medio de derechos de propiedad intelectual convencionales. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley, el reconocimiento de tales derechos y su protección implica que ninguna de las formas de protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial afectará dichas prácticas históricas. El artículo anteriormente citado, así como el 80 y 84 del mismo cuerpo legal limitan el otorgamiento de cualquier derecho de propiedad intelectual sobre invenciones derivadas de estos conocimientos, en vista de que: a) las prácticas y conocimientos tradicionales quedan reconocidos por su sola existencia. Lo anterior implica que los derechos de propiedad industrial regulados en el ordenamiento jurídico costarricense no pueden afectar tales prácticas o conocimientos, b) la constatación de que una invención cuya protección se pretende a través de alguna de las formas de propiedad intelectual es producto de conocimientos o prácticas tradicionales relacionadas con biodiversidad, puede generar la denegación en la adjudicación de un derecho de propiedad intelectual sobre tal invención. La efectiva aplicación de la limitación, en nuestra opinión, dependerá mucho de que las prácticas y conocimientos tradicionales se encuentren reconocidos o identificados. Hasta ahora, no se ha implementado un mecanismo a nivel

internacional específicamente destinado a la protección de prácticas y conocimientos tradicionales. Sin embargo, la LB contempla un registro para dichas prácticas y conocimientos que estará a cargo de la Oficina Técnica del CONAGEIBO. Dicha oficina podría convertirse en promotora de procesos para la documentación de conocimientos tradicionales de comunidades locales y pueblos autóctonos. Por otro lado, es conveniente que, en Costa Rica, en Costa Rica las entidades relacionadas con estos temas se involucren activamente en los diferentes procesos que se gestan a nivel internacional a lo interno de organizaciones internacionales (incluyendo al OMPI), centros de investigación y entidades académicas para la búsqueda de sistemas e instrumentos jurídicos adecuados para la protección de estos conocimientos.

## **BIBLIOGRAFÍA**

### **Libros**

- Amat, P. (2008) *Derecho de la Biotecnología y los transgénicos. Especial referencia al sector agrario y alimentario*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Amat, P. (Ed.) (2007) *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*. España: Tirant Lo Blach
- Ascarelli, T. (1970). *Teoría de la Concurrencia y los Bienes Inmateriales* (Traducción al español de A. Ventura y R. Suárez Yanéz), Barcelona: Bosch.
- Astudillo, F. (1995). *La protección legal de las invenciones. Especial referencia a la biotecnología*. Mérida: Universidad de los Andes.
- Astudillo, F. (1999) *Temas de Derecho Industrial y la Competencia: Biotecnología y Derecho*. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina.
- Canaval, J. P. (2008). *Manual de Propiedad Intelectual*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Habermas, J. (2003). *The future of human nature*. Cambridge: Polity.
- Helfer L. R. (2005). *Derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales: regímenes jurídicos internacionales y opciones políticas para los gobierno*. Roma: FAO.
- La Cruz, J. L.(1999). *Elementos de Derecho Civil I. Parte general. Volumen primero*. España: Dykinson S.L.
- Pérez de la Cruz, A. (2008). *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*. Madrid: Marcial Pons.
- Phillips, P. W. B. (2007). Farmer's Privilege and Patented Seeds. En Phillips, P. W. B. y Onwuekwe C.B. (Eds.), *Accessing and Sharing the Benefits of the Genomics Revolution* (pp. 49-64). Ciudad: Springer.
- Robledo, P. F. (Eds.). (2006). *Los Derechos del obtentor de variedades vegetales en Colombia*. Bogotá: Universidad de Externado, Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual, .

### **Tesis de grado**

Melgar, M. (2003). *Las relaciones entre los regímenes de la biodiversidad y propiedad intelectual en el derecho internacional contemporáneo: un enfoque integrado*. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Montero Ramírez, L. y Montiel Cubillo, H. (2000) *Mejoramiento técnico de semillas a través de la ingeniería genética y sus posibles efectos en el ambiente y la salud humana*. Trabajo final de graduación sin publicar. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica

Montoya Martínez, A. y Umaña Brenes, C. (1992) *La protección jurídica de los inventos biotecnológicos* Trabajo final de graduación sin publicar. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica

### **Artículos en Obras Colectivas**

Astudillo, F. (1999) *Los derechos de propiedad intelectual sobre plantas y animales*. En Raiza, A. V. Q. (Ed.), *Biología y Propiedad Intelectual*. Caracas: Livrosca

J. M., de Tavera, S. P., Rodríguez, A. J. (2007). La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. En Amat P.(Ed.) *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos* (pp. 51-120). España: Tirant lo Blanch.

Murphy, D. J., (2004). *Overview of Applications of Plant Biotechnology*. En Cristou, P. & Klee, H. (Eds.) *Hand book of Plant Biotechnology* (pp.67-93). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Oviedo, J. (2007). Novedades de la ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales en relación con la anterior ley 12/1975 de protección de obtenciones vegetales. En Amat, P. (Ed.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos* (pp. 31-50). España: Tirant Lo Blanch.

Powell, W., Waugh, R., Bradshaw, J., Russell, J., Ramsay, L., Forster, B. P. (2004). *Introduction to Classical Genetics and Plant Breeding*. En Cristou, P. & Klee, H. (Eds.), *Hand book of Plant Biotechnology* (pp. 3-29). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Sánchez, O. (2007). *El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000* En Amat, P. (Ed.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos* (pp. 337-358) España: Tirant Lo Blanch.

Soler, S. (2007). [Las obtenciones vegetales y sus diferencias con otras modalidades de propiedad industrial.](#) En Amat, P. (Ed.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos* (pp. 121-128) España: Tirant Lo Blanch.

Villaroel, A. (2007). *El contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales.* En Amat, P. (Ed.) *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos* (pp. 235-253) España: Tirant Lo Blanch.

Zapater, M. J. (2007). Marco jurídico internacional y comunitario para la protección de nuevas obtenciones vegetales. En Amat, P., (Ed.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos* (pp. 17-30) España: Tirant Lo Blanch.

### **Artículos de Revista**

Cabrera, J. (1994) Derechos de Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos. *Revista Judicial, No.79, 27-47.*

Cabrera, J. (2000) Derechos Acceso a los recursos genéticos y el papel de los derechos de propiedad intelectual. *Revista de Ciencias Jurídicas, No.91, 51-64.*

Cabrera, J., Chacón Mora, E.(2001) Biotecnología y derecho agrario: implicaciones y perspectivas internacionales. *Revista Judicial, No.60, 102-118*

Cabrera, J. (2005). Integrando el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos con el Desarrollo Sostenible: Posibilidades y Opciones para Establecer Sinergias entre la UPOV y las Obligaciones contenidas en Tratados Ambientales Multilaterales. *Revista Argentina de Derecho Ambiental, Lexis Nexis, 4, 110-163*

Núñez, J. F. (2006). Propiedad Intelectual sobre obtenciones vegetales: cuestiones en debate. *Revista de Jurisprudencia Argentina, (8), p.12.*

Pottage, A. (2007, December) The Socio-Legal Implications of the New Biotechnologies. *Annual Review of Law & Social Science, 3, 44-321.*

### **Artículos Electrónicos**

Bent, S.A. (2003) *Intellectual Property Rights in Agricultural Developments: History and Prognosis*. Disponible en: <http://www.farmfoundation.org/news/articlefiles/1066-bentpaper.pdf>

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo [OCDE]. (2005). *A Framework for Biotechnology Statistics*. Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/5/48/34935605.pdf>

### **Documentos oficiales de la UPOV**

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales [UPOV]. (2002). *La noción de Obtentor y lo Notoriamente Conocido en el Sistema de Protección de Obtenciones Vegetales basado en el Convenio de la UPOV*. Disponible en: [http://www.upov.int/es/about/pdf/c\\_extr\\_19\\_2\\_rev.pdf](http://www.upov.int/es/about/pdf/c_extr_19_2_rev.pdf)

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales [UPOV]. (2009a) *Notas Explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV*. Disponible en: [http://www.upov.int/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_nov\\_1.pdf](http://www.upov.int/es/publications/pdf/upov_exn_nov_1.pdf)

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales [UPOV]. (2009b). *Notas Explicativas sobre las Denominaciones de Variedades con arreglo al Convenio UPOV*. Disponible en: [http://upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/inf\\_12\\_1.pdf](http://upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/inf_12_1.pdf)

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales [UPOV]. (2009c). *Notas Explicativas sobre las excepciones al derecho del otentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. Disponible en: [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_exc\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_exc_1.pdf)

### **Reportes**

International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications [ISAAA]. (2009). *Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2009. The first*



*fourteen years, 1996 to 2009. Disponible en:*  
<http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/41/>

Saborío, F. y Brenes, A. (2005). *Report on Plant Breeding and Biotechnology Capacity Survey in Costa Rica*. Disponible en: [http://gipb.fao.org/Web-FAO-PBBC/Downloads/FullReports/FR\\_CRI.pdf](http://gipb.fao.org/Web-FAO-PBBC/Downloads/FullReports/FR_CRI.pdf)

Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales [UPOV]. (2005) *Report on the Impact of Plant Variety Protection*. Disponible en: [http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/353\\_upov\\_report.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/en/publications/pdf/353_upov_report.pdf)

### **Diccionarios**

Real Academia Española de la Lengua [RAEL]. (2001.) *Diccionario de la Lengua Española*. Madrid: Espasa Calpe.

## **ANEXOS**

### **1. Principales diferencias entre la protección mediante patente y los derechos de obtentor basados en el Convenio UPOV91**

	<b>Protección mediante patente</b>	<b>Derecho de obtentor basado en el Convenio de la UPOV</b>
I. Objeto de la protección	invención	variedad vegetal
II. Requisitos de protección		
1. examen de la documentación	requerido	requerido
2. examen práctico/en parcela	no requerido	requerido
3. material vegetal para el examen	únicamente en ciertos casos podrá requerirse el depósito de material	requerido
4. condiciones de la protección	a) novedad b) aplicación industrial c) no evidencia (actividad inventiva) d) divulgación suficiente	a) novedad comercial b) distinción c) homogeneidad d) estabilidad e) denominación apropiada
III. Alcance de la protección		
1. determinación del alcance de la protección	determinado por las reivindicaciones de la patente	establecido por la legislación nacional de conformidad con el Convenio de la UPOV
2. utilización de una variedad protegida para crear nuevas variedades	puede requerir la autorización del titular de la patente	no requiere la autorización del titular del derecho (exención del obtentor)
3. utilización del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida cultivado por un agricultor para ser plantado en la misma explotación agrícola	puede requerir la autorización del titular de la patente	con frecuencia no requiere la autorización del titular del derecho
IV. Denominación de la variedad	no requerida	requerida

(Tomado de UPOV (2002) *Seminario OMPI-UPOV sobre la Coexistencia de las Patentes y los Derechos de Obtentor en el Fomento del Desarrollo Biotecnológico*. Disponible en: <http://www.upov.int/en/documents/Symposium2002/index1.htm> )