**DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL SOBRE VARIEDADES
VEGETALES:
UNA VISION DE CONJUNTO CON
OPCIONES PARA LOS GOBIERNOS
NACIONALES**

por

**Laurence R. Helfer
Consultor Jurídico**

***ESTUDIO
LEGISLATIVO
DE LA FAO
EN LÍNEA N°31***

Julio 2002

Los *Estudios Legislativos de la FAO en línea (FAO Legal Papers Online)* son una serie de artículos e informes relativos a cuestiones jurídicas de actualidad en el campo de la política alimentaria, la agricultura, el desarrollo rural, la biodiversidad y la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales.

Se puede acceder a los *Estudios Legislativos de la FAO en línea* en <http://www.fao.org/legal/inicio.htm> o mediante la página de inicio de la FAO en <http://www.fao.org> y siguiendo los enlaces hacia la página de los Estudios Legislativos de la Oficina Jurídica de la FAO. Quienes no tengan acceso a Internet pueden pedir copias electrónicas o en papel a la Oficina Jurídica, FAO, 00100 Roma, Italia o en la dirección de correo electrónico dev-law@fao.org . Se anima a los lectores a que envíen a esta misma dirección cualquier comentario o sugerencia que les surja al leer un Estudio Legislativo en línea.

Las denominaciones empleadas en este estudio y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

Las opiniones expresadas son del autor y no representan necesariamente, ni se pretende que lo hagan, las de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

INDICE

PRIMERA PARTE: CONCEPTOS LEGALES Y POLITICOS RELATIVOS A LA PROTECCION DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y DE LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES.....	1
1.1 Los derechos de propiedad intelectual: bases filosóficas políticas.....	1
1.2 Objetivos políticos que favorecen los DPI sobre nuevas variedades vegetales.....	2
1.3 Evolución y estructura del sistema internacional de la propiedad intelectual.....	3
SEGUNDA PARTE: ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE LOS DPI RELATIVOS A LAS VARIEDADES VEGETALES Y LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES.....	12
2.1 Introducción y visión de conjunto.....	12
2.2 Las Actas de la UPOV.....	13
2.3 El Acuerdo sobre los ADPIC.....	21
TERCERA PARTE: OPCIONES A DISPOSICION DE LOS GOBIERNOS NACIONALES SEGUN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE DPI EXISTENTES QUE PROTEGEN LAS VARIEDADES VEGETALES Y LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES.....	39
3.1 Introducción.....	39
3.2 Clasificación de los Estados según sus obligaciones internacionales sobre DPI.....	39
3.3 Identificación del nivel de discrecionalidad de los Estados según cada tratado.....	41
3.4 Opciones discrecionales a disposición de los países "sólo ADPIC".....	44
3.5 Tendencias actuales en las leyes nacionales.....	51
3.6 Comprensión de las limitaciones de los sistemas <i>sui generis</i> de DPI.....	52
CUARTA PARTE: FUTURAS REVISIONES DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE DPI QUE AFECTAN A LA PROTECCION DE LAS VARIEDADES VEGETALES: LA RONDA DOHA DE LA OMC Y EL TIRFAA.....	53
4.1 Introducción.....	53
4.2 La Ronda Doha de negociaciones comerciales de la OMC.....	53
4.3 El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura ("TIRFAA").....	56
QUINTA PARTE: CONCLUSION.....	59
BIBLIOGRAFIA.....	61

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE VARIEDADES VEGETALES: UNA VISION DE CONJUNTO CON OPCIONES PARA LOS GOBIERNOS NACIONALES

por
Laurence R. Helfer¹
Consultor Jurídico

1. PRIMERA PARTE: CONCEPTOS LEGALES Y POLITICOS RELATIVOS A LA PROTECCION DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y DE LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES

1.1. Los derechos de propiedad intelectual: bases filosóficas y políticas.

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) son derechos otorgados por las autoridades gubernativas para controlar determinados productos del esfuerzo intelectual y del ingenio humanos (OCDE 1996, pág. 12). En este informe no se trata de realizar un examen en profundidad sobre los fines filosóficos y políticos que se intentan alcanzar otorgando protección legal a esos productos. Sin embargo, es necesario familiarizarse con esos fines para comprender cómo han evolucionado los sistemas y las instituciones nacionales e internacionales de propiedad intelectual hasta sus formas actuales y para entender las condiciones que esos sistemas e instituciones imponen a los gobiernos que desean alcanzar objetivos políticos en conflicto con los DPI.

Dos grandes enfoques filosóficos subyacen en la decisión de otorgar DPI sobre los productos del esfuerzo intelectual y del ingenio humanos. Elementos de ambos principios pueden encontrarse, en diferentes grados, en todas las legislaciones nacionales y en los acuerdos internacionales relativos a los DPI.

El primer enfoque para la protección de los DPI predomina en numerosos sistemas de Derecho Civil (*civil law*), incluida la Europa continental. Según este enfoque, los productos de la mente humana están marcados con la personalidad de su creador, inventor o autor, dotándole así (a él o a ella) del derecho moral y económico de explotar esos productos excluyendo a terceros. Según esta opinión la protección legal procede del compromiso del Estado de proteger los derechos humanos, tal y como está reflejado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza a toda persona "el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora". La protección legal también compensa a los creadores, inventores y autores por su esfuerzo intelectual y/o el tiempo y el dinero dedicados. De estas premisas surge un deseo de conceder una protección de la propiedad intelectual sólida que incluye, por ejemplo, una amplia y expansiva gama de derechos exclusivos, largos periodos de protección, límites a las licencias obligatorias y reducidas excepciones, así como limitaciones a los derechos exclusivos.

El segundo enfoque para la protección de los DPI adopta como punto de partida una visión instrumental de la propiedad intelectual. La protección legal de los productos del esfuerzo intelectual y del ingenio humanos no se concede por un compromiso moral de compensar a

¹ Laurence R. Helfer es Profesor de Derecho en la Loyola School of Law, Los Angeles, Estados Unidos.

los creadores o innovadores sino porque los productos que éstos crean enriquecen la cultura y el conocimiento de la sociedad, incrementando así su bienestar. Probablemente la más conocida manifestación de este enfoque se encuentra en la cláusula sobre la propiedad intelectual de la Constitución de los Estados Unidos, que autoriza al Congreso de este país a "fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos".

Esta filosofía instrumentalista forma la estructura de muchos sistemas nacionales de propiedad intelectual. La concesión de DPI en los países que siguen el enfoque instrumentalista trata de dar los incentivos adecuados a los creadores, inventores y autores para que inviertan el tiempo, los recursos y el capital intelectual necesarios para crear productos de propiedad intelectual. Si no se otorgasen derechos exclusivos sobre esos productos, los "listos" y oportunistas que no hacen tales inversiones podrían aplicar tecnologías baratas de reproducción y de distribución para vender los productos de propiedad intelectual de otros a un precio mucho menor.

Sin embargo, la finalidad última de la protección legal no es compensar económicamente a los creadores, sino la mejora del bienestar social por medio del acceso a las ideas y la información contenida en esos productos. Los sistemas de propiedad intelectual instrumentalistas a menudo diseñan a medida el alcance de la protección legal para conseguir ese objetivo, por ejemplo limitando el ámbito de aplicación o reconociendo situaciones en las que los consumidores o los creadores de segunda generación pueden acceder y utilizar los productos de propiedad intelectual con propósitos socialmente valiosos.

1.2. Objetivos políticos que favorecen los DPI sobre nuevas variedades vegetales.

Los objetivos políticos de la concesión de DPI sobre variedades vegetales están basados fundamentalmente en el enfoque instrumentalista de los DPI. Esto es así tanto para las patentes como para los derechos de los obtentores.

Bajo este enfoque instrumentalista, las nuevas variedades gozan de protección legal para animar a los fitomejoradores comerciales a que inviertan los recursos, el trabajo y el tiempo necesarios para mejorar las variedades existentes, asegurándoles que recibirán una remuneración adecuada cuando comercialicen el material de reproducción o multiplicación de esas variedades mejoradas. Si no se concediesen derechos exclusivos a los obtentores, el peligro de que terceros se aprovecharan sería considerable, ya que el material genético que atribuye a las plantas su valor distintivo y comercial es por naturaleza autorreproducible, como la reproducción por semilla u otro material de multiplicación. La autorreproducción hace que las innovaciones que incorporan material biológico sean particularmente susceptibles a la explotación por terceros ajenos al innovador.

De este modo, los DPI sobre variedades vegetales dan a los fitomejoradores una cierta garantía de que serán capaces de resarcirse de los riesgos y los costes de una innovación con valor añadido basada en un recurso biológico (Lesser, 1997; OCDE, 1996).

Sin embargo, el fin último de la concesión de derechos exclusivos a los fitomejoradores es el beneficio de la sociedad que concede esos derechos. Ello supone un incentivo para la investigación privada y el desarrollo de nuevas técnicas de obtención, reduciendo así la necesidad de que el gobierno aporte fondos para subsidiar esas actividades. Ello fomenta el desarrollo de nuevas variedades beneficiosas tanto para los agricultores como para los

consumidores. Y en definitiva impulsa en esa sociedad el desarrollo de la agricultura, la horticultura y la silvicultura.

Un sistema internacional de protección de los DPI sobre variedades vegetales extiende esos beneficios facilitando el acceso a las nuevas variedades creadas en otros países. Una vez que los fitomejoradores estén seguros de que sus derechos estarán protegidos en otros países estarán más dispuestos a que esas variedades puedan distribuirse por esos países (siempre que puedan disponer de una infraestructura comercial y de distribución). Esto beneficia a los agricultores, a los consumidores y a los investigadores en muchos otros aspectos (Lesser 1997, págs. 8-10).

1.3. Evolución y estructura del sistema internacional de la propiedad intelectual.

Los diferentes objetivos políticos que subyacen en la protección de los DPI han dado forma a la estructura y evolución del sistema internacional de la propiedad intelectual. En su mayoría, las primeras leyes nacionales sobre propiedad intelectual no otorgaban protección legal a los productos de propiedad intelectual creados en otros países, permitiendo la explotación por parte de oportunistas que actuaban fuera de los países de origen de esos productos. La injusticia de esta situación empujó a los gobiernos a estudiar la protección de los DPI a nivel internacional a finales del siglo XIX.

1.3.1. Obligaciones limitadas derivadas de los tratados. Los redactores de los primeros tratados multilaterales sobre propiedad intelectual, sin embargo, comprobaron enseguida que no existía el suficiente respaldo político para conciliar muchas de las diferencias que existían entre las leyes sobre DPI nacionales. Por esta razón, los redactores abandonaron la idea de armonizar las diversas leyes nacionales para crear un único DPI internacional aplicable a todos los Estados signatarios. En su lugar diseñaron un sistema que creaba un número limitado de obligaciones basadas en tratados que cada Estado miembro del sistema debería poner en práctica en sus leyes sobre DPI.

La incorporación de las obligaciones basadas en un tratado a las leyes nacionales de DPI puede realizarse de dos formas. En algunos países (a menudo denominados países "de incorporación automática") los tratados obligan como parte de la legislación nacional en cuanto se efectúa su proceso de ratificación formal. En estos países los tratados se consideran "auto-ejecutables" o capaces de tener un "efecto directo" en la legislación nacional de modo que tanto los tribunales como los organismos administrativos pueden aplicarlos y hacer respetar los derechos que otorgan a los titulares de productos de propiedad intelectual. En cambio en otros países (a menudo denominados países "de incorporación legislativa") los tratados se consideran "no auto-ejecutables" y sólo obligan a nivel nacional cuando el parlamento o el legislador aprueba la norma que aplica el tratado. En estos países, los titulares de productos de propiedad intelectual confían en sus normas nacionales y no en los tratados como tales a la hora de ejercer los derechos que éstos les otorgan.

1.3.2. La territorialidad de los DPI. Debido al limitado alcance de los acuerdos internacionales sobre DPI, no existe hasta la fecha (con la excepción limitada de la Comunidad Europea) ningún DPI *internacional* a disposición de los inventores y creadores que quieran comercializar sus productos más allá de sus fronteras. Al contrario, los DPI son de naturaleza territorial y se obtienen y se ejercen país por país bajo leyes de DPI de ámbito *nacional*.

De este modo, el inventor de una variedad de maíz genéticamente mejorada que busque protección por medio de patente para esa variedad deberá solicitar la protección en cada país en el que (él o ella) desee vender el maíz. El inventor debe reunir todos los requisitos que cada país impone para la concesión de los derechos de patente sobre la nueva variedad. Del mismo modo, una vez que la protección es otorgada, aspectos como el alcance de los derechos exclusivos sobre la variedad patentada de los que goza el inventor, la duración de la patente y las limitaciones impuestas a los derechos del inventor estarán determinados por las diferentes normas nacionales. Recientes acuerdos internacionales han conseguido algunas formas modestas de armonización en cuanto a los procedimientos, pero no han alterado la premisa fundamental de que son las leyes nacionales y no los tratados internacionales las fuentes inmediatas de prácticamente todos los derechos privados sobre productos de propiedad intelectual.

Dos principios básicos emanan de este enfoque territorial de la protección de los DPI. En primer lugar, cuando las leyes nacionales difieran en cuanto al alcance o contenido de la protección que otorgan a los productos de propiedad intelectual, los derechos de los que gozan los titulares de esos productos variarán según las diferentes jurisdicciones nacionales. En segundo lugar, la territorialidad implica que cada país tiene el derecho a decidir la forma en que se otorga la protección del DPI dentro de sus fronteras, siempre que cumpla con las obligaciones de los acuerdos internacionales sobre DPI de los que sea parte.

Pese a que la territorialidad concede a los gobiernos cierta autonomía para establecer políticas nacionales sobre DPI dentro de sus fronteras, los Estados con frecuencia observan las políticas de otros gobiernos como objeto de preocupación. En efecto, la comercialización a nivel global de los productos de propiedad intelectual convierte esta preocupación en una necesidad. Por tomar sólo un ejemplo, la mayoría de las leyes sobre patentes otorgan a los inventores titulares de patentes dentro de un país el derecho a impedir la importación a ese país de productos fabricados en otros países que contengan la invención patentada. Así, cuando los mercados de distribución trascienden las fronteras nacionales, una empresa puede verse privada de distribuir sus productos en otras jurisdicciones como resultado de los derechos de patentes, como ocurrió con los productores de algodón de la India a los que se les prohibió exportar ciertos tipos de algodón transgénico a los Estados Unidos (Correa 2000, pág. 176).

1.3.3. Obligaciones básicas impuestas por los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual. El enfoque territorial de la protección de los DPI plantea de entrada numerosas dificultades para los creadores y titulares de productos de propiedad intelectual. De hecho, a pesar de todo, el contenido de las leyes sobre DPI de cada país suele ser bastante similar, ya que han sido redactadas conforme a acuerdos internacionales sobre DPI ratificados por muchos países. Además, las obligaciones que esos acuerdos imponen han ido aumentando con el tiempo, haciendo disminuir (que no eliminar) las diferencias existentes entre los sistemas de propiedad intelectual nacionales. Los siguientes párrafos explican brevemente las obligaciones básicas contenidas en la mayoría de los acuerdos sobre DPI. En la Segunda Parte, más adelante, se incluye información más detallada sobre los derechos y obligaciones contenidos en algunos acuerdos concretos sobre DPI relativos a las variedades vegetales.

1.3.3.1. Trato nacional. Una de las piedras angulares de los acuerdos internacionales sobre DPI es el principio del trato nacional. El trato nacional prohíbe la discriminación hacia titulares de DPI extranjeros exigiendo que cada país conceda a los nacionales de otro estado miembro los mismos DPI que conceda a sus propios nacionales. El trato nacional iguala las

reglas de juego entre las partes contratantes y evita que un país otorgue a sus creadores e inventores ventajas indebidas sobre los creadores e inventores extranjeros. Si no existiese el trato nacional, por ejemplo, una empresa local podría explotar libremente productos de propiedad intelectual creados en otro estado miembro y a la vez disfrutar de protección legal dentro de su mercado nacional.

1.3.3.2. Reciprocidad. Las disposiciones de numerosos tratados sobre propiedad intelectual contienen una limitada excepción al trato nacional conocida como reciprocidad. Cuando un tratado autoriza la reciprocidad, un país A puede condicionar el otorgamiento de protección legal a productos de propiedad intelectual de un país B a que ese país B otorgue la protección legal a productos de propiedad intelectual del país A. La reciprocidad se aplica con frecuencia en los nuevos DPI como un medio de fomentar que otros países reconozcan los nuevos derechos y extiendan su protección a los extranjeros. Cuando un número importante de países reconoce un nuevo DPI, pueden promover la revisión del tratado para eliminar la opción de la reciprocidad e imponer la obligación del trato nacional.

1.3.3.3. Trato de nación más favorecida. El principio de nación más favorecida ("NMF") es una disposición común de los acuerdos internacionales sobre comercio que sólo recientemente ha sido aplicada a los DPI. El principio extiende la regla del trato nacional obligando a que un gobierno que conceda un privilegio o beneficio a *un* país parte del sistema del tratado conceda el mismo privilegio o beneficio a *todos* los países que forman parte del sistema. El principio de NMF impide así que dentro de sistemas convencionales más amplios grupos de países alcancen entre ellos acuerdos bilaterales o acuerdos especiales de otro tipo a menos que concedan los derechos contenidos en esos acuerdos a todos los demás miembros del sistema creado por el tratado.

1.3.3.4. Materia objeto de protección y requisitos de elegibilidad. Los acuerdos sobre propiedad intelectual especifican las características de los productos que son susceptibles de ser protegidos legalmente. En el ámbito de las patentes, por ejemplo, un tratado puede especificar los tipos de inventos (como productos o procesos) a los que los Estados miembros deben conceder derechos legales. Estos requisitos de la materia objeto de protección generalmente son redactados de forma que los países miembros conozcan las características básicas que un producto debe poseer para merecer la protección de acuerdo con las leyes de DPI nacionales, conservando a la vez la suficiente flexibilidad para que los países concreten los detalles de la protección de acuerdo con las particularidades de sus sistemas legales.

1.3.3.5. Derechos exclusivos. Cuando un producto de propiedad intelectual cumple los requisitos de elegibilidad establecidos por un tratado los Estados partes están obligados a conceder una lista de derechos exclusivos con respecto a ese producto. Esos derechos exclusivos conceden al titular de un producto el poder de impedir que terceros ejerzan la actividad cubierta por el derecho (como reproducir o modificar el producto o distribuirlo a otros). Es la exclusividad de los derechos concedidos lo que permite a los titulares de DPI resarcirse de la inversión de tiempo, dinero y recursos necesarios para crear productos de propiedad intelectual. Los derechos exclusivos concretos concedidos por los acuerdos sobre DPI varían según el tipo específico de producto de DPI de que se trata. Son diseñados con mayores o menores grados de especificidad según el grado de consenso entre las leyes de los Estados miembros, otorgando así diferentes niveles de discrecionalidad para que los gobiernos introduzcan los derechos en sus sistemas legales nacionales.

1.3.3.6. Duración de la protección y dominio público. Los acuerdos sobre propiedad intelectual también especifican a sus Estados partes el plazo mínimo durante el cual los productos de propiedad intelectual deberán recibir protección legal. Una vez agotado el plazo, los tratados no exigen que los Estados mantengan la protección legal de los productos. Así, salvo que un país adopte un periodo de protección más largo, cuando expira el periodo inicial de protección el producto puede ser libremente utilizado por cualquiera con cualquier propósito, incluso como fuente de creación de nuevos productos o simplemente para su consumo. Una consecuencia directa de esta regla es que las leyes nacionales sobre DPI no permiten que los supuestos inventores o creadores reclamen DPI sobre materiales que se encuentran en la naturaleza o que ya forman parte del dominio público.

1.3.3.7. Excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos. Los acuerdos internacionales sobre DPI limitan la capacidad de los gobiernos nacionales que intentan restringir el ejercicio de los DPI para conseguir objetivos sociales y políticos que pueden estar en competencia, como el acceso a la información, la investigación, la educación y el desarrollo cultural. Las restricciones diseñadas para alcanzar esos objetivos son comúnmente conocidas como "excepciones y limitaciones" a los DPI exclusivos. Estas excepciones y limitaciones generalmente aparecen de dos formas. La primera permite que terceros se comprometan a utilizar de forma específica productos de propiedad intelectual sin permiso del titular de los derechos y sin el pago de remuneración alguna. La segunda es la conocida como "licencia obligatoria". Las licencias obligatorias permiten que terceros utilicen productos de propiedad intelectual sin el permiso de sus titulares, pero sólo bajo el pago de una remuneración adecuada. Para evitar que ambas formas de excepción en conjunto anulen los DPI los acuerdos sobre propiedad intelectual imponen condiciones específicas para que los Estados miembros puedan adoptarlas.

1.3.3.8. Disposiciones de observancia. El reconocimiento de DPI por las leyes nacionales no tendría sentido sin unos mecanismos adecuados y eficaces para hacer respetar esos derechos. Por esta razón, recientes acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual establecen los distintos tipos de disposiciones sobre observancia que los Estados miembros pueden incorporar a sus leyes nacionales. Estas disposiciones incluyen la imposición de sanciones administrativas y penales a las personas que lleven a cabo actividades de explotación reservadas al (la) titular de un producto de propiedad intelectual sin su autorización. Las sanciones incluyen procesos judiciales civiles por perjuicios económicos, órdenes judiciales que prohíban seguir haciendo uso del producto sin autorización y procesos penales instados por el propio gobierno.

1.3.4. El marco del "estándar mínimo" creado por los acuerdos internacionales sobre DPI. Tomados en conjunto, las disposiciones básicas de los acuerdos internacionales sobre DPI imponen a los Estados miembros obligaciones legales significativas. Sin embargo, los acuerdos no abarcan todos los temas que plantean la concesión de protección legal a los productos de propiedad intelectual. Por ello, los tratados son a menudo considerados como un "estándar mínimo" que únicamente crea una base de protección jurídica a la que todos los países miembros deben adherirse.

Existen tres importantes consecuencias de este marco del estándar mínimo. En primer lugar, otorga a los Estados miembros una cierta discrecionalidad a la hora de interpretar y aplicar aquellas disposiciones del tratado que resulten ambiguas o que razonablemente permitan varias alternativas. En segundo lugar, el enfoque del estándar mínimo permite, pero no exige, que los países concedan DPI adicionales en sus normas nacionales. Y por último, y quizás lo

más importante, este marco otorga a los Estados miembros la libertad de adoptar leyes que sirvan otros objetivos políticos, económicos o sociales, incluso si tales objetivos están en conflicto con los DPI, siempre que dichas normas no sean contrarias a los acuerdos sobre DPI.

Desde esta perspectiva, el enfoque del estándar mínimo aporta una metodología para el análisis pero no para la solución de los potenciales enfrentamientos entre los DPI y otras políticas gubernamentales. Esto resulta particularmente cierto en el ámbito de las variedades vegetales y los derechos de los obtentores, una rama de la protección de la propiedad intelectual regulada por varios acuerdos internacionales sobre DPI y sujeto a diversos estándares de protección jurídica según las diferentes leyes nacionales. Para comprender cómo los gobiernos nacionales pueden conciliar normas y objetivos nacionales diferentes y a veces contrarios entre sí de una forma coherente con las obligaciones impuestas por los distintos acuerdos internacionales sobre DPI es preciso, ante todo, examinar otros acuerdos e instituciones internacionales relativas a los recursos fitogenéticos ("RF") que han promulgado políticas en conflicto con los DPI.

1.3.5. Identificación de los acuerdos e instituciones internacionales relevantes. Antes de entrar a discutir sobre los objetivos políticos que están en conflicto con los DPI sobre recursos fitogenéticos, es importante identificar primero las principales instituciones y acuerdos internacionales que son el origen de esos objetivos. Pese a que una discusión en profundidad sobre esas instituciones y acuerdos está más allá de los objetivos de este estudio, es necesario familiarizarse mínimamente con sus elementos más importantes para entender su interacción con los acuerdos internacionales sobre DPI.

1.3.5.1. Convenio sobre Diversidad Biológica ("CDB"). El CDB quedó abierto a la firma en 1992 y entró en vigor en 1993. En septiembre de 2001, 182 Estados habían ratificado este acuerdo.

Los principales objetivos del CDB son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y la conservación de los conocimientos de las comunidades autóctonas (artículo 1). El CDB también reconoce que los Estados tienen el derecho soberano a explotar sus propios recursos y la autoridad para determinar las condiciones para acceder a ellos (artículos 3 y 15).

Uno de los mecanismos mediante los cuales el CDB conseguirá sus objetivos es la conservación *in situ* de los recursos fitogenéticos. La conservación *in situ* supone la conservación de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en esas zonas. Este tipo de conservación se da, por ejemplo, cuando los agricultores y las comunidades autóctonas conservan variedades vegetales tradicionales en los emplazamientos en los que crecen naturalmente o son cultivadas.

Aunque el CDB no hace referencia expresa a ningún acuerdo internacional sobre DPI contiene numerosas disposiciones relativas a los DPI, principalmente en el artículo 16. En particular, el punto 5 de este artículo reconoce que los DPI "pueden influir en la aplicación" del Convenio. El artículo obliga a los Estados miembros a colaborar para asegurar que los DPI "apoyen y no se opongan" a los objetivos del Convenio. Otras disposiciones muestran claramente que el CDB debe ser interpretado en el sentido de salvaguardar los derechos de los titulares de DPI reconocidos por el Derecho Internacional. Por ejemplo, los puntos 2 al 4 del

artículo 16 establecen que la transferencia de tecnología y las condiciones para acceder a esa tecnología deberán tener en cuenta la protección adecuada y eficaz de los DPI reconocidos por el Derecho Internacional. Así, por ejemplo, cuando un gobierno fomente la inversión directa extranjera en tecnología industrial (como los procesos biotecnológicos empleados para introducir nuevas secuencias genéticas en variedades vegetales existentes) deberá respetar todos los derechos de patentes de los que el titular de dicha tecnología goce.

1.3.5.2. *El Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional ("GCAI")*. El GCAI (CGIAR en inglés) es una asociación informal de patrocinadores públicos y privados fundada en 1971 que sostiene una red internacional de centros de investigación agrícolas, cada uno de los cuales dispone de sus propios órganos de gobierno. La misión del GCAI es dedicarse a la investigación, en colaboración con otras entidades públicas y privadas, para promover la agricultura sostenible en los países en vías de desarrollo. Con respecto a los recursos fitogenéticos, la principal tarea que lleva a cabo el GCAI para alcanzar ese objetivo es la conservación *ex situ*. Dentro del GCAI, una red de bancos de genes almacena y conserva semillas y material de reproducción fuera de sus hábitats naturales para su futuro empleo por agricultores, investigadores y fitomejoradores. La red del GCAI posee la mayor colección *ex situ* de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura del mundo.

1.3.5.3. *El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos ("IIRF")*. El IIRF (más conocido por su anagrama en inglés, IPGRI) es el mayor instituto internacional del mundo dedicado a la conservación y el uso de recursos fitogenéticos. Fundado en 1974, el IPGRI se centra en la conservación, gestión y salvaguardia de la diversidad de recursos fitogenéticos por medio de programas e iniciativas de investigación a nivel nacional, regional e internacional.

1.3.5.4. *El Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos (el "Compromiso")*. La FAO ha contribuido en la generación de varios instrumentos internacionales de carácter no obligatorio relativos a los recursos fitogenéticos. El Compromiso, el primero de tales instrumentos, fue adoptado en 1983. En 2000, 113 países eran signatarios del Compromiso, comprometiéndose a aplicar por sí mismos las recomendaciones que contiene. Durante muchos años, el Compromiso sirvió como instrumento jurídico central en el sistema global de recursos fitogenéticos de la FAO, un sistema que incluye un fondo para el reparto equitativo de los beneficios y un mecanismo de alerta rápida sobre recursos genéticos amenazados.

Los principales objetivos del Compromiso son asegurar que la necesidad de conservar sea reconocida universalmente y que existan los fondos suficientes para ese fin; asistir a los agricultores y las comunidades de agricultores en la protección y conservación de los RF y de la biosfera natural y permitir a los agricultores, sus comunidades y países participar plenamente de los beneficios derivados del uso mejorado de los RF, incluso si es por medio del fitomejoramiento (WT/CTE/125 párr. 11).

En su formulación inicial, el Compromiso desafiaba el enfoque de los derechos de propiedad privada sobre los recursos fitogenéticos declarando que todos esos recursos, tanto si son cultivados en el campo por los agricultores como si son modificados mediante innovaciones por fitomejoradores, eran parte del "patrimonio común de la humanidad y, por lo tanto, su disponibilidad no debe estar restringida" (artículo 1). Sin embargo, una interpretación adoptada por la FAO en 1989 aclaró que los derechos de los obtentores no eran incompatibles con el Compromiso (Resolución 4/89 adoptada por la Conferencia de la FAO en su 25 período de sesiones, Roma, 11-20 de noviembre de 1989). Reconoció igualmente la

interrelación entre los derechos de los agricultores tradicionales (cuya práctica de guardarse semillas facilitó la materia prima genética para la innovación) y los derechos de los obtentores vegetales (que emplean tecnología para alcanzar dicha innovación).

1.3.5.5. *El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura ("TIRFAA")*. El 3 de noviembre de 2001 una conferencia intergubernamental auspiciada por la FAO adoptó el texto de un acuerdo jurídico internacional sobre recursos fitogenéticos de carácter vinculante. En octubre de 2002, 64 Estados habían firmado el TIRFAA el cual necesita cuarenta ratificaciones para que entre en vigor. El TIRFAA no sólo codifica y actualiza los principios no obligatorios plasmados en el Compromiso y sus revisiones posteriores, sino que contiene disposiciones relevantes relativos a los DPI sobre recursos fitogenéticos y las variedades vegetales. Dada su importancia para el tema abordado por este estudio, más adelante (sección 4.3) aparecerá un extenso examen del TIRFAA.

1.3.6. *Objetivos políticos específicos en conflicto con los DPI*. Una vez identificados los principales acuerdos e instituciones relativos a los recursos fitogenéticos, en las siguientes secciones se efectúan críticas específicas a la aplicación de DPI sobre plantas y variedades vegetales y los argumentos políticos que sostienen tales críticas.

1.3.6.1. *Preservar la diversidad genética*. La concesión de DPI a los fitomejoradores tiene consecuencias inciertas sobre la preservación de la diversidad fitogenética. Dados los incentivos que los DPI aportan al sector privado para que inviertan en investigación y en técnicas de fitomejoramiento relativas a nuevas variedades vegetales, se podría pensar que los DPI conducirían a que con el tiempo la diversidad fitogenética aumentase.

Bastantes autores, sin embargo, han argumentado que la diversidad sufre una erosión, y no un enriquecimiento, al conceder DPI a los obtentores. Según esta perspectiva, el incremento de la diversidad genética creada por la colección y distribución de semillas *ex situ* y la conservación *in situ* por las comunidades agrícolas locales disminuye a medida que los agricultores comienzan a depender de los fitomejoradores comerciales para el suministro de semillas y material de reproducción. En concreto, en vez de emplear técnicas de selección informales para experimentar la creación de nuevas variedades adecuadas a las condiciones de cultivo locales, los agricultores pasan a depender de terceros, los fitomejoradores que suministran semillas con caracteres genéticos uniformes. Las variedades vegetales que predominan en la agricultura como consecuencia de esta dependencia pueden poseer muchas características beneficiosas, pero carecen de la capacidad de adaptación de variedades menos conocidas y obtenidas de manera informal (Fowler, 1994, pág. 118).

Un estudio empírico sería muy útil para evaluar estas afirmaciones contrapuestas sobre los efectos de los DPI sobre la diversidad fitogenética. Desgraciadamente, los estudios empíricos sobre el impacto y los efectos de los DPI sobre la diversidad fitogenética son difíciles de llevar a cabo ante la dificultad de evitar la intervención de otras variables. Los estudios empíricos existentes a menudo se centran en países industrializados en vez de países en vías de desarrollo y tienden a confiar en evidencias anecdóticas. Por lo tanto, la aplicación más amplia de sus conclusiones es incierta y a menudo controvertida (*ver* IP/C/W/175 que examina los resultados de estudios sobre la protección de variedades vegetales en Argentina, Kenya y Reino Unido).

1.3.6.2. *Derechos de los agricultores*. Un segundo desafío para los DPI lo constituye la relación entre los derechos de los agricultores y los DPI sobre variedades vegetales. El

concepto de derechos de los agricultores fue desarrollado para reflejar la contribución que han tenido los agricultores tradicionales en la preservación y mejora de los recursos fitogenéticos, especialmente en el mundo en desarrollo. La Resolución 5/89 de la FAO define los derechos de los agricultores como "los derechos que provienen de la contribución pasada, presente y futura de los agricultores a la conservación, mejora y disponibilidad de los recursos fitogenéticos, particularmente de los centros de origen/diversidad" (Resolución 5/89 adoptada por la Conferencia de la FAO en su 25 período de Sesiones, Roma, 11-20 de noviembre de 1989). Tales derechos están también reconocidos en el artículo 9 del TIRFAA.

Los derechos de los agricultores están en conflicto con los DPI de los obtentores vegetales porque muchos agricultores y comunidades agrícolas no reclaman derechos exclusivos sobre las variedades autóctonas cultivadas (también conocidas como cultivares tradicionales, ver Dutfield, 2000, pág. 50) y sobre las variedades que han cultivado desde hace tiempo. Además, los requisitos para ser objeto de protección por las leyes sobre DPI existentes, que como hemos explicado anteriormente están diseñadas para proteger las innovaciones en *variedades* nuevas y claramente distinguibles, normalmente no permiten el acceso a las contribuciones de agricultores individuales que emplean métodos más informales para seleccionar mejores cultivos o elegir *características* de las plantas.

Los defensores de los derechos del agricultor han desarrollado diferentes enfoques para abordar esta situación y para compensar a los agricultores por su contribución a la diversidad fitogenética. Un primer enfoque sitúa las prácticas tradicionales de los agricultores como excepciones dentro de las actuales leyes sobre DPI a los derechos exclusivos de los fitomejoradores. En otras palabras, se prohíbe que los obtentores soliciten un pago a los agricultores que lleven a cabo ciertas prácticas, como guardar y volver a sembrar semillas obtenidas de semillas compradas anteriormente o intercambiar semillas de manera informal. Un segundo enfoque trata de modificar la legislación sobre DPI existente de tal modo que se permita a los propios agricultores reclamar derechos exclusivos sobre las variedades que cultivan informalmente. Un tercer enfoque supone el reconocimiento de los derechos de los agricultores no por medio de DPI sino mediante mecanismos de distribución de los beneficios, como pagos y transferencias de tecnología, que compensen a los agricultores por su contribución a la diversidad fitogenética. Este último enfoque plantea la duda de si los agricultores tienen "derechos" tal y como se entienden en un sistema de propiedad intelectual, a la vez que se reconoce la necesidad de recompensar su contribución a la diversidad fitogenética (Blakeney, 2002, págs. 9-11).

1.3.6.3. Los conocimientos tradicionales. Un tema directamente relacionado con los derechos de los agricultores es el reconocimiento y protección de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades autóctonas y locales relativos a las plantas. Sus defensores afirman que quienes reivindican DPI sobre recursos fitogenéticos y variedades vegetales a menudo utilizan esos conocimientos sin reconocer de una forma adecuada las contribuciones de las comunidades que los poseen. Los mecanismos para resolver este problema son similares a los ya mencionados anteriormente al hablar de los derechos de los agricultores, incluyendo la modificación de las leyes sobre DPI existentes para reconocer los conocimientos tradicionales como una forma de propiedad intelectual con sus propios derechos exclusivos, así como la protección de los conocimientos tradicionales por medio de leyes nacionales *sui generis* que reconozcan la propiedad colectiva de la mayoría de los conocimientos tradicionales. En otoño de 2000, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) creó un Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore para estudiar estos temas.

1.3.6.4. Regulación del acceso a los recursos fitogenéticos. Los fitomejoradores y otros interesados en innovaciones relacionadas con las plantas necesitan tener acceso al germoplasma vegetal almacenado actualmente para la selección de variedades, la investigación y el desarrollo. La temática del acceso se plantea para las colecciones, tanto *in situ* como *ex situ*, de semillas y material de reproducción o multiplicación vegetal.

Por lo que respecta a las colecciones *in situ*, un cierto número de países han elaborado leyes y reglamentos de acceso para controlar el acceso de terceros. Estos controles del acceso son coherentes con el CDB, que concede a los Estados el derecho soberano de controlar sus recursos fitogenéticos. Además impulsan los objetivos del CDB sobre la distribución de los beneficios condicionando el acceso al pago inmediato o futuro de una compensación o a la transferencia de tecnología al país que permite el acceso (OCDE 1996, pág. 27). Las condiciones específicas de acceso vienen normalmente detalladas en Acuerdos de Transferencia de Material ("ATM") entre la entidad (pública o privada) que posee o controla el germoplasma y la entidad (habitualmente privada) que desea acceder a ese germoplasma (Barton y Siebeck, 1994).

Problemas similares se plantean con respecto a las colecciones *ex situ* de germoplasma vegetal, incluidos los bancos de semillas mantenidos bajo los auspicios del GCIAI (ver el anterior párr. 1.3.5.2). A pesar de que en virtud de un acuerdo de 1994 entre el GCIAI y la FAO, los centros autónomos de investigación agrícola auspiciados por el GCIAI crearon sus propios reglamentos de acceso, cierto germoplasma especialmente elegido está reservado a los centros como "fiduciarios en beneficio de la comunidad internacional" (artículo 3). En cuanto a los DPI, el acuerdo de 1994 establece que ningún centro "reclamará la propiedad legal del germoplasma designado ni reclamará ningún tipo de DPI sobre dicho germoplasma o sobre la información que a él se refiera" (artículo 3(b)). Los centros también se comprometen a aplicar las mismas restricciones sobre los DPI en los ATM con terceros a los que los centros transfieran un germoplasma específico (artículo 10).

1.3.6.5. "Biopiratería" y derechos de propiedad sobre material vegetal no mejorado. La problemática del acceso a los recursos fitogenéticos está ligada a controversias aún mayores sobre la idoneidad de conceder DPI sobre las materias primas a las que se accede.

De acuerdo con los principios establecidos por la legislación sobre propiedad intelectual, el germoplasma vegetal no mejorado que forma ya parte del dominio público no puede ser retirado y privatizado. Sin embargo, se ha informado de varios casos y existe un estudio empírico que indica que fitomejoradores y entidades comerciales en ocasiones han conseguido que se les concedan DPI sobre variedades vegetales salvajes o sobre germoplasma que se encontraba en las colecciones de semillas del GCIAI. No está claro si esos derechos se otorgaron por descuido, por información insuficiente o inexacta suministrada por el solicitante, o por las particularidades de las legislaciones nacionales que limitan las fuentes que las autoridades responsables deben consultar a la hora de determinar qué materiales son de dominio público (Correa, 2000, págs. 188-189; Plant Breeders Wrongs, 1999). A pesar de todo, cuando se han concedido tales derechos, algunos Estados y ONG interesados han solicitado con éxito a las autoridades de otros países que anulen la protección legal otorgada previamente (Dinwoodie, Perlmutter y Hennessey, 2001, pág.1418; Blakeney, pág. 12).

Los intentos de reclamar DPI sobre recursos genéticos no mejorados han sido a menudo etiquetados como una forma de "biopiratería" (Correa, 2000, pág. 172). Sin embargo,

"biopiratería" no es un término jurídico y ha sido utilizado de manera inexacta para referirse a todo acto mediante el cual una entidad comercial intenta obtener DPI sobre recursos biológicos, variedades vegetales incluidas, que se considera que "pertenece" a países en vías de desarrollo o a comunidades autóctonas (CEAS Consultants, 2000, pág. 70). De esta forma, incluso cuando la solicitud de DPI se refiere a mejoras sobre materias primas vegetales, ciertos gobiernos y ONG califican de biopirata a la entidad que solicita la protección jurídica en el caso de que no haya acordado una compensación justa a quien le haya autorizado el acceso a esas materias primas.

1.3.6.6. Los intereses de investigación de los fitomejoradores. El alcance de los DPI sobre variedades vegetales es objeto de controversia incluso entre grupos de obtentores. Han surgido posturas opuestas entre los obtentores de primera generación que han obtenido protección legal para nuevas variedades y los obtentores de segunda generación que utilizan esas variedades para desarrollar aún más variedades. Al igual que sucede con los derechos de los agricultores, es posible acogerse a las excepciones y limitaciones de las leyes nacionales sobre DPI para permitir a los innovadores de segunda generación llevar a cabo esas actividades sin la autorización de los obtentores de primera generación.

2. SEGUNDA PARTE: ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE LOS DPI RELATIVOS A LAS VARIEDADES VEGETALES Y LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES

2.1. Introducción y visión de conjunto.

Esta sección identifica y discute las disposiciones de tres acuerdos internacionales sobre DPI diferentes que protegen las variedades vegetales y los derechos de los obtentores.

Los dos principales sistemas de tratados que regulan estos temas son los acuerdos establecidos bajo los auspicios de la *Union internationale pour la protection des obtentions végétales* ("UPOV") y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ("ADPIC" o "Acuerdo sobre los ADPIC"), enmarcado dentro del conjunto de tratados administrados por la Organización Mundial del Comercio ("OMC"). Estos dos sistemas de tratados contienen cada uno un conjunto detallado de reglas para sus Estados miembros relativos a los DPI sobre las variedades vegetales.

En pocas palabras, los tratados de la UPOV adoptan un sistema de protección *sui generis* (esto es, un sistema que es único, de su propio género) especialmente diseñado para cubrir las necesidades de los obtentores. El Acuerdo sobre los ADPIC exige a sus Estados miembros que protejan las nuevas variedades vegetales mediante patentes, un sistema *sui generis* o una combinación de ambos. Dada la flexibilidad que el ADPIC concede a los Estados y su incierta relación con los convenios de la UPOV, adoptados con anterioridad, los gobiernos nacionales se hallan ante una amplia gama de opciones a la hora de elegir el régimen de propiedad intelectual aplicable a las variedades vegetales. Esta sección del estudio muestra las condiciones impuestas por estos dos sistemas de tratados y en la Tercera Parte del estudio se identificarán y analizarán esas opciones.

2.2. *Las Actas de la UPOV.*

La primera "Acta" de la UPOV fue redactada en 1961 principalmente por gobiernos de países industrializados que deseaban dar protección a los obtentores tanto en sus mercados locales como en sus mercados exteriores. El Convenio UPOV fue posteriormente revisado por las "Actas" adoptadas en 1972, 1978 y 1991.

En enero de 2002 50 Estados eran miembros de la UPOV; 29 de ellos eran parte del Acta de 1978, 19 del Acta de 1991 y 2 del Acta de 1972. Por lo tanto, este estudio se centrará en las dos Actas de la UPOV más recientes. Muchas de las adhesiones a estas Actas son bastante recientes, habiendo accedido muchos países en vías de desarrollo o en transición a la economía de mercado en los años '90. El Acta de 1991 entró en vigor el 24 de abril de 1998 y ese mismo día se cerró a futuras accesiones el Acta de 1978, exceptuando unos pocos países que ya habían comenzado el proceso de adhesión.

Tal y como hemos indicado anteriormente en la sección 1.3.1, en general los países otorgan un efecto interno al Acta de la que forman parte de dos maneras. En los países de "incorporación automática", los tribunales y los organismos de la Administración aplican y ejecutan directamente el Acta, si bien normalmente se requieren normas de desarrollo que autoricen a los organismos administrativos a dar curso a las solicitudes de protección de nuevas variedades vegetales. En los países de "incorporación legislativa", por contra, el Acta de la UPOV no es aplicable en el derecho nacional hasta que el Estado elabora una norma nacional de protección de las obtenciones vegetales que cumpla con las condiciones del Acta.

2.2.1. *El Acta de la UPOV de 1978.* El Acta de la UPOV de 1978 incorpora la mayoría de las obligaciones internacionales con respecto a los DPI reseñadas anteriormente en la Primera Parte, incluyendo una definición de la materia objeto de protección y del material protegido, requisitos de elegibilidad, derechos exclusivos, trato nacional, reciprocidad, duración de la protección y excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos. Sin embargo, no contiene ninguna disposición sobre el trato de NMF o la observancia.

2.2.1.1. *Requisitos de la materia objeto de protección.*

2.2.1.1.1. *Número limitado de géneros o especies protegidos.* No todas las variedades vegetales deben ser protegidas según el Acta de 1978. Al contrario, el artículo 4 señala que los Estados miembros deben extender la protección a un número cada vez mayor de géneros y especies, comenzando con cinco a la entrada en vigor del tratado en cada Estado y finalizando con veinticuatro en un plazo de ocho años. Además los Estados miembros son libres para limitar la aplicación del Acta dentro de un género o una especie en particular a las variedades que tengan un sistema particular de reproducción o de multiplicación o cierta utilización final.

2.2.1.1.2. *Prohibición de la doble protección mediante derecho de obtentor y patente.* El Acta de 1978 permite a sus signatarios proteger las variedades vegetales por medio de un derecho de obtentor o por una patente. Sin embargo, el artículo 2.1 prohíbe a los Estados miembros que otorguen ambas formas de protección "a un mismo género o a una misma especie botánica".

2.2.1.1.3. Obligación de proteger las variedades descubiertas. Si bien el Acta de 1978 se centra en las variedades vegetales creadas por medio de los métodos de selección clásicos, está generalmente aceptado que el tratado obliga a los Estados miembros a proteger las variedades que han sido descubiertas. Así se ha inferido del artículo 6.1.a), que señala que una variedad protegida puede ser el resultado de una variación inicial de origen natural (Crucible Group, 2001, pág. 137).

2.2.1.2. Requisitos de elegibilidad. Suponiendo que una variedad vegetal pertenece a un género o especie protegida, solamente podrá ser protegida con arreglo al Acta de 1978 si es: (1) nueva, (2) distinta de otras variedades existentes o notoriamente conocidas, (3) homogénea o uniforme y (4) estable (artículo 6). Cuando una variedad cumple estos cuatro criterios es incluida en un registro o catálogo nacional que anuncia públicamente que la variedad se encuentra protegida (FIS/ASSINSEL, 2001a).

2.2.1.2.1. Novedad. Para evitar la protección de variedades que ya han sido explotadas o que son notoriamente conocidas, una nueva variedad para la cual un obtentor busca protección no deberá haber sido comercializada por un periodo superior a un número específico de años con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de protección. El Acta de 1978 especifica el número máximo de años durante los cuales pueden haberse realizado esas ventas previas a la solicitud, con diferentes plazos según los distintos tipos de plantas y según si las ventas se han efectuado en el territorio del Estado del solicitante o en el territorio de otros Estados (artículo 6.1.b); Leskien y Flitner, 1997, pág. 50).

2.2.1.2.2. Distinción. El Acta de 1978 establece que una variedad vegetal susceptible de protección debe poder "distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección (artículo 6.1.a)). Si bien el tratado en sí no define más la distinción, las Directrices para la Ejecución del Examen de la Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad (Directrices de la UPOV) emplea caracteres vegetales tanto cualitativos como cuantitativos, incluyendo atributos tan visibles como la forma de la hoja, la longitud del tallo y el color para determinar si la diferencia entre variedades es "clara y coherente". Tal y como se explica más adelante al analizar el Acta de 1991, el concepto de distinción es esencial para determinar el alcance de los derechos del obtentor sobre plantas que están muy relacionadas pero que no son idénticas a la variedad protegida.

2.2.1.2.3. Homogeneidad. Según el Acta UPOV de 1978 una variedad debe ser "suficientemente homogénea, teniendo en cuenta las particularidades que presente su reproducción sexuada o su multiplicación vegetativa" (artículo 6.1.c)). Las Directrices de la UPOV aclaran que para ser considerada homogénea la variación mostrada por una variedad debe "estar limitada de forma que sea posible establecer con precisión su descripción y su distinción y garantizar su estabilidad". El requisito de la homogeneidad ha sido criticado por varios autores por desanimar la innovación de variedades de plantas utilizadas frecuentemente para las buenas prácticas agrícolas y por rechazar la protección a los seleccionadores de variedades locales, que presentan una mayor diversidad en sus caracteres (Leskien y Flitner, 1997, págs. 51-52). Esta es una de las críticas citadas en la sección 1.3.6.1, al considerar que los derechos de los obtentores están reduciendo la diversidad fitogenética al premiar sólo a los obtentores de variedades homogéneas.

2.2.1.2.4. Estabilidad. La estabilidad es un requisito temporal, ya que exige que el obtentor demuestre que los caracteres esenciales de su variedad son homogéneos o uniformes con el

transcurso del tiempo, incluso después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas (artículo 6.1.d)). En la práctica, lo que demuestra ser homogéneo suele ser considerado también estable. Por esta razón la condición de estabilidad ha suscitado el mismo tipo de críticas que la homogeneidad en su prohibición de la protección de las variedades locales cultivadas y otras plantas (Leskien y Flitner, 1997, pág. 52).

2.2.1.3. *Material protegido.* El Acta de 1978 exige que sus signatarios protejan el material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad. El Acta no ordena proteger el material cosechado, con la excepción de las plantas ornamentales que se utilicen comercialmente como material de multiplicación (artículo 5.1)).

2.2.1.4. *Derechos exclusivos de los obtentores.* De acuerdo con el artículo 5 del Acta de 1978, cualquier persona que desee ejercer una de las siguientes tres actividades con relación al material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad protegida, deberá obtener la autorización previa del obtentor: (1) la producción con fines comerciales, (2) la puesta a la venta y (3) la comercialización. En cambio, el Acta de 1978 no obliga a los Estados miembros a extender esos derechos exclusivos al material cosechado o a otros productos comerciales.

2.2.1.5. *Trato nacional y reciprocidad.* Los Estados miembros deben conceder esos tres derechos exclusivos de la misma forma tanto a los obtentores nacionales como a los obtentores que residan o sean nacionales de otro Estado miembro del Acta de 1978. Sin embargo, se permitirá la reciprocidad cuando un Estado extienda la protección jurídica a un género o especie determinado o cuando conceda derechos exclusivos más amplios que los previstos por el tratado. De esta forma, un Estado que conceda estos derechos adicionales podrá limitar la protección a los obtentores de aquellos Estados miembros que apliquen el Acta a los mismos géneros o especies, o que concedan esos derechos exclusivos adicionales a sus propios nacionales (artículos 3 y 5.4).

2.2.1.6. *Duración de la protección.* El Acta de 1978 establece un periodo mínimo de protección de quince años, con la excepción de las vides, los árboles forestales, los árboles frutales y los árboles ornamentales, que son protegidos por un periodo no inferior a dieciocho años.

2.2.1.7. *Excepciones y limitaciones.* El Acta de 1978 recoge dos grandes excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos: (1) la excepción de los obtentores y (2) el privilegio de los agricultores. El Acta también permite a sus miembros la concesión de licencias obligatorias.

2.2.1.7.1. *La excepción de los obtentores.* Recogida en el artículo 5.3, esta excepción prohíbe que los Estados miembros concedan a los obtentores de variedades protegidas el derecho a autorizar o impedir que otros obtentores hagan uso de la variedad protegida para crear nuevas variedades o comercializarlas. Se permite que los Estados concedan tal derecho de autorización sólo cuando sea necesario el empleo repetido de la variedad para la producción comercial de la nueva variedad. Según la Asociación Internacional de Fitomejoradores (ASSINSEL) y la Federación Internacional de Semillas (FIS) esta excepción de los obtentores es "esencial para el progreso continuo del fitomejoramiento (FIS/ASSINSEL, *Derivación Esencial*).

2.2.1.7.2. *El privilegio de los agricultores.* El hecho de que el Acta de 1978 se centre en la explotación comercial de las variedades protegidas ha sido interpretado como un permiso para el uso no comercial de las semillas y del material de multiplicación sin la previa autorización del obtentor (Crucible Group, 2001, pág. 170). En las leyes nacionales sobre protección de variedades vegetales esta excepción no comercial implícita beneficia en la mayoría de los casos a los agricultores que adquieren semillas de variedades protegidas. El alcance del llamado privilegio de los agricultores es muy variable, sin embargo. Algunos países sólo permiten que los agricultores resiembren en sus propias explotaciones semillas guardadas de compras anteriores, mientras que en otros países se permite no sólo la resiembra sino la venta con fines de reproducción de cantidades limitadas, una práctica a la que comúnmente se denomina "bolsa blanca" (Leskien y Flitner, 1997, pág. 61).

2.2.1.7.3. *Licencias obligatorias por razones de interés público.* El artículo 9 del Acta de 1978 permite restringir los derechos exclusivos de los obtentores por "razones de interés público". Cuando esas restricciones tienen lugar para asegurar una amplia distribución de la variedad (por ejemplo, cuando el obtentor no consigue satisfacer la demanda de una variedad con una cantidad y a un precio razonables o cuando sin razón rechaza otorgar licencias a terceros), el obtentor debe recibir una remuneración equitativa.

2.2.2. *El Acta de la UPOV de 1991.* El limitado alcance del Acta de 1978 llevó a un cierto número de miembros de la UPOV a adoptar un Acta revisada con derechos reforzados para los obtentores. Las principales novedades del Acta de 1991 se discuten a continuación:

2.2.2.1. *Requisitos de la materia objeto de protección.*

2.2.2.1.1. *Protección progresiva de todos los géneros o especies.* A diferencia de la anterior, el Acta de 1991 obliga a los Estados a proteger por lo menos quince géneros o especies en el momento de ser miembros del Acta y a extender la protección a todas las variedades en un plazo de diez años (artículo 3.2). Incluye también una definición de "variedad", entendida como "un conjunto de plantas de un sólo taxón botánico del rango más bajo conocido" que pueda "definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos; distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos y considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración" (artículo 1.vi)). En el Acta de 1978 no aparece ninguna definición de "variedad", lo que indica que los Estados miembros de este tratado previo tienen una gran discrecionalidad a la hora de definir las características de conjuntos de plantas que sean susceptibles de protección.

2.2.2.1.2. *Autorización de la doble protección mediante derecho de obtentor y patente.* Como respuesta a las demandas de los obtentores de los países industrializados el Acta de 1991 suprimió la prohibición del Acta de 1978 de la doble protección y actualmente permite que los Estados miembros protejan la misma variedad vegetal con un derecho de obtentor y una patente (Watal, 2000, pág. 149).

2.2.2.1.3. *Protección de las variedades descubiertas.* El Acta de 1991 hace explícito el requisito implícito en el Acta de 1978 de que las variedades descubiertas sean protegidas. Lo hace por medio de la definición de "obtentor" del artículo 1.iv), que incluye a "la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad".

2.2.2.2. *Requisitos de elegibilidad.* Los cuatro requisitos que debe reunir una variedad específica para merecer protección –novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad- se mantienen en el Acta de 1991 sólo con algunos cambios en el alcance y redacción (artículos 7, 8 y 9). Por ello, el Acta de 1991 ha recibido las mismas críticas que la de 1978 por su fomento de la estandarización genética y su inaptitud para proteger variedades menos homogéneas, variedades tradicionales o variedades autóctonas cultivadas.

2.2.2.3. *Derechos exclusivos del obtentor sobre el material protegido.* Al Acta de 1978 le fueron añadidas importantes disposiciones relativas a los derechos exclusivos que disfrutaban los obtentores sobre el material protegido de las variedades vegetales.

2.2.2.3.1. *Derechos exclusivos enumerados sobre el material de multiplicación.* Debe obtenerse la autorización previa del obtentor para el uso de material de reproducción o de multiplicación de la variedad para: (1) la producción o reproducción, (2) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación, (3) la oferta de venta, (4) la venta o comercialización, (5) la exportación, (6) la importación y (7) la posesión para cualquiera de estos fines (artículo 14; Leskien y Flitner, 1997, pág. 57).

2.2.2.3.2. *Extensión de los derechos al material y a los productos de la cosecha.* Estos derechos exclusivos se aplican no sólo al material de multiplicación, sino también sobre el material producto de la cosecha cuando éste haya sido obtenido mediante la utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación y el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en relación con dicho material. Además, los Estados miembros pueden, sin estar obligados a ello, conceder derechos adicionales a los obtentores, incluyendo derechos respecto de productos fabricados directamente a partir de material cosechado.

2.2.2.4. *Obligación del trato nacional.* Cualesquiera que sean los derechos exclusivos específicos que los Estados miembros concedan en sus leyes de protección de variedades, tales derechos deberán ser concedidos también a los nacionales de los demás Estados miembros del Acta de 1991. A diferencia del Acta de 1978, no se permite la concesión de derechos basada únicamente en la reciprocidad (artículo 4). Por ejemplo, si un miembro del Acta de 1991 decide conceder a los obtentores mayores derechos exclusivos que los derechos exclusivos exigidos por ese Acta, deberá conceder esos mismos derechos a los obtentores de todos los demás Estados miembros del Acta de 1991. El Estado no podrá acordar la concesión de esos mayores derechos exclusivos sólo a los Estados que concedan el mismo nivel de protección de derechos a los nacionales de ese primer Estado.

2.2.2.5. *Duración de la protección.* El Acta de 1991 extiende el periodo de protección a 20 años y exige un periodo de 25 años para variedades de árbol y de vid.

2.2.2.6. *Excepciones y limitaciones.* El segundo aspecto objeto de mayor revisión fue el relativo al reducido alcance de las excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos del obtentor, que se encuentra en el artículo 15.

2.2.2.6.1. *La excepción del uso privado, no comercial.* El Acta de 1991 hace explícito lo que solamente era implícito en el Acta de 1978: principalmente, que las actividades privadas no comerciales relativas a las nuevas variedades están fuera del control del obtentor. Esta excepción permitiría presumiblemente a los agricultores de subsistencia utilizar para su consumo propio semillas y otro material de multiplicación protegido.

2.2.2.6.2. *La excepción de la investigación.* El Acta de 1991 también reconoce que los obtentores no pueden restringir los "actos realizados a título experimental". Esta excepción permitiría la investigación y el examen de variedades protegidas con fines científicos que no conduzcan a una explotación comercial.

2.2.2.6.3. *La limitada excepción de los obtentores.* Al igual que su predecesora, el Acta de 1991 reconoce el derecho de los obtentores a utilizar variedades protegidas para crear nuevas variedades. Sin embargo, la excepción limita su propia aplicación a nuevas variedades que no sean "esencialmente derivadas" de las variedades protegidas (artículos 14.5 y 15). Los redactores añadieron esta restricción para evitar que los obtentores de segunda generación hicieran cambios meramente cosméticos en las variedades existentes para reclamar así la protección de la nueva variedad. Sin embargo, el concepto de derivación esencial ha sido objeto de controversia en la práctica. Los obtentores han sido incapaces de ponerse de acuerdo en una definición de la distancia genética mínima necesaria para que las variedades de segunda generación no sean tratadas como esencialmente derivadas de una variedad anterior y por lo tanto fuera del control del primer obtentor (FIS/ASSINSEL, Derivación Esencial). A pesar de todo, el efecto general de esta provisión del Acta de 1991 ha sido reducir la excepción de los obtentores y ampliar los DPI de los obtentores de primera generación.

2.2.2.6.4. *El limitado privilegio de los agricultores.* El Acta de 1991 reconoce explícitamente un privilegio de los agricultores, pero un privilegio limitado en su alcance. En particular, cada Estado miembro puede promulgar dentro de sus leyes nacionales sobre protección de variedades vegetales una disposición que permita a los agricultores emplear a fines de reproducción o de multiplicación "en su propia explotación" el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo de una variedad protegida "en su propia explotación". Además, este privilegio debe ser ejercido "dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor" (artículo 15.2). De la terminología empleada pueden inferirse varios puntos.

En primer lugar, a diferencia del Acta de 1978, la versión del privilegio de los agricultores de 1991 no autoriza a los agricultores a vender o intercambiar semillas con fines de multiplicación con otros agricultores (Watal, 2000, pág. 141), una limitación que varios autores han criticado como inconsistente con las prácticas de los agricultores de numerosos países en vías de desarrollo, en los que las semillas se intercambian para la rotación de cultivos y de variedades (Laskien y Flitner, 1997, pág. 60).

En segundo lugar, de acuerdo con la Asociación Internacional de Fitomejoradores, el término "límites razonables" del artículo 15.2 obliga a los Estados a limitar la superficie, cantidad de semilla y especies sujetas al privilegio de los agricultores, mientras que la obligación de salvaguardar los "intereses legítimos" de los obtentores exige que los agricultores paguen algún tipo de remuneración al obtentor por los actos que lleven a cabo en ejercicio de esos privilegios (FIS/ASSINSEL, 2001a). Esta última afirmación es objeto de controversia, sin embargo, y no ha sido recogida en ninguna legislación de los países miembros del Acta de 1991. Por ejemplo, el Reglamento del Consejo de la Unión Europea, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, No. 2100/94, de 27 de julio de 1994, exige dicho pago con la excepción de los pequeños agricultores, mientras que no lo hace así la Ley de protección de las variedades vegetales de los Estados Unidos (Plant Varieties Protection Act, 7 U.S.C. §2543).

2.2.2.6.5. Licencias obligatorias por razones de interés público. El artículo 17 del Acta de 1991 contiene una disposición sobre licencias obligatorias similar a la que se encuentra en el Acta de 1978. Permite a los Estados miembros limitar los derechos exclusivos de los obtentores sólo por razones de interés público y exige el pago de una remuneración equitativa al obtentor cuyos derechos son limitados.

2.2.3. Resistencia al Acta de 1991. Muchos países en vías de desarrollo, en particular los africanos, se han resistido a ratificar el Acta de 1991 o a adoptarla como modelo para sus leyes de protección de variedades vegetales. Los ministros de asuntos exteriores de la Organización para la Unidad Africana emitieron durante una reunión en enero de 1999 un comunicado reclamando la paralización de la protección de los DPI sobre variedades vegetales hasta que se desarrolle un sistema africano que otorgue un mayor reconocimiento a las prácticas de cultivo de las comunidades autóctonas. Sin embargo, en una reunión posterior de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), responsables de patentes de dieciséis países africanos francófonos recomendaron que sus países adoptasen el Acta de 1991 (Machipisa, 1999). En el momento de realizar este estudio, ningún país africano había ratificado el Acta de 1991. Kenya y África del Sur son los únicos miembros de la UPOV, pero ambos son partes del Acta de 1978. Otros países en vías de desarrollo miembros del Acta de 1978 son Bolivia, China, Ecuador, Kirguistán, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay.

CUADRO 1: Comparación entre las Actas de la UPOV de 1978 y 1991

Asunto	Acta UPOV de 1978	Acta UPOV de 1991
Alcance mínimo de la protección	Necesidad de aumentar los géneros o especies protegidos, desde 5 en el momento de la accesión hasta 24, ocho años más tarde.	Necesidad de aumentar los géneros o especies protegidos, desde 15 en el momento de la accesión al Acta hasta todos los géneros y especies 10 años después (5 años para los miembros del Acta anterior).
Requisitos de elegibilidad	Novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad.	Novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad.
Derechos exclusivos mínimos sobre el material protegido	Producción con fines de comercialización; oferta de venta; comercialización; uso repetido para la producción comercial de otra variedad.	Producción o reproducción; preparación para la multiplicación; oferta de venta; venta u otro tipo de comercialización; exportación; importación o posesión con cualquiera de estos fines.
Derechos exclusivos mínimos sobre el material cosechado	No existe obligación, salvo para las plantas ornamentales utilizadas con fines de reproducción comercial.	Los mismos actos arriba citados si el material cosechado fue obtenido mediante el uso no autorizado de material de multiplicación y si el obtentor no tuvo una oportunidad razonable de ejercer su derecho con relación al material de multiplicación.
Prohibición de la protección doble con patente	Sí, para algunos géneros o especies botánicas.	No.
Exención de los obtentores	Obligatoria. Los obtentores son libres de emplear una variedad protegida para desarrollar una nueva variedad.	Se permite, pero la obtención y explotación de una nueva variedad "esencialmente derivada" necesita la autorización del titular de la variedad original.
Privilegio de los agricultores	Implícitamente permitida por la definición de los derechos exclusivos mínimos.	Permitido a opción del Estado miembro dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del titular.
Duración mínima de la protección	18 años para vides y árboles; 15 años para resto de plantas.	25 años para vides y árboles; 20 años para resto de plantas.

2.3. *El Acuerdo sobre los ADPIC.*

A pesar de que las Actas de la UPOV han facilitado la protección de los DPI sobre las variedades vegetales durante más de cuarenta años, su importancia se ha visto recientemente oscurecida por un tratado sobre propiedad intelectual diferente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o Acuerdo sobre los ADPIC). El Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en 1994 como un tratado administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), es el primer y único tratado sobre DPI que intenta establecer unos estándares mínimos y universales de protección sobre las principales ramas de la propiedad intelectual, incluyendo patentes, derechos de autor, marcas comerciales, diseños industriales, circuitos integrados y secretos comerciales. Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC dedica una mínima atención a los derechos de los obtentores o a la protección de las variedades vegetales y ni siquiera menciona las Actas de la UPOV, su adopción ha hecho más en favor de la protección jurídica de las variedades vegetales que ningún otro acuerdo internacional.

2.3.1. *El ADPIC como un estímulo para la protección de las variedades vegetales.* La influencia del ADPIC sobre la protección de las variedades vegetales proviene de las siguientes bases: (1) su enlace con otros acuerdos internacionales sobre comercio; (2) su amplia ratificación por Estados tanto industrializados como en vías de desarrollo; (3) sus novedosas disposiciones sobre observancia, examen de la aplicación y solución de diferencias; (4) la obligación incluida en el artículo 27.3(b) del ADPIC por la que sus signatarios deben otorgar protección a las obtenciones vegetales "mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste"; y (5) por una revisión formal del artículo 27.3(b) programada para ser efectuada en 1999. Los siguientes párrafos tratan brevemente de cada uno de estos cinco temas. Las secciones posteriores tratarán de forma más detallada la protección de las variedades vegetales mediante patentes y los elementos necesarios para crear un "sistema eficaz *sui generis*".

2.3.1.1. *La relación del ADPIC con la OMC y el sistema internacional de comercio.* A diferencia de cualquier otro tratado sobre propiedad intelectual anterior, el ADPIC no es un acuerdo aislado preocupado únicamente por los DPI. Al contrario, el ADPIC está ligado a una más amplia familia de tratados relacionados con el comercio relativos a temas como el comercio de bienes y servicios, el comercio agrícola, el comercio de productos textiles y las restricciones a la importación por cuestiones sanitarias. Todos esos tratados fueron adoptados dentro de la OMC durante la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales mantenida entre 1988 y 1994. Como tal, el ADPIC formaba parte de un "paquete de medidas" global. Los países industrializados se aseguraron un compromiso por parte de los países en vías de desarrollo para otorgar unos estándares mínimos de protección jurídica eficaz a los productos de propiedad intelectual y a cambio los países en vías de desarrollo recibieron el compromiso por parte de los países industrializados de abrir sus mercados nacionales a los bienes y otro tipo de productos manufacturados por trabajadores del mundo en vías de desarrollo (Helfer, 1998, pág. 377).

2.3.1.2. *Amplia ratificación del ADPIC.* El resultado de esa oferta global fue una amplia ratificación de todos los tratados de la OMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC. En enero de 2002, 144 Estados eran miembros del ADPIC (compárese esto con los 50 Estados parte de las diferentes Actas de la UPOV en la misma fecha; ver sección 2.2 anterior). Además, muchos Estados (particularmente países en vías de desarrollo) que pasaron a formar parte del ADPIC no habían ratificado ningún tratado sobre propiedad intelectual anterior, por lo que

estaban obligados a efectuar significativos cambios en sus leyes nacionales para cumplir con el Acuerdo. Como reconocimiento de este hecho, el ADPIC contiene una disposición indicando una serie de etapas tendentes a que la mayor parte de las obligaciones sustantivas del tratado resultasen aplicables a los países desarrollados en 1996, pero no lo fuesen a los países en vías de desarrollo o en transición a la economía de mercado hasta 2000. Los países menos desarrollados obtuvieron la mayor flexibilidad y no están obligados a cumplir las obligaciones sustantivas del tratado hasta 2006.

2.3.1.3. *La observancia, examen de la aplicación y disposiciones para la solución de diferencias del ADPIC.* Junto a su amplia ratificación, la influencia del Acuerdo sobre los ADPIC puede observarse en sus cláusulas únicas sobre la observancia de los DPI dentro de las leyes nacionales, el examen de esas leyes nacionales por el Consejo de los ADPIC y un mecanismo para la solución de diferencias entre Estados conducente a resoluciones respaldadas por la amenaza de sanciones comerciales.

2.3.1.3.1. *Cláusulas sobre la observancia.* A diferencia de otros acuerdos sobre DPI previos, el ADPIC no sólo especifica las obligaciones sustantivas mínimas sobre diferentes formas de propiedad intelectual, sino que además obliga a sus miembros a adoptar medidas "eficaces" dentro de sus leyes nacionales que permitan a los titulares de productos de propiedad industrial imponer la observancia de sus derechos contra quienes los infrinjan (artículo 41.1). Estas medidas de observancia incluyen detallados recursos judiciales y administrativos, medidas en frontera y procedimientos penales (artículos 41 a 61). Como ejemplo aplicado a las variedades vegetales, un obtentor cuya nueva variedad fuese vendida comercialmente sin su autorización podría iniciar una actuación judicial civil solicitando las medidas necesarias para detener la conducta del vendedor no autorizado y reclamarle daños y perjuicios.

2.3.1.3.2. *Cláusulas sobre el examen de la aplicación.* El artículo 68 establece que un Consejo de los ADPIC "supervisaré la aplicación de este Acuerdo y . . . el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben" en virtud del mismo. Desde su constitución, una de las principales funciones del Consejo ha sido examinar formalmente las leyes, reglamentos y decisiones judiciales de los Estados miembros en cada una de las áreas de la propiedad intelectual cubiertas por el ADPIC.

Son varios los objetivos que se cumplen con las funciones de supervisión del Consejo de los ADPIC. En primer lugar, la supervisión supone para los gobiernos un incentivo para que sus normas y prácticas nacionales cumplan el Acuerdo, de forma que puedan presentar una información positiva al Consejo. En segundo lugar, la supervisión hace que se identifiquen, tanto para el Estado examinado como para otros Estados miembros, las áreas jurídicas que pueden no estar en total consonancia con el tratado. Y finalmente, la supervisión del Consejo de los ADPIC facilita una oportunidad extraordinaria para publicar leyes y prácticas nacionales que de otra forma podría ser difícil obtener.

En el ámbito de las variedades vegetales, el Consejo de los ADPIC ha reunido y organizado una cantidad considerable de información muy útil sobre las prácticas de los gobiernos nacionales. En diciembre de 1998 el Consejo preparó una lista detallada de preguntas sobre la protección de las variedades vegetales. Solicitó a los Estados miembros que ya estaban obligados a proteger las variedades vegetales que respondiesen esas preguntas señalando la manera en que las leyes nacionales otorgan esa protección, mientras que a los demás miembros del ADPIC se les pidió que hiciesen lo que pudiesen para suministrar esa información. El Consejo recibió y publicó las respuestas de 17 países y de la Unión Europea y

sus Estados miembros (documento OMC JOB N° 2689, de 7 de mayo de 1999). La información aportada por esas respuestas es analizada posteriormente en la sección 3.3. En abril de 2001 el Consejo replanteó estas cuestiones e invitó a aquellos Estados miembros del ADPIC que aún no lo habían hecho a suministrar información sobre las prácticas que llevan a cabo para la protección de las variedades vegetales. De momento los resultados de esta encuesta no han sido publicados.

2.3.1.3.3. Cláusulas sobre solución de diferencias. Otra de las novedades significativas del ADPIC es su sistema de solución de diferencias. Si bien otros acuerdos sobre propiedad intelectual anteriores, incluidas las Actas de la UPOV, contenían disposiciones sobre la presentación de reclamaciones contra las partes que no respeten el tratado ante el Tribunal Internacional de Justicia, ningún Estado ha solicitado nunca esta posibilidad para la solución de diferencias. Siempre se ha considerado que la presentación de una reclamación de este tipo sería considerada como un acto inamistoso, llevaría mucho tiempo y dinero y las decisiones del Tribunal serían difícilmente cumplidas por los Estados (Helfer, 1998, págs. 375-376). El Acuerdo sobre los ADPIC elimina estos problemas al vincularse a un acuerdo de la OMC conocido como Entendimiento sobre la Solución de Diferencias que contiene un mecanismo de solución de diferencias perfectamente perfilado y que es uno de los sistemas de solución de diferencias más ampliamente utilizados y eficaces dentro del Derecho Internacional. De este modo, la mera existencia de un sistema como éste supone un gran incentivo para que los miembros del ADPIC pongan sus leyes nacionales en consonancia con el Acuerdo para evitar la posibilidad de que se inicie en su contra un proceso para la solución de diferencias.

A pesar de estos sólidos incentivos para actuar conforme al Acuerdo, algunos países pueden incumplirlo. En este caso, si uno de los Estados miembros del ADPIC considera que otro Estado miembro ha incurrido en un incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del Acuerdo, puede iniciar las consultas según el Entendimiento sobre la Solución de Diferencias para intentar resolver la disputa. Si las partes no consiguen llegar a un acuerdo, el Estado reclamante puede solicitar a la OMC que constituya un grupo especial formado por tres miembros para que examine sus alegaciones. Estos grupos especiales generalmente adoptan una decisión sobre la reclamación en un plazo de seis meses. La decisión del grupo especial será adoptada por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC a menos que la parte o partes perdedoras decidan apelar al Órgano de Apelación, un tribunal permanente formado por siete expertos en comercio que son autorizados a examinar las constataciones del grupo especial y emitir una decisión en un plazo de tres meses. Si el Órgano de Apelación o una decisión no apelada de un grupo especial concluyen que un Estado miembro ha infringido el Acuerdo sobre los ADPIC, recomendarán al Estado defensor que ponga sus leyes nacionales en conformidad con el tratado. Si el Estado no lo cumple, el Estado reclamante podrá iniciar un proceso arbitral para especificar el montante de la compensación que el Estado defensor deberá pagar para reparar la infracción. En lugar de tal compensación el Estado reclamante podrá solicitar autorización para imponer sanciones comerciales al miembro infractor.

En febrero de 2002, los Estados miembros del ADPIC (en su mayoría países desarrollados) habían iniciado veintidós procedimientos de solución de diferencias contra países tanto desarrollados como en vías de desarrollo relativos a una amplia gama de aspectos de la propiedad intelectual (WT/DS/OV/4, de 6 de febrero de 2002). Aproximadamente un tercio de esas diferencias han sido resueltas antes de que el grupo especial adoptase una decisión, aceptando el Estado defensor modificar sus leyes para ponerlas en conformidad con el acuerdo. En otros casos, sin embargo, los miembros sólo han cumplido después de que un

grupo especial o el Órgano de Apelación hayan emitido una decisión en su contra. Y en unos pocos casos, los miembros no han modificado sus leyes y en su lugar han negociado acuerdos para el pago de una compensación al Estado miembro reclamante (Geuze y Wager, 1999).

En el momento de realizar este estudio no ha habido ningún procedimiento sobre solución de diferencias sobre el ADPIC relativo a la protección de la propiedad intelectual sobre variedades vegetales. El que en el futuro haya algún procedimiento de este tipo depende de numerosas variables, alguna de las cuales aún resulta incierta.

Tres razones interconectadas sugieren que un procedimiento de solución de diferencias relativo a la protección de las variedades vegetales es una contingencia probable: en primer lugar, las notables diferencias de opinión entre los miembros del ADPIC sobre el alcance de la protección jurídica que hay que otorgar a las variedades vegetales (mencionado más adelante en el párr. 2.3.1.4); segundo, el hecho de que los países en vías de desarrollo miembros del ADPIC están obligados, por primera vez, a proteger las variedades vegetales, aunque sólo a partir de 2000 (ver arriba, párr. 2.3.1.2) y tercero, la ausencia de protección de las variedades vegetales en las leyes de muchos países en vías de desarrollo con anterioridad a la fecha límite de 2000 (ver más adelante, párr. 3.5.2). Tomadas en conjunto, estas variables sugieren que los obtentores de un Estado miembro desarrollado que se enteren de que sus variedades protegidas están siendo explotadas sin autorización en países en vías de desarrollo miembros del ADPIC debido a unas legislaciones nacionales inadecuadas presionarán a sus gobiernos para que presenten reclamaciones contra esos países para forzarles a respetar sus obligaciones derivadas del tratado.

Sin embargo, otros factores sugieren que sea poco probable la presentación de una reclamación sobre variedades vegetales, particularmente dentro de los próximos cinco a diez años. En primer lugar, el inicio en noviembre de 2001 de la Ronda Doha de negociaciones comerciales (que será tratada más adelante, en la Cuarta Parte) previsiblemente hará que los miembros del ADPIC frenen sus estrategias de solución de diferencias durante el desarrollo de esta negociación plurianual. Esto es así especialmente porque la Ronda Doha previsiblemente proporcionará a los miembros del ADPIC la primera oportunidad real de armonizar otras obligaciones internacionales (como las establecidas sucesivamente en el CBD y el TIRFAA) con las exigencias de protección de las obtenciones vegetales y de otros DPI del Acuerdo sobre los ADPIC. En segundo lugar, en el pasado se ha comprobado que los Estados miembros están más dispuestos a presentar reclamaciones para la solución de diferencias cuando son presionados por los titulares de productos de propiedad intelectual. No está claro que los obtentores puedan demostrar suficientemente que sus mercados exteriores están siendo perjudicados por el fracaso de otros Estados a la hora de procurar una adecuada protección jurídica a las variedades vegetales. En tercer lugar, las partes del ADPIC en general son reticentes a presentar reclamaciones cuando las posibilidades de éxito son inciertas. Por lo tanto, dado el incierto alcance de la protección de las obtenciones vegetales actualmente exigida por el ADPIC, si los miembros promulgan *algún tipo* de protección de las obtenciones vegetales en sus legislaciones es poco probable que otros miembros ataquen esas leyes a menos que puedan identificar una infracción clara del Acuerdo. A pesar de todo, el potencial de los procedimientos de solución de diferencias (y de las sanciones comerciales que pueden engendrar) continuará aportando fuertes incentivos para que los Estados promulguen leyes de protección de las variedades vegetales.

2.3.1.4. *El único alcance de la protección de las obtenciones vegetales exigido por el ADPIC.* El artículo 27.3(b) contiene la única cláusula del texto del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a la protección de las variedades vegetales. La parte relevante de este artículo señala que:

Los Miembros podrán *excluir asimismo de la patentabilidad*: (b) las *plantas* y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, *los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste* (el énfasis ha sido añadido).

El significado de este Artículo ha sido importante objeto de debate tanto entre los Estados miembros como entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) con diferentes perspectivas sobre la idoneidad de la protección mediante DPI de las obtenciones vegetales. Más adelante se ofrece un examen detallado de este debate y un análisis del artículo 27.3(b). En este momento merece la pena destacar dos puntos.

En primer lugar, las cláusulas del ADPIC sobre las obtenciones vegetales no hacen referencia ni incorporan ningún acuerdo sobre propiedad intelectual previo, incluyendo las Actas de la UPOV de 1978 y 1991. Esta omisión contrasta enormemente con otras áreas de la propiedad intelectual, como las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales, para las que el ADPIC exige expresamente que sus miembros cumplan los estándares de protección previstos por acuerdos sobre DPI ya existentes, como el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Como consecuencia de esta omisión, los miembros del ADPIC no están obligados a ser miembros de la UPOV ni a promulgar leyes nacionales consistentes con alguna de las Actas de la UPOV para cumplir las obligaciones establecidas por el ADPIC. Si bien la historia de la redacción del ADPIC no explica esta acusada diferencia de trato de las variedades vegetales, parece que la concordancia con la UPOV no se exigió porque muy pocos miembros de la OMC eran partes de la UPOV y los que eran no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuál de las dos más recientes Actas debía servir como estándar de protección.

En segundo lugar, el artículo 27.3(b) permite a los Estados miembros del ADPIC proteger las obtenciones vegetales utilizando uno de estos tres enfoques diferentes: (1) ley de patentes, (2) un *sistema eficaz sui generis* o (3) una combinación de elementos de ambos sistemas. Así, a diferencia de la mayoría de las ramas de la propiedad intelectual protegidos por el ADPIC, el Artículo 27.3(b) otorga expresamente a los miembros una significativa discrecionalidad para elegir la forma de protección de las variedades vegetales y contempla que esa libertad puede ser ejercida de forma diferente por distintos Estados miembros.

Esta discrecionalidad y los diferentes resultados que genera tiene importantes consecuencias. Por un lado, la laguna del ADPIC al no incorporar y basarse en las Actas de la UPOV existentes puede tener "un efecto desarmonizador" (Correa, 1994, EIPR), con los Estados del sistema UPOV promulgando un tipo de normas de protección de las variedades vegetales y los Estados fuera de ese sistema promulgando otro tipo de normas (que a su vez pueden semejarse o no entre ellas). Esto podría ocasionar una importante situación de complejidad e incertidumbre para los obtentores que intenten comercializar variedades protegidas en diferentes jurisdicciones. Por otro lado, esta sancionada diversidad de enfoques jurídicos

permite a los miembros del ADPIC establecer un equilibrio entre la protección de los derechos de los obtentores y los otros importantes y opuestos objetivos sociales identificados en la Primera Parte, muchos de los cuales se encuentran en otros acuerdos internacionales. Visto así, el artículo 27.3(b) aporta un "espacio seguro" muy necesario para que los gobiernos armonicen normas y políticas en conflicto – un espacio del que se carece en otras áreas del Acuerdo sobre los ADPIC.

2.3.1.5. *La frustrada revisión del artículo 27.3(b)*. La última frase del artículo 27.3(b) señala que "las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC". Puesto que el Acuerdo sobre la OMC entró en vigor el 1 de enero de 1995, el examen contemplado en este artículo debería haber sido efectuado en 1999. La revisión comenzó pero no concluyó, en gran parte debido a las disputas entre países industrializados y en vías de desarrollo sobre el alcance del proceso de revisión (GRAIN, 2000, págs. 3-5). Los gobiernos presentaron información adicional y propuestas al Consejo de los ADPIC en 2000 y 2001, pero no se adoptó ninguna acción formal. Con el lanzamiento de la Ronda Doha de negociaciones comerciales en noviembre de 2001, el examen previsto en el artículo 27.3(b) será considerado como parte de una revisión más amplia del Acuerdo sobre los ADPIC. A pesar de todo, el material suministrado por los gobiernos como parte del proceso de revisión frustrado aporta información muy valiosa sobre las diferentes perspectivas en cuanto al alcance adecuado de la protección de los DPI sobre las plantas y las oportunidades de que se dispone para conciliar los DPI y otros objetivos sociales.

2.3.2. *La protección mediante patentes de las variedades vegetales según el ADPIC.* El Acuerdo sobre los ADPIC obliga a sus signatarios a otorgar protección mediante patentes para todas las invenciones de todos los campos de la tecnología, siempre que esas invenciones sean "nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial" (artículo 27.1). Sin embargo, por lo que respecta a las invenciones relativas a las plantas, el ADPIC permite a sus miembros excluir de la patentabilidad tanto "las plantas" como "los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas" y "las obtenciones vegetales" (artículo 27.3(b)). Así, tal y como está escrito actualmente, el Acuerdo sobre los ADPIC permitiría a sus miembros negar la protección de las variedades vegetales mediante patentes (siempre que protejan esas variedades con un derecho *sui generis* eficaz, como veremos más adelante en la sección 2.3.3).

2.3.2.1. *Aplicabilidad de la protección mediante patentes de las variedades vegetales.* Por esta razón, puede parecer al principio que los gobiernos podrían no tener en cuenta las patentes en el momento de decidir cómo proteger las innovaciones relacionadas con las plantas en sus sistemas legales nacionales. Sin embargo, es necesario comprender las cláusulas sobre patentes del Acuerdo sobre los ADPIC y una comparación entre esas disposiciones y el enfoque sobre los derechos de los obtentores contenido en las Actas de la UPOV, por diferentes razones.

En primer lugar, la extensión de la protección mediante patentes a las invenciones e innovaciones relacionadas con las plantas sigue siendo una opción para los gobiernos nacionales. Recordemos que el marco de "estándares mínimos" del ADPIC contempla expresamente que los miembros pueden conceder a los DPI una protección mayor que la exigida por el Acuerdo (ver arriba, párr. 1.3.4). El artículo 27.3(b) en concreto invita a los miembros a proteger las obtenciones vegetales mediante patentes o mediante una combinación de patentes y un sistema *sui generis*. Varios gobiernos del mundo industrializado, incluyendo a los Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Suecia y

el Reino Unido, han aprovechado esta oportunidad para permitir que los fitomejoradores obtengan la protección mediante patentes de las nuevas variedades siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad para una patente (Watal, 2000, pág. 149).

En segundo lugar, puesto que el ADPIC no obliga a proteger mediante patentes las innovaciones relacionadas con las plantas, de ello se deriva que el tratado tampoco obliga a los Estados miembros a adoptar un sistema concreto de protección mediante patentes. Esto otorga a los gobiernos la opción de incluir las variedades vegetales dentro de sus estatutos de patentes existentes y/o promulgar un estatuto separado aplicable exclusivamente a las plantas (las patentes de invención normalmente se conceden a "todo proceso, máquina, manufactura o compuesto de materias nuevo y útil, o a toda mejora nueva y útil de aquéllos. . ." (ver p.ej. 17 U.S.C. § 101). Sin embargo, será útil para los gobiernos que en el momento de tomar esta decisión entiendan los elementos tradicionales del derecho de patentes y las formas en que pueden ser alterados dentro del marco establecido por el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos, por ejemplo, han promulgado múltiples leyes de protección de las variedades vegetales. Fue uno de los primeros países en adoptar, en la Ley de Patentes de Plantas (Plant Patent Act) de 1930, una única forma de protección aplicable a las plantas de reproducción asexual. Además, desde mediados de los '80 los tribunales y la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. han concluido que los obtentores también pueden solicitar patentes de invención normales con arreglo a la Ley de Patentes (U.S. Patent Act). En diciembre de 2001 el Tribunal Supremo de los EE.UU. confirmó que los obtentores podían solicitar ambos tipos de protección para una misma variedad (véase *J.E.M. Ag Supply v. Pioneer Hi-Bred*, 122 S. Ct. 593, 10 de diciembre de 2001). Un resultado así está prohibido por el Acta de la UPOV de 1978 pero está permitido por el Acta de 1991, de la que son parte los EE.UU.

En tercer lugar, es necesaria una comprensión de los principios de las patentes por la dificultad que existe en algunos países para distinguir entre variedades vegetales (que normalmente se excluyen de las leyes de patentes nacionales o regionales) y otras innovaciones relacionadas con las plantas (a las que puede extenderse la protección mediante patente). En Europa, por ejemplo, el artículo 53.b del Convenio Europeo de Patentes prohíbe patentar las "variedades vegetales" como tales. Sin embargo, recientemente la Oficina Europea de Patentes ha confirmado que las demandas amplias de protección mediante patente diseñadas para incluir "plantas" o una invención más general que una sola variedad *pueden* ser aceptadas, incluso si tales solicitudes pueden abarcar múltiples variedades (*G 0001/98, Novartis II/Transgenic Plant*, 2000, E.P.O.R. 303 secc. 3.10; Janis y Kesan, 2001b, pág. 35). En consecuencia, para los obtentores de Europa puede ser posible moldear sus solicitudes para recibir *de facto* protección mediante patente para las nuevas variedades vegetales.

En cuarto lugar, tal y como tratamos con detalle más adelante y resumimos en el Cuadro 2, hay importantes diferencias de enfoque entre los derechos de los obtentores y las patentes. En el caso de los derechos de los obtentores, los requisitos de elegibilidad para la protección no son onerosos, pero el alcance de la protección es bastante estrecho, tanto al hablar de derechos exclusivos como de las excepciones y limitaciones a esos derechos. Las leyes de patentes presentan un balance muy diferente. Los requisitos de elegibilidad son altos y difíciles de cumplir pero, una vez concedida, la patente conlleva mayores derechos para excluir a los terceros de la explotación de la invención patentada. Según las necesidades y el nivel de desarrollo de las industrias de obtención vegetal en su territorio, un gobierno puede decidir si una de ellas o ambas formas de protección aportarán los incentivos adecuados para impulsar la investigación y la innovación en ese sector industrial (sección 3.4.4.1, más adelante).

En quinto y último lugar, próximamente tendrá lugar en el contexto de la Ronda Doha de negociaciones comerciales una revisión de las normas sobre las patentes vegetales del Acuerdo sobre los ADPIC (ver más adelante, Cuarta Parte). Esta revisión puede conducir a un acuerdo para modificar el ADPIC en el sentido de exigir a los Estados miembros que extiendan la protección mediante patentes a las innovaciones vegetales o a las variedades. En ese caso, los gobiernos nacionales que han venido aplazando la protección mediante patentes tendrían que revisar sus leyes nacionales para facilitar ese tipo de protección además o en lugar de la protección jurídica otorgada por las leyes nacionales de protección de las variedades vegetales. Como mínimo, por lo tanto, los gobiernos interesados en promover las innovaciones vegetales deberían documentarse sobre los aspectos jurídicos relevantes de forma que puedan participar de manera informada en las próximas discusiones.

2.3.2.2. Requisitos de elegibilidad de la materia objeto de protección. Según el texto del Acuerdo sobre los ADPIC y las interpretaciones de comentaristas autorizados, las innovaciones vegetales pueden ser patentadas si son "invenciones" nuevas, no evidentes y útiles (artículo 27.1 del ADPIC; Leskien y Flitner, 1997, pág. 7). Si bien los autores en general afirman que estos requisitos cumulativos imponen importantes obstáculos a la concesión de patentes sobre variedades vegetales, en la práctica los obtentores han logrado patentar no sólo nuevas variedades, sino también plantas híbridas, líneas puras y líneas de plantas híbridas (Correa, 2000, pág. 183). Como han destacado dos autores recientemente, desde 1985 la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. "ha concedido cientos de patentes sobre todos los aspectos de la innovación relacionada con lo vegetal: plantas enteras, semillas, métodos de selección y biotecnología vegetal" (Janis y Kesan, 2001a, pág. 981).

2.3.2.2.1. Invenciones. El Acuerdo sobre los ADPIC no define el término "invención", dejando su significado concreto a las leyes de patentes nacionales o a las normas de patentes regionales, como las que operan en la Unión Europea.

Todas estas leyes reconocen que una invención debe ser algo más que el simple descubrimiento de un fenómeno natural o de una sustancia de origen natural. Así, por ejemplo, un obtentor que simplemente identifique la existencia de una variedad salvaje hasta entonces desconocida o de una variedad local conocida solamente por comunidades autóctonas de zonas remotas no debería estar autorizado a patentar esa variedad salvaje o local.

Sin embargo, la tendencia que se observa en los países industrializados, y en particular en los EE.UU, Japón y la Unión Europea, es reconocer que una forma aislada y purificada de sustancia natural puede ser patentada (Correa, 2000, págs. 177-178; Leskien y Flitner, 1887, pág. 8). Por ejemplo, el artículo 3.2 de la Directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas de 1998 señala que "la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico" puede ser patentable (Directiva 98/44/CE de 6 de julio de 1998, DOCE L 213). Quizás porque este enfoque implica efectuar una distinción muy fina entre descubrimientos e invenciones, muchos países en vías de desarrollo han preferido no seguirlo. Han preferido denegar la protección mediante patente a los materiales vegetales encontrados en la naturaleza incluso si han sido aislados o purificados mediante la intervención humana. (Correa, 2000, pág. 186; Watal, 2000, págs. 155-156). Según algún comentario, esta prohibición de patentar es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC siempre que no se extienda a las plantas con secuencias de genes modificados o artificiales, que normalmente varían significativamente de las sustancias naturales y por ello pueden ser clasificadas adecuadamente como invenciones (Leskien y Flitner, 1997, pág. 9).

Un segundo atributo de una invención patentable es que quien solicite esa patente debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención (artículo 29.1 del ADPIC). Además de asegurar que la invención reivindicada reúne los requisitos de elegibilidad, la divulgación permite también que terceros tengan acceso a la invención con el propósito de mejorarla o de desarrollar nuevas invenciones. En el caso de las innovaciones relacionadas con las plantas, las leyes nacionales permiten que los inventores satisfagan el requisito de la divulgación mediante una descripción escrita de la invención y/o mediante el depósito del material protegido (p.ej. semillas, germoplasma u otro material biológico). El ADPIC no exige que los gobiernos nacionales adopten una forma concreta de divulgación ni especifica el tiempo, forma o condiciones para el acceso por terceros. En consecuencia, las leyes nacionales difieren ampliamente en este punto (Correa, 2000, pág. 191).

2.3.2.2.2. Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Estos tres requisitos acumulativos de elegibilidad están estipulados en el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y se encuentran en todas las leyes nacionales de patentes. Sin embargo, incluso entre Estados con fuertes leyes de protección mediante patentes, la interpretación y aplicación de cada uno de estos pasos varía considerablemente.

2.3.2.2.2.1. Novedad. El principal objetivo del requisito de novedad es asegurar que la invención reivindicada no puede ser hallada en el "estado de la técnica" o "técnica previa" existente. Estos términos hacen referencia al conjunto de conocimientos que se encuentra a disposición del público con anterioridad a la fecha de presentación de una solicitud de protección mediante patente. Los examinadores de la patente determinan los requisitos de novedad y de la actividad inventiva comparando la invención reclamada con el "estado de la técnica" o "técnica previa". Un tema esencial para las innovaciones relativas a las plantas se refiere a la forma en que existe el estado de la técnica y la dificultad para que los conocimientos tradicionales formen parte del estado de la técnica.

Según la Ley de Patentes de los Estados Unidos, por ejemplo, la novedad puede ser rechazada si "la invención fue patentada o descrita en una publicación escrita en este u otro país extranjero o si fue de uso público o estuvo a la venta en este país. . ." (35 U.S.C. § 102(b)). El punto importante es la descripción: el uso en el extranjero de las invenciones solicitadas no es considerado como parte del estado de la técnica. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCP) adopta un enfoque similar, limitando el estado de la técnica a "todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita" (Regla 33.1 del Reglamento del TCP). Así, en Estados Unidos y en los países que siguen el TCP, aun cuando las innovaciones relacionadas con las plantas sean conocidas, utilizadas o divulgadas por un medio que no sea escrito, puede ser posible que el inventor obtenga protección mediante patente (Correa, 2000, págs. 188-189; Dutfield, 2000, págs. 64-68).

El artículo 54.2 del Convenio Europeo en materia de Patentes adopta un enfoque diferente, definiendo el estado de la técnica como algo de lo que forma parte todo lo que está a disposición del público por medio de descripciones orales o escritas, por el uso o de cualquier otra forma, con anterioridad a la presentación de la solicitud. Sin embargo, la carencia de bases de datos sistémicas relativas a los conocimientos tradicionales, incluyendo los conocimientos tradicionales relativos a las plantas, ha llevado a los examinadores de varios países a conceder patentes por invenciones que posteriormente fueron revocadas tras

descubrirse que formaban parte del estado de la técnica (OMPI, Informe sobre el Estado de los Conocimientos Tradicionales como Estado de la Técnica de 1 de julio de 2001).

2.3.2.2.2.2. Actividad inventiva. El requisito de la actividad inventiva observa el estado de la técnica para determinar si la invención reclamada no es obvia para una persona capacitada. Si bien la mayoría de los tratados internacionales y de las leyes nacionales definen la actividad inventiva de esta forma, la aplicación de este estándar a las innovaciones relacionadas con las plantas varía y puede ser un obstáculo significativo para la protección mediante patente dada "la enorme velocidad del progreso técnico" en este campo (Leskien y Flitner, 1997, pág. 13).

2.3.2.2.2.3. Aplicación industrial. Este requisito se refiere a la utilidad práctica de la invención y en particular a si "puede ser fabricada o utilizada por una industria de cualquier tipo, incluida la agricultura" (p.ej.: artículo 57, Convenio Europeo en materia de Patentes). Este requisito parece que no supone un obstáculo importante para patentar nuevas variedades vegetales, dada la posibilidad de emplearse en las áreas del fitomejoramiento, la horticultura y la agricultura.

2.3.2.3. Exclusiones de la patentabilidad. Como ya hemos indicado anteriormente, el artículo 27.3(b) del ADPIC permite que los Estados miembros nieguen toda protección mediante patentes a las "plantas" y a las "obteniones vegetales". A pesar de todo, un Estado que decida otorgar ese tipo de protección puede decidir, sin embargo, excluir de la patentabilidad una categoría aún menor de invenciones "cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el *orden público* o la moralidad, inclusive para . . . preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente" (artículo 27.2). Algunos autores han afirmado que este lenguaje otorga a los Estados libertad para excluir categorías más amplias de invenciones que aumentan la erosión de la diversidad genética, fundada en la teoría de que los temas de orden público y de moralidad incluyen el derecho soberano de un Estado a controlar sus recursos naturales (p.ej.: Cameron y Makuch, 1995; Crucible Group, 1994; Dutfield, 2000, pág. 20). Sin embargo, dado que los grupos especiales para la solución de diferencias de la OMC han interpretado restrictivamente las cláusulas de los Acuerdos de la OMC que permiten a los Estados desvincularse de derechos protegidos por los tratados, la opinión más convincente es que las exclusiones que tengan esta base deberán estar relacionadas con hechos concretos, precisamente diseñadas y no más amplias de lo necesario para conseguir su propósito (Moufang, 1998). La solución a este debate en el contexto de las innovaciones relacionadas con las plantas no llegará hasta que los órganos de solución de diferencias de la OMC establezcan una norma sobre la materia, algo que parece improbable mientras los Estados tengan la libertad de excluir completamente de la patentabilidad a las plantas y las obtenciones vegetales.

2.3.2.4. Derechos exclusivos. Una vez concedida una patente, el titular del producto o proceso patentado disfruta de una amplia panoplia de derechos exclusivos. Entre ellos se incluye el derecho a impedir que terceros fabriquen el producto, utilicen el proceso o que utilicen, ofrezcan en venta, vendan o importen para estos fines el producto patentado o el producto obtenido del proceso patentado (artículo 28 del ADPIC). Los Estados que decidan extender la protección mediante patentes a las innovaciones relacionadas con las plantas deberían por lo tanto proteger los productos compuestos por plantas o partes de plantas y los procesos (incluidos los procesos biológicos) para la producción de plantas (Leskien y Flitner, 1997, pág. 22). Si bien existe alguna polémica sobre si los métodos de obtención tradicionales (en contraposición a la creación de variedades por medio de la manipulación genética) pueden ser protegidos mediante patentes de procesos, la práctica de los Estados que extienden la

protección mediante patentes a las plantas revela que dichos métodos han sido patentados (contrastar Correa, 2000, pág. 187, con Janis y Kesan, 2001a, pág. 981).

2.3.2.5. Duración de la protección. El artículo 33 del ADPIC impone una duración mínima de veinte (20) años de protección a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

2.3.2.6. Excepciones y limitaciones. En comparación con las limitaciones a los derechos de los obtentores permitidas por la UPOV, las limitaciones a los derechos exclusivos del titular de una patente permitidos por el Acuerdo sobre los ADPIC son mucho más reducidas. Estas limitaciones pueden dividirse en excepciones a los derechos exclusivos y licencias obligatorias, que permiten ciertos usos por parte de terceros pero que exigen una remuneración al titular de la patente.

2.3.2.6.1. Excepciones. El artículo 30 del ADPIC permite a los Estados miembros adoptar "excepciones limitadas" a los derechos exclusivos de las patentes a condición de que no "atenen de manera injustificable contra la explotación normal de la patente" ni "causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros". Este triple examen es aplicable a todas las patentes protegidas por el Acuerdo sobre los ADPIC.

2.3.2.6.1.1. El caso de las patentes canadienses. Un grupo especial de solución de diferencias de la OMC aclaró el significado del artículo 30 al tratar la protección mediante patentes de los productos farmacéuticos en Canadá (WT/DS114/R de 17 de marzo de 2000). El grupo examinó una reclamación presentada por las Comunidades Europeas sobre dos disposiciones de la Ley de Patentes canadiense. La primera disposición permitía el uso de fármacos patentados, sin la autorización del titular de la patente, con el propósito de obtener la aprobación de un producto genérico antes de la expiración de esa patente. La segunda permitía la producción y al almacenamiento del producto genérico para su comercialización inmediatamente después de la expiración de la patente. Ambas disposiciones estaban diseñadas para permitir la comercialización de versiones genéricas de los fármacos poco después de la expiración de la patente. La decisión del grupo especial confirmó que sólo la primera excepción era coherente con el ADPIC. Aún más importante fue la conclusión del grupo especial de que cualquier excepción que conlleve "un recorte sustancial" de los derechos exclusivos del titular de la patente es inconsistente con el artículo 30 (WT/DS114/R, sec. 7.36).

En caso de que el ADPIC fuese modificado en el sentido de exigir la protección mediante patentes de las nuevas variedades vegetales, el estándar adoptado por el grupo especial sobre las patentes canadienses impediría que los Estados miembros adoptasen muchas de las excepciones permitidas por las leyes de protección de las variedades vegetales, como la excepción de los obtentores y el privilegio de los agricultores. La prohibición de estos privilegios existe ya en varios Estados miembros que en la actualidad protegen las variedades vegetales y otras innovaciones relacionadas con las plantas en sus leyes nacionales de patentes.

2.3.2.6.1.2. La excepción de la investigación y la experimentación. La mayoría de las leyes nacionales de patentes permite que terceros lleven a cabo experimentos o investigación en relación con la invención patentada. Algunos Estados, sin embargo, incluidos los Estados Unidos, construyen esta excepción de forma restrictiva para impedir la comercialización no autorizada de cualquier producto o proceso que resulte de esa investigación si incluye la

invención patentada. En estos países, las actividades comerciales permitidas por la excepción del obtentor recogidas en las leyes de protección de las variedades vegetales (ver sec. 2.2.2.6.3 anterior) están prohibidas cuando la variedad está protegida mediante una patente. Así, por ejemplo, un obtentor no estaría autorizado a cruzar semillas patentadas para producir variedades mejoradas (Correa, 2000, pág. 192). Incluso en los sistemas de patentes, como los europeos, en los que la excepción del uso para experimentación tolera cierta comercialización (Cornish, 1998), es probable que las actividades comerciales permitidas con arreglo a una excepción del obtentor tradicional "atentarían contra la explotación normal de la patente" y por lo tanto ocasionaría "un recorte sustancial" de sus derechos exclusivos, infringiendo el artículo 30 del ADPIC. Así, si la protección mediante patentes de las variedades vegetales llegase a ser obligatoria con arreglo al ADPIC, una excepción del obtentor como la recogida en el artículo 22.V de la ley de patentes de México probablemente no sobreviviría una impugnación ante un grupo especial de solución de diferencias de la OMC.

2.3.2.6.1.3. *El privilegio de los agricultores.* Es probable que tenga el mismo destino la excepción que permite a los agricultores guardar y reutilizar semillas en su propia explotación sin el permiso del titular de la patente, otra excepción tradicionalmente permitida por las leyes de protección de variedades vegetales (ver seccs. 2.2.1.7.2. y 2.2.2.6.4., más arriba). Estados Unidos no reconoce un privilegio de los agricultores en sus leyes de patentes. Si bien esta excepción ha sido adoptada en el artículo 11 de la Directiva sobre Biotecnología de la Unión Europea de 1998 (condicionada al pago de una remuneración equitativa, excepto por los pequeños agricultores), al menos un autor se ha planteado si esta excepción es compatible con el artículo 30 del ADPIC, ya que dicha excepción perjudicaría injustificadamente los "legítimos intereses" del titular de la patente (Watal, 2000, págs. 155, n. 62).

2.3.2.6.2. *Las licencias obligatorias.* El ADPIC contiene un complejo conjunto de normas que regulan cuándo los Estados pueden obligar a los titulares de patentes a conceder licencias sobre sus productos y procesos a los gobiernos o a terceros particulares. A pesar de que el Acuerdo sobre los ADPIC no especifica las bases que justifican la creación de licencias obligatorias (Gervais, 1998, pág. 165), puesto que el artículo 5.A.2 del Convenio de París se incorpora como referencia en el artículo 2.1 del ADPIC, puede inferirse que esas licencias pueden ser otorgadas sólo para impedir "abusos que pudiesen resultar del ejercicio de los derechos exclusivos [del titular de la patente]". Incluso cuando se den tales abusos, el artículo 31 del ADPIC impone más condiciones para la concesión de licencias obligatorias, incluyendo la consideración individual de cada caso, la negociación previa con el titular de la patente para obtener una licencia voluntaria, limitaciones en el alcance y duración de las licencias obligatorias y la obligación de retirarla cuando las circunstancias que dieron origen a ella hayan desaparecido. Y lo que es más importante, los titulares deberán recibir una "remuneración adecuada", habida cuenta del valor económico de los derechos sobre los que se haya concedido licencia.

Un área en la que las licencias obligatorias pueden afectar a los fitomejoradores es el área de las patentes dependientes, que se definen como patentes para cuyo uso se necesita la autorización del titular de una patente anterior. Este tipo de patentes es mayoritario en el ámbito del fitomejoramiento, en el que la creación de nuevas variedades a menudo se produce paulatinamente en forma de adaptaciones y mejoras de variedades existentes, en contraposición a innovaciones radicalmente nuevas (Correa, 2000, pág. 194). Puesto que la innovación paulatina exige a menudo el acceso a variedades protegidas, los gobiernos podrían intentar imponer licencias obligatorias en favor de los otros obtentores que no sean capaces de negociar un acceso voluntario a variedades patentadas. Sin embargo, la compatibilidad de este

tipo de licencias con el ADPIC no está probada y los gobiernos que quieran imponerlas deberían asegurarse de que cumplen escrupulosamente todos y cada uno de los muchos requisitos estipulados en el artículo 31.

Debido a que las disposiciones sobre licencias obligatorias sobre patentes del ADPIC son mucho más detalladas y limitativas que las licencias obligatorias permitidas por las Actas de la UPOV de 1978 y 1991, los autores están divididos sobre su utilidad en el área de las innovaciones relacionadas con las plantas. Algunos argumentan que esas licencias serán bastante irrelevantes en este campo (Leskien y Flitner, 1997, pág. 25), mientras otros señalan que los gobiernos podrían otorgar esas licencias "para asegurar el acceso a materiales patentados con el fin de alcanzar objetivos agrícolas específicos (p.ej. disponibilidad de un material concreto por los agricultores) o la seguridad alimentaria . . ." (Correa, 2000, pág. 194). Incluso si se permitiesen las licencias para conseguir esos objetivos, las restricciones que impone el ADPIC limitan significativamente la capacidad de un Estado miembro para otorgar esas licencias en favor de terceros.

CUADRO 2: Comparación de las principales diferencias entre la protección de las variedades vegetales del Acta de la UPOV de 1978, el Acta de la UPOV de 1991 y las leyes de patentes compatibles con el ADPIC

Asunto	Derechos del obtentor en el Acta UPOV de 1978	Derechos del obtentor en el Acta UPOV de 1991	Leyes de patentes compatibles con el ADPIC
Elegibilidad para la protección	Variedades que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables.	Variedades que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables.	Variedades, plantas, semillas y tecnologías que sean nuevas, que impliquen una actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial
Derechos exclusivos mínimos sobre el material protegido	Producción con fines de comercialización; oferta de venta; comercialización; uso repetido para la producción comercial de otra variedad.	Producción o multiplicación; preparación para la multiplicación; oferta de venta; venta u otro tipo de comercialización; exportación; importación o posesión con cualquiera de estos fines.	Fabricación del producto patentado, uso del proceso patentado o uso, oferta de venta, venta o importación para estos fines del producto patentado o del producto obtenido mediante el proceso patentado.
Derechos exclusivos mínimos sobre el material cosechado	No existe obligación, salvo para las plantas ornamentales utilizadas con fines de reproducción comercial.	Los mismos actos arriba citados si el material cosechado fue obtenido mediante el uso no autorizado de material de multiplicación y si el obtentor no tuvo una oportunidad razonable de ejercer su derecho con relación al material de multiplicación.	Fabricación del producto patentado, uso del proceso patentado o uso, oferta de venta, venta o importación para estos fines del producto patentado o del producto obtenido mediante el proceso patentado.
Excepción de los obtentores	Obligatoria. Los obtentores son libres de emplear una variedad protegida para desarrollar una nueva variedad.	Se permite, pero la obtención y explotación de una nueva variedad "esencialmente derivada" necesita la autorización del titular de la variedad original.	Generalmente no reconocida, si bien la compatibilidad con el ADPIC aún no ha sido contrastada.
Privilegio de los agricultores	Implícitamente permitida por la definición de los derechos exclusivos mínimos.	Permitido dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del titular.	Generalmente no reconocido, si bien la compatibilidad con el ADPIC aún no ha sido contrastada.
Excepciones adicionales a los derechos exclusivos	Ninguna específica.	Actos realizados en un marco privado y con fines no comerciales, actos realizados a título experimental.	Investigación y experimentación. Todas las excepciones deben el triple examen del Art.30 del ADPIC.
Duración mínima de la protección	18 años para vides y árboles; 15 años para resto de plantas.	25 años para vides y árboles; 20 años para resto de plantas.	20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente

2.3.3. La protección sui generis de las variedades vegetales en el ADPIC. Como ya hemos indicado, el ADPIC autoriza a sus Estados miembros a descartar la protección mediante patentes de las plantas y de las obtenciones vegetales y a adoptar en cambio un sistema de

protección "eficaz *sui generis*". Esta subsección identifica los principales requisitos de un sistema de este tipo, dejando los elementos básicos para ser tratados en la Sección III de las posibles opciones de que disponen los Estados miembros para otorgar protección mediante DPI a las variedades vegetales y simultáneamente intentar alcanzar otros objetivos.

2.3.3.1. Identificación y evaluación de las diferentes propuestas para un sistema *sui generis*. El ADPIC no define el término *sui generis* tal y como aparece en el artículo 27.3(b), y la génesis del tratado tampoco aporta ninguna luz sobre su significado (Gervais, 1998, págs. 147-151). En términos generales, la expresión *sui generis* se entiende que significa "de su propia especie" o "único", una definición que aporta poco a la hora de identificar qué tipos de sistemas jurídicos únicos están permitidos por el tratado. Esta ausencia de una definición clara ha permitido a determinados grupos y autores adelantar diferentes y a menudo contrarias propuestas sobre cómo debería estructurarse una protección *sui generis* eficaz, causando una importante confusión a los gobiernos que intentan entender y cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

La siguiente discusión identifica y evalúa las diferentes propuestas. En resumen, se concluye que si los miembros del ADPIC deciden proteger las variedades vegetales mediante un derecho *sui generis* en contraposición a una patente, están obligados a crear un DPI distinto aplicable a esas variedades que cumpla las principales condiciones y objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC. Los sistemas *sui generis* que no contengan o estén en conflicto con esos elementos básicos no serán compatibles con el ADPIC y expondrán a los Estados miembros que los adopten a ser impugnados según el sistema de solución de diferencias de la OMC. A pesar de todo, las condiciones obligatorias del artículo 27.3(b) reservan a los gobiernos nacionales una importante autonomía para determinar la forma precisa de lograr un equilibrio entre la protección de los DPI y otras obligaciones nacionales y objetivos nacionales.

2.3.3.2. Los sistemas *sui generis* definidos por las Actas de la UPOV. Varios autores afirman que un Estado que adopte una legislación nacional en consonancia con el Acta de la UPOV de 1978 o con la de 1991 habrá cumplido las obligaciones del artículo 27.3(b). (p.ej.: Gervais, 1998, pág. 151). Aquéllos que abogan por el cumplimiento del Acta de 1991 resaltan la protección más extensa de los DPI que el Acta de 1991 proporciona a los obtentores, mientras que los autores que prefieren el Acta de 1978 como el estándar de protección *sui generis* adecuado resaltan que solamente la primera Acta estaba en vigor cuando se negoció el ADPIC.

De hecho, sin embargo, la protección exigida por las dos Actas de la UPOV no es ni necesaria ni suficiente para un "sistema eficaz *sui generis*". No es necesaria porque el artículo 27.3(b) no exige que las leyes de protección de las variedades vegetales contengan el mismo objeto, requisitos de elegibilidad, derechos exclusivos, duración de la protección y otras disposiciones detalladas que alguna de las dos Actas de la UPOV. Y no es suficiente porque el ADPIC exige que los Estados miembros estructuren sus leyes nacionales de DPI de una forma que no lo hacen las dos Actas.

Por ejemplo, como se ha explicado anteriormente en las subsecs. 2.2.1.5 y 2.2.2.4., tanto el Acta de 1991 como la de 1978 adoptan el principio del trato nacional, el mismo principio requerido por el ADPIC. Pero en las Actas de la UPOV ese trato debe extenderse sólo a los nacionales y residentes de *otro Estado miembro de la UPOV* y a las personas jurídicas que tengan su sede legal en esos Estados. Todo miembro del ADPIC que limitase el trato nacional de esta forma estaría infringiendo indudablemente el artículo 3 del ADPIC, que exige la

extensión del trato nacional a todos los demás miembros del ADPIC, sean o no igualmente miembros de la UPOV.

Sin embargo, para cumplir con el artículo 3, un Estado cuya ley de protección de las variedades vegetales contenga una cláusula sobre el trato nacional específica de la UPOV, podrá modificar su ley fácilmente y ampliar el número de países a los que se aplique el trato nacional. Otras normas adaptadas a la UPOV podrían necesitar cambios de mayor importancia. Por ejemplo, el Acta de 1978 permite que un Estado imponga la condición de reciprocidad en determinadas circunstancias, limitando el derecho a solicitar la protección de una nueva variedad a los nacionales o residentes de aquellos Estados miembros que apliquen también el Acta a los géneros o especies a los que esa variedad pertenezca (ver sec. 2.2.1.5, arriba). Esta protección recíproca es incompatible con la cláusula del trato nacional del ADPIC y probablemente también con su principio del trato de nación más favorecida, ya que ambos son incompatibles con un sistema de reciprocidad (Watal, 2000, pág. 141; artículo 4(d) del ADPIC).

El que los redactores del ADPIC no quisieron que ninguna de las dos Actas de la UPOV fuese el modelo exclusivo de la protección *sui generis* de las variedades vegetales está confirmado por la ausencia de referencia a las Actas en todo el Acuerdo. En cambio, cuando los redactores quisieron que los miembros cumplieren con los estándares recogidos en tratados internacionales sobre DPI existentes así lo reflejaron expresamente (ver p.ej.: artículo 2.1 del ADPIC, que incorpora disposiciones enumeradas del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial). A pesar de todo, como explicamos en la sección 2.3.3 más adelante, la mayoría de las disposiciones de ambas Actas de la UPOV son plenamente coherentes con un sistema eficaz *sui generis* y la mayoría de los países ha adoptado, de hecho, leyes de protección de las variedades vegetales que son consistentes con una o ambas Actas de la UPOV.

2.3.3.3. Requisitos básicos de un sistema eficaz *sui generis*. De acuerdo con un informe preparado en 1997 por dos importantes autores, hay cuatro elementos básicos que toda ley nacional de protección de las variedades vegetales debe incluir para poder ser calificada como "sistema eficaz *sui generis*" en el sentido del artículo 27.3(b) del ADPIC: (1) la ley debe aplicarse a todas las variedades vegetales de todas las especies y géneros botánicos; (2) debe otorgar a los obtentores un DPI, p.ej.: el derecho exclusivo a controlar determinados actos con relación a las variedades protegidas o, como mínimo, el derecho a una remuneración cuando terceros lleven a cabo ciertos actos; (3) debe otorgar trato nacional y el trato de NMF a los obtentores de otros Estados miembros de la OMC; y (4) debe incluir procedimientos que permitan a los obtentores hacer respetar los derechos otorgados por esa ley (Cf. Leskien y Flitner, 1997, pág. 26). Los siguientes párrafos tratan de cada uno de estos cuatro requisitos.

2.3.3.3.1. Protección de todas las variedades vegetales. Si bien ambas Actas de la UPOV exigen la protección de sólo un número específico de variedades vegetales (subsecs. 2.2.1.1.1 y 2.2.2.1.1, anteriores), una lectura cuidadosa del Acuerdo sobre los ADPIC revela que sus Estados miembros están obligados a proteger todas las variedades (Leskien y Flitner, 1997, págs. 27-28). El artículo 27.3(b) señala que "los Miembros otorgarán protección a todas² las obtenciones vegetales" (énfasis por el autor) sin mayor cualificación o limitación. Puesto que el artículo 27.3(b) está incluido en una disposición del Acuerdo sobre los ADPIC que establece numerosas y específicas excepciones a la protección mediante patentes, si los

² N.T.: La palabra "todas" aparece en la versión oficial en español del Acuerdo. El Autor se refiere a la frase de la versión en inglés "Members shall provide for the protection of plant varieties".

redactores hubiesen tenido la intención de permitir que los Estados limitasen el número o tipo de obtenciones vegetales objeto de protección, lo hubiesen dicho expresamente. En efecto, los redactores fueron conscientes de que ambas Actas de la UPOV permitían precisamente esas limitaciones, por lo que decidieron no hacer referencia en el ADPIC a ninguna de esas Actas ni al limitado alcance de su protección. Sin embargo, como se explica en el párr. 3.4.2.1, más adelante, la obligación de proteger todas las variedades no obliga a los Estados a otorgar *el mismo nivel de protección* a todas y cada una de las variedades.

2.3.3.3.2. Protección de las variedades vegetales mediante un DPI. Si la protección de las variedades vegetales no adoptase la forma de un DPI, los Estados miembros disfrutarían virtualmente de una libertad ilimitada para elegir la forma de proteger las variedades vegetales, por ejemplo mediante un sistema de impuestos sobre las semillas (Leskien y Flitner, 1997, pág. 32). Sin embargo, el Órgano de Apelación de la OMC recientemente ha interpretado el texto del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de exigir la protección mediante un DPI. A pesar de todo, ya que algunos autores y ONG se han cuestionado si la protección de las variedades vegetales es de hecho una forma de propiedad intelectual incluida en el Acuerdo sobre los ADPIC (Correa, 1994, pág. 26, n.58; GRAIN, 1998), es necesario tratar este punto brevemente.

El artículo 1.2 del ADPIC define "propiedad intelectual" a los efectos del Acuerdo como "todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II" del ADPIC. La protección de las obtenciones vegetales aparece en la sección 5 relativa a las patentes, siendo así una forma de propiedad intelectual protegida por el Acuerdo. Esta interpretación ha sido confirmada en el caso *Sección 211 de la Omnibus Appropriation Act de 1998 de Estados Unidos* (AB-2001-7, WT/DS/176/AB/R, de 2 de enero de 2002). En este caso, un grupo especial de la OMC concluyó que los nombres comerciales no constituían una categoría de propiedad intelectual protegida por el ADPIC porque no estaban expresamente mencionados en el artículo 1.2 (una omisión igualmente aplicable a las obtenciones vegetales). El Órgano de Apelación revocó esta sentencia. Como ejemplo, se refirió a la opción de los Estados miembros de proteger las variedades vegetales "mediante derechos *sui generis* (como los derechos de los obtentores) en lugar de patentes", y concluyó que los derechos *sui generis* eran de hecho una forma de propiedad intelectual protegida por el tratado (Idem, sec. 335).

La importancia de esta conclusión es que los DPI sobre variedades vegetales deben adoptar la forma de otros DPI protegidos por el Acuerdo sobre los ADPIC. En concreto, los gobiernos deben conceder a los titulares de las variedades protegidas (1) el derecho a impedir que todo tercero lleve a cabo ciertas actividades con relación a esas variedades (enfoque de derechos exclusivos) o, (2) como mínimo, el derecho a recibir una compensación equitativa en el caso de que un tercero lleve a cabo tales actividades (enfoque de la licencia obligatoria) (Leskien y Flitner, 1997, pág. 29).

Nada en el ADPIC obliga a los Estados a adoptar el enfoque de los derechos exclusivos, ni señala qué derechos exclusivos deben ser otorgados sobre las nuevas variedades. A pesar de todo, la amplia mayoría de los DPI están protegidos mediante derechos exclusivos, utilizando las licencias obligatorias en áreas limitadas como las nuevas industrias o redes de distribución, abusos de situación de monopolio o cuando los elevados costes de las transacciones impiden el desarrollo de mecanismos privados de concesión de licencias (Helfer, 2000, págs. 106-109). Además, un cierto número de estudios económicos ha sugerido que la concesión de derechos exclusivos a los titulares de productos de propiedad intelectual

es un mecanismo más eficiente para la creación de incentivos a la innovación que el enfoque de la licencia obligatoria, en la que es más fácil que los factores políticos o la inercia gubernativa produzcan incentivos poco eficaces (Merges, 1996).

2.3.3.3.3. *El trato nacional y el trato de NMF aplicables a los derechos otorgados.* Al menos un respetado autor ha afirmado que el trato nacional y el trato de NMF son inaplicables a un sistema *sui generis* que proteja las variedades vegetales. La teoría avanzada es que estas dos formas de trato son inaplicables a los DPI no cubiertos por el Acuerdo sobre los ADPIC y que la protección de las variedades vegetales es un DPI no cubierto por el ADPIC (Correa, 1998, pág. 5). Sin embargo, el texto del artículo 3.1 del ADPIC, según la interpretación de los juristas de solución de diferencias de la OMC, indica que la protección de las variedades vegetales debe cumplir esas obligaciones. Así, en el caso *Sección 211 de la Omnibus Appropriation Act de 1998 de Estados Unidos*, AB-2001-7, de 2 de enero de 2002, el Órgano de Apelación de la OMC destacó la importancia crítica de las cláusulas del trato nacional y del trato de NMF en los acuerdos multilaterales sobre comercio (subsecs. 242, 297) y concluyó que la obligación de conceder esos tratos se aplica a todos los aspectos de la propiedad intelectual protegidos por el ADPIC, término que incluye la protección *sui generis* de las variedades vegetales (véase Id., sec. 360). En consecuencia, en el área de la protección de las variedades vegetales cada Estado miembro debe otorgar a los nacionales de todos los demás miembros del ADPIC "un trato no menos favorable" que el que otorga a sus nacionales y debe otorgar también a esos extranjeros "toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad" concedida a cualquier otro país (artículos 3.1 y 4 del ADPIC). Aplicado a las variedades vegetales, esto significaría que cualquier DPI que un Estado conceda a sus propios obtentores deberá concederlo a los obtentores de todos los demás miembros del ADPIC, y que cualquier DPI otorgado a los obtentores de un país miembro del ADPIC deberá ser otorgado a los obtentores de todos los demás miembros del ADPIC.

2.3.3.3.4. *Observancia de los derechos por los particulares.* La única cualidad que el artículo 27.3(b) impone a los sistemas *sui generis* para la protección de las obtenciones vegetales es que sean "eficaces". Si bien el ADPIC no define este término, se refiere a él en la Parte III relativa a la observancia de otros DPI contra actividades que supongan una infracción por terceros. Por este motivo, es poco probable que un grupo especial de solución de diferencias de la OMC considere eficaz un sistema *sui generis* a menos que contenga una posibilidad real para los particulares de hacer respetar sus derechos sobre las variedades protegidas (Leskien y Flitner, 1997, pág. 32). Sin embargo el Acuerdo no impone medidas de observancia específicas. Si los redactores hubiesen deseado una gran concreción podrían haber hecho fácilmente una referencia en el artículo 27.3(b) a las detalladas cláusulas de observancia aplicables a otros DPI en la Parte III del ADPIC. Si bien un sistema *sui generis* debe ser "eficaz", ello no significa que el Estado deba dedicar un nivel concreto de recursos a medidas de observancia. En particular, el artículo 41.5 del ADPIC deja claro que el tratado no crea "obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la ley en general". En consecuencia, lo que sea calificado como "eficaz" en un Estado con abundantes recursos y sistemas bien desarrollados para hacer respetar la ley no será exigido a Estados con recursos más limitados o con sistemas de observancia de la ley más débiles.

2.3.3.3.5. *Requisitos adicionales de un sistema eficaz sui generis.* Más allá de las medidas de observancia eficaces, es incierto saber si un grupo especial de solución de diferencias de la OMC consideraría que el artículo 27.3(b) impone requisitos adicionales para que un sistema

sui generis sea calificado como "eficaz". En general, los tribunales internacionales han concluido que los derechos otorgados por un tratado deben ser interpretados de forma que se conviertan en efectivos y no ilusorios (Helfer, 1998, pág. 403). Así, si un miembro del ADPIC concediese a los obtentores derechos muy débiles y limitados junto con amplias y extensivas excepciones en favor de los agricultores u otros usuarios del germoplasma, su ley de protección de las variedades vegetales no sobreviviría al escrutinio de la OMC. Una posibilidad así sólo parece probable que se produzca en casos extremos en los que un Estado miembro del ADPIC promulgue un sistema de protección de variedades vegetales que sea funcional en teoría pero que no funcione en la práctica. Los Estados que cumplan los cuatro requisitos básicos del ADPIC de buena fe –esto es, Estados que concedan a los obtentores derechos de propiedad intelectual y medidas de observancia aplicables a variedades de todas las especies y géneros botánicos y que concedan los mismos derechos y medidas a los obtentores de otros Estados miembros del ADPIC- es poco probable que vean impugnadas con éxito sus leyes.

3. TERCERA PARTE: OPCIONES A DISPOSICION DE LOS GOBIERNOS NACIONALES SEGÚN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE DPI EXISTENTES QUE PROTEGEN LAS VARIEDADES VEGETALES Y LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES

3.1. Introducción.

Con el fin de identificar las opciones a disposición de los gobiernos nacionales según los acuerdos internacionales sobre DPI, esta sección comienza clasificando los Estados según los acuerdos de los que son partes. Este esquema de clasificación toma en cuenta el hecho de que un Estado puede estar obligado por más de un tratado relativo a los DPI, hecho que puede limitar significativamente su autonomía. Posteriormente, la sección identifica tanto las acciones obligatorias exigidas a los gobiernos en cada categoría como las opciones de que disponen. Identifica igualmente las tendencias en las legislaciones nacionales que ilustran de qué manera cumplen los Estados sus particulares conjuntos de obligaciones internacionales.

3.2. Clasificación de los Estados según sus obligaciones internacionales sobre DPI.

La libertad de la que disfrutaban los Estados para moldear sus leyes de protección de variedades vegetales para equilibrar la protección de los DPI con otros objetivos sociales depende del tratado o tratados internacionales de los que son partes. El siguiente cuadro identifica la discrecionalidad en un sentido amplio. Lo hace señalando los componentes obligatorios de la protección de las variedades vegetales que un Estado debe adoptar según sea miembro (1) sólo del ADPIC; (2) del ADPIC y del Acta de la UPOV de 1991; (3) del ADPIC y del Acta de la UPOV de 1978; (4) sólo de una de las dos Actas de la UPOV; y (5) de ningún acuerdo internacional sobre DPI relativo a la protección de las variedades vegetales.

Cuadro 3: Clasificación de los Estados según sus obligaciones internacionales sobre DPI
 → → → Mayor nivel de discreción → → →

Obligaciones exigidas sobre DPI relativos a las variedades vegetales	Miembro del ADPIC y del Acta UPOV de 1991	Miembro del ADPIC y del Acta UPOV de 1978	Miembro sólo del Acta UPOV de 1991 o 1978 (ver Cuadro 1 sobre los detalles de las Actas)	Miembro sólo del ADPIC	No-miembro ni del ADPIC, ni de la UPOV ni de otro acuerdo internacional sobre DPI
Materia aplicable	Todas las variedades vegetales	Todas las variedades vegetales	El menor número de variedades permitido por cada Acta	Todas las variedades vegetales	Cualquier número de variedades vegetales puede ser protegido
Requisitos de elegibilidad	Novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad	Novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad	Novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad	No hay requisitos obligatorios, pero el Estado debe adoptar un estándar para identificar las variedades elegibles	No hay requisitos de elegibilidad
Material protegido	Material de reproducción y de multiplicación; material cosechado, con ciertas condiciones	Material de reproducción y de multiplicación; material cosechado, con ciertas condiciones	Material que debe ser protegido según cada Acta UPOV	Ningún material debe ser protegido, pero el Estado debe proteger el material suficiente para conceder un DPI	No necesita protegerse ningún material
Trato nacional y trato de nación más favorecida	Aplicable a todos los miembros del ADPIC	Aplicable a todos los miembros del ADPIC	Trato nacional sólo a los miembros de la misma Acta; limitada reciprocidad según el Acta de 1978	Aplicable a todos los miembros del ADPIC	El Estado puede negar la protección a obtentores extranjeros o proteger sólo a algunos de éstos
Derechos exclusivos concedidos a los obtentores	Todos los derechos exclusivos de la lista del art. 14 del Acta de 1991	Todos los derechos exclusivos de la lista del art. 5 del Acta de 1978	Todos los derechos exclusivos de la lista del Acta de que se trate	No exigidos si se concede derecho a una remuneración	No se exige la concesión de dchos. exclusivos a los obtentores
Concesión del derecho a una remuneración a los obtentores	No permitida como sustituta de los derechos exclusivos; permitida por la licencia obligatoria del art. 17 del Acta de 1991	No permitida como sustituta de los derechos exclusivos; permitida por la licencia obligatoria del art. 9 del Acta de 1978	No permitida como sustituta de los derechos exclusivos; permitida por la licencia obligatoria del Acta que corresponda	No exigida si se conceden derechos exclusivos	No se exige la concesión del derecho a una remuneración a los obtentores
Duración de la protección	Plazos de 20 y 25 años exigidos por art. 19 del Acta de 1991	Plazos de 15 y 18 años exigidos por art. 8 del Acta de 1978	Plazos exigidos por el Acta que corresponda	No se exige una duración concreta	No se exige una duración concreta
Medidas efectivas de observancia	Exigidas	Exigidas	No exigidas por ninguna de las Actas	Exigidas	No se exigen medidas de observancia
Excepciones y limitaciones	Ninguna exigida, pero permitida según las condiciones del art. 15 del Acta de 1991	Excepción del obtentor obligatoria. Privilegio de los agricultores permitido pero no exigido	Excepción del obtentor obligatoria sólo en el Acta de 1978. Otras excepciones permitidas, según cada Acta	Ninguna exigida, pero permitidas si son consistentes con los elementos básicos del art. 27.3(b)	Ninguna exigida
Otros requisitos	Los impuestos por el Acta de 1991	Los impuestos por el Acta de 1978	Los impuestos por el Acta que corresponda	Ninguno	Ninguno

3.2.1. Obligaciones derivadas de tratados acumulativas. El Cuadro 3 refleja la bien establecida regla del Derecho Internacional de que un Estado está obligado por todos los acuerdos internacionales de los que es parte, siempre que las obligaciones de esos acuerdos no estén en conflicto unas con otras. Así, por ejemplo, un Estado que sea parte de un Acta de la UPOV y también del Acuerdo sobre los ADPIC deberá cumplir con las obligaciones derivadas de ambos tratados. Dado que cada tratado contiene reglas sobre la protección de las variedades vegetales en parte diferentes pero en su mayor parte acumulables y coherentes, un Estado que sea parte de ambos tratados tendrá unas obligaciones necesariamente más amplias de proteger las variedades vegetales y en consecuencia disfrutará de una menor discrecionalidad.

3.2.2. Obligaciones contrapuestas derivadas de tratados. La regla está mucho menos establecida cuando las provisiones de dos tratados están en conflicto. Si dos tratados tratan de la misma materia y los Estados partes son los mismos en ambos, el artículo 30 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados especifica que el último tratado es el que tiene efecto. Así pues las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC probablemente prevalecen sobre cualquier otra obligación opuesta del Acta de la UPOV de 1978, como la prohibición de proteger las variedades de un mismo género o especie tanto con derechos del obtentor como con patentes (Acta de 1978, artículo 2.1). Puesto que el Acta de 1991 entró en vigor en 1998 y el ADPIC entró en vigor en 1995 (véase subsecs. 2.2 y 2.3.1.5, más atrás), podría afirmarse que el Acta de 1991 es el último acuerdo adoptado. Sin embargo, es poco probable que surjan conflictos entre estos dos tratados, y aún menos cuando nada en el ADPIC exige conductas que el Acta de la UPOV de 1991 prohíbe. (Un conflicto así, sin embargo, podría surgir en el supuesto poco probable de que se interpretase el ADPIC en el sentido de que impone a los derechos exclusivos de los obtentores unas excepciones mucho más restrictivas que las excepciones obligatorias del artículo 15 del Acta de 1991). Por lo tanto se puede afirmar que ambos sistemas de tratados son perfectamente compatibles, ya que el ADPIC simplemente aumenta los requisitos para la protección de las variedades vegetales de las Actas de la UPOV.

3.3. Identificación del nivel de discrecionalidad de los Estados según cada tratado.

En general, la discrecionalidad de la que disfruta un Estado a la hora de limitar el alcance de la protección de la propiedad intelectual otorgada a las variedades vegetales aumenta al ir de izquierda a derecha en el Cuadro 3.

3.3.1. Miembros del ADPIC y del Acta de la UPOV de 1991. Los Estados que son miembros del ADPIC y del Acta de la UPOV de 1991 tienen la menor discrecionalidad. Esta designación actualmente se aplica a unos dieciocho (18) países: Australia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Israel, Japón, Kirguistán, Países Bajos, Moldavia, Rumania, Eslovenia, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

3.3.1.1. Requisitos obligatorios. Estos 18 países deben extender la protección a todas las variedades vegetales, cumplir con la obligación del trato de NMF del ADPIC y adoptar medidas efectivas de observancia (véase sec. 2.3.3.3 anterior). En cuanto a los derechos de los obtentores, estos Estados deben adoptar todos los derechos exclusivos recogidos en el artículo 14 del Acta de 1991 y resumidos en el Cuadro 1. La adopción de esos derechos –(1) la producción o la reproducción, (2) la preparación a los fines de la reproducción o la multiplicación, (3) la oferta de venta, (4) la venta o cualquier otra forma de comercialización, (5) la exportación, (6) la importación y (7) la posesión para cualquiera de estos fines- satisface

plenamente la obligación del ADPIC de proteger las obtenciones vegetales con un DPI. Finalmente, los Estados que han acordado cumplir estas obligaciones dobles deben cumplir igualmente todas las demás disposiciones del Acta de 1991, incluyendo sus plazos de duración de la protección y las limitaciones de la excepción de los obtentores y del privilegio de los agricultores.

3.3.1.2. Cuestiones sobre las opciones y la aplicación práctica. Un Estado cuyas leyes de protección de variedades vegetales estén ya en consonancia con el Acta de 1991 necesitará llevar a cabo solamente un proceso limitado para cumplir el artículo 27.3(b) del ADPIC, incluyendo una protección inmediata de todas las variedades y la extensión del trato nacional a todos los miembros del ADPIC. Probablemente el principal obstáculo sea establecer mecanismos eficaces de observancia que permitan a los obtentores hacer respetar sus derechos. Sin embargo, medidas de observancia mucho más detalladas deben adoptarse para las otras formas de propiedad intelectual protegidas por el ADPIC. Un Estado podrá, por lo tanto, decidir extender a los obtentores las mismas posibilidades de observancia que se le exige conceder a los titulares de otros DPI.

3.3.1.3. Puesta en práctica a nivel nacional. Según la información suministrada al Consejo de los ADPIC en mayo de 1999, los siguientes Estados habían indicado que habían adoptado leyes de protección de las variedades vegetales adaptadas al Acta de 1991: Australia, Bulgaria, los miembros de la Unión Europea, Japón, Marruecos, Polonia, Rumania, Corea del Sur, Sudáfrica, Suiza y Estados Unidos. (Otros Estados partes tanto del Acta de la UPOV de 1991 como del ADPIC no habían facilitado la información). De los Estados que habían adoptado esas leyes, Marruecos, Sudáfrica y Suiza no habían ratificado el Acta de 1991 (Doc. OMC IP/C/W/273, págs. 8-9).

3.3.1.4. Acuerdos bilaterales sobre DPI y pertenencia a la UPOV. Un tema distinto se refiere a si los miembros de la OMC continuarán adhiriéndose a la UPOV tras la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. Algunos autores han pronosticado que la pertenencia a la UPOV se estancaría ya que los Estados se acogerían a la mayor libertad que les da la opción *sui generis* del artículo 27.3(b) (Leskien y Flitner, 1997, pág. 31). Sin embargo, desde que el ADPIC entró en vigor en 1995, treinta y cuatro (34) países han entrado a formar parte de las Actas de la UPOV de 1978 o 1991 (Estados partes de la UPOV, situación legal el 24 de octubre de 2002).

La expansión continuada de la pertenencia a la UPOV puede tener su origen, en parte, en recientes acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y la Unión Europea, por un lado, y con países en vías de desarrollo, por el otro. Estos acuerdos bilaterales a menudo exigen que el Estado en desarrollo se adhiera a la UPOV dentro de un plazo señalado y que haga efectivos sus estándares, aunque el Estado sea ya miembro del ADPIC. Ejemplos de estos acuerdos bilaterales incluyen al celebrado entre Estados Unidos y Nicaragua, firmado en enero de 1998; entre Estados Unidos y Jordania firmado en octubre de 2000 y el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Igualmente importante es el hecho de que una vez que el Estado en vías de desarrollo promulga esta protección de los DPI de mayor nivel en sus leyes nacionales, la cláusula de NMF obliga a extender esta protección a *todos los demás 143 Estados miembros del ADPIC*. De esta forma, los acuerdos bilaterales pueden ser utilizados para elevar el nivel de protección de los DPI más allá de lo exigido por el Acuerdo sobre los ADPIC (Drahos, 2001, págs. 794-807).

3.3.2. Miembros del ADPIC y del Acta de la UPOV de 1978. Esta designación del Cuadro 3 actualmente cubre aproximadamente veintiocho (28) países: Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, República Checa, Ecuador, Eslovaquia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Kenya, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay. Los Estados de esta categoría disfrutaban en parte de mayor libertad como resultado de una protección más limitada de los derechos de los obtentores contenida en el Acta de la UPOV anterior.

3.3.2.1. Requisitos obligatorios. Los Estados partes de ambos acuerdos deben extender la protección a todas las variedades vegetales, cumplir los principios del trato nacional y de NMF del ADPIC y adoptar medidas eficaces de observancia. Deben cumplir igualmente todos los demás requisitos del Acta de 1978, incluyendo los requisitos de elegibilidad, los plazos de duración de la protección, los derechos exclusivos y la obligatoria excepción de los obtentores. Comparada con el Acta de 1991, sin embargo, los derechos exclusivos de los obtentores son más limitados, los plazos de duración de la protección son más cortos y las excepciones y las limitaciones más amplias.

3.3.2.2. Cuestiones sobre las opciones y la aplicación práctica. Los Estados que pasan a formar parte del ADPIC después de unirse al Acta de 1978 de la UPOV y haber adoptado leyes en consonancia con ese Acta afrontan una situación similar a la de los Estados partes a la vez del ADPIC y del Acta de 1991. Para cumplir plenamente el ADPIC, esos Estados miembros del Acta de 1978 deben modificar sus leyes para proteger los cuatro requisitos básicos del artículo 27.3(b) y deben suprimir de sus leyes toda disposición que imponga la reciprocidad como condición para proteger las variedades de obtentores extranjeros. Además, los Estados de esta categoría pueden decidir modificar sus leyes para incorporar algunos o todos los estándares del Acta de 1991 sin ser parte de ella. La negativa a hacerlo, sin embargo, no infringe el artículo 27.3(b), puesto que los estándares del Acta de 1978 satisfacen su obligación de proteger las obtenciones vegetales mediante un DPI *sui generis*.

3.3.2.3. Tendencias en las leyes nacionales. Según la información facilitada al Consejo de los ADPIC en mayo de 1999, Canadá, la República Checa, Hungría, Noruega y Nueva Zelanda (únicos países que suministraron información) indicaron que habían adoptado leyes de protección de las variedades vegetales que cumplían con el Acta de 1978 (Doc. OMC IP/C/W/273, págs. 8-9).

3.3.3. Miembros únicamente del Acta de la UPOV de 1991 o 1978. Hay pocos miembros fuera de la OMC que protejan las variedades vegetales únicamente en virtud de su pertenencia a la UPOV. Sólo Ucrania y Rusia forman parte actualmente de esta categoría del Cuadro 3, y ambos son observadores en la OMC. Estos países se enfrentan a un juego diferente de obligaciones legales internacionales.

3.3.3.1. Requisitos obligatorios. Deben cumplir todos los numerosos requisitos del Acta de la UPOV de la que sean parte. Sin embargo, no tienen obligación de conceder medidas eficaces de observancia a los obtentores, sus obligaciones del trato nacional se limitan a aquellos Estados que sean miembros del mismo Acta y, en el caso de los Estados vinculados por el Acta de 1978, no necesitan proteger todas las variedades vegetales y pueden imponer ciertos requisitos de reciprocidad sobre las variedades que protegen.

3.3.3.2. Cuestiones sobre las opciones y la aplicación práctica. Siempre que sus leyes cumplan con el Acta de la UPOV de la que sean parte y a menos que hayan ratificado otros

acuerdos internacionales sobre DPI, estos Estados no necesitan efectuar cambios adicionales en sus leyes nacionales de protección de variedades vegetales.

3.3.4. Miembros únicamente del ADPIC. Los Estados que son partes del Acuerdo sobre los ADPIC pero no de alguna de las Actas de la UPOV gozan de una libertad considerablemente mayor que la de aquéllos que son miembros sólo de una de las Actas. En virtud de su ratificación del ADPIC, estos Estados sólo están obligados a cumplir las cuatro obligaciones básicas del artículo 27.3(b). Esta categoría de los "sólo ADPIC" actualmente se aplica a 95 de los 144 Estados miembros de la OMC que no son también miembros de la UPOV. Dado el gran número de Estados en esta categoría (y el número adicional que previsiblemente entrarán en ella si tienen éxito sus esfuerzos para formar parte de la OMC), más adelante, en la sección 3.4 ofrecemos una discusión más detallada de las numerosas opciones de las que disponen para equilibrar la protección de los derechos de los obtentores con los objetivos políticos en conflicto.

3.3.5. No miembros ni del ADPIC, ni de la UPOV ni de otros acuerdos sobre DPI. Los países de esta categoría no tienen ninguna obligación de proteger las variedades vegetales ni los derechos de los obtentores de ninguna forma. A pesar de todo, los requisitos obligatorios y las decisiones discrecionales a las que se enfrentan otros gobiernos probablemente serán un importante objeto de interés para estos Estados a medida que el comercio mundial y los sistemas de protección de la propiedad intelectual se extiendan. La atención sobre los temas de los DPI será de particular importancia cuando esos Estados apliquen las obligaciones de otros tratados internacionales de los que puedan ser partes, como los objetivos de biodiversidad del CDB o los requisitos de acceso del TIRFAA. Los Estados de esta categoría deberían considerar si es políticamente adecuado promulgar leyes que sean incompatibles con el ADPIC y con la UPOV, ya que algo así les impediría formar parte de ambos sistemas de tratados a menos que lleven a cabo una segunda revisión de sus leyes. Además, las acciones unilaterales de o los acuerdos bilaterales con países industrializados pueden presionar a esos Estados para que cumplan los estándares internacionales sobre DPI aunque sigan estando fuera de la OMC o de la UPOV. Por estas razones, los Estados que aún no son miembros del ADPIC deberían tener mucho cuidado con las opciones discrecionales de que disponen los miembros del ADPIC, analizadas en la siguiente sección.

3.4. Opciones discrecionales a disposición de los países "sólo ADPIC".

3.4.1. Introducción. Esta sección identifica un cierto número de opciones que los Estados partes del Acuerdo sobre los ADPIC (pero no de ninguna de las Actas de la UPOV) pueden escoger para hacer los DPI a la medida de las particularidades de sistemas nacionales jurídicos y económicos. Estos mecanismos ajustan el alcance y contenido de los DPI para tener en cuenta el nivel de desarrollo de las industrias agrícolas y fitomejoradoras de un país y su deseo de equilibrar la protección de los DPI con otros importantes objetivos sociales identificados en la Primera Parte. Más adelante, el Cuadro 4 ofrece un panorama de las distintas opciones que pueden ser utilizadas para alcanzar esos objetivos.

3.4.1.1. Enfoques establecidos para la protección sui generis de las variedades vegetales. Una vez que los miembros del ADPIC adoptan los cuatro requisitos obligatorios del artículo 27.3(b), son libres para moldear sus leyes nacionales de protección de las variedades vegetales y las innovaciones relacionadas con las plantas con arreglo al Acta de la UPOV de 1991, al Acta de la UPOV de 1978, las disposiciones sobre patentes del ADPIC o mediante una combinación de esos enfoques. Cada uno de estos enfoques "establecidos" consigue, de

diferentes formas, el principal objetivo político del sistema de los DPI: crear los incentivos adecuados para que los obtentores desarrollen y comercialicen nuevas variedades. Determinar si alguno de esos enfoques establecidos es apropiado para un país concreto dependerá de las necesidades de la industria agrícola y de los agricultores de ese país, de su deseo de fomentar las inversiones extranjeras relacionadas con el fitomejoramiento y la biotecnología, y sus objetivos en el comercio internacional. Estos temas son tratados con mayor detalle más adelante.

3.4.1.2. Enfoques alternativos para la protección *sui generis* de las variedades vegetales. Sin embargo, ninguno de los enfoques "establecidos" para la protección de las variedades vegetales tiene en cuenta directamente los otros objetivos políticos identificados anteriormente en la sección 1.3.6. , como el fomento de la biodiversidad, la promoción del acceso a los recursos fitogenéticos en términos justos y equitativos, el reconocimiento de los derechos de los agricultores y la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades autóctonas. Los miembros del ADPIC tienen, sin embargo, la suficiente autonomía para alcanzar ambos grupos de objetivos, desviándose de una estricta adhesión a la UPOV o a un modelo de patentes y adoptando en su lugar formas alternativas de protección jurídica adaptadas a las necesidades concretas de sus sociedades y economías. La siguiente sección identifica y comenta un cierto número de esas alternativas, incluyendo: (1) la revisión de los requisitos de elegibilidad; (2) la imposición de condiciones adicionales para la concesión de la protección; y (3) modificando aspectos específicos de la protección legal como los derechos exclusivos, el material protegido, la duración o las excepciones y las limitaciones.

3.4.2. Revisión de los requisitos de elegibilidad. Como ya comentamos en el párrafo 2.2.1.2, los cuatro requisitos de elegibilidad de la UPOV – novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad- han sido criticados como innecesariamente rígidos, infravalorando la diversidad fitogenética e impidiendo la presentación de solicitudes por parte de agricultores tradicionales, en contraposición a los obtentores comerciales. Los miembros del ADPIC no deben reproducir estos problemas en el momento de diseñar sus sistemas legales *sui generis*. Al contrario, son libres de mejorar cada uno de los requisitos de elegibilidad.

Por ejemplo, los miembros pueden conceder la protección a germoplasma vegetal que sea más heterogéneo que las variedades vegetales establecidas pero que a pesar de todo sea lo suficientemente distinto como para permitir su identificación. La extensión de la protección a esas variedades heterogéneas permitiría a los agricultores y a las comunidades autóctonas solicitar la protección mediante DPI de las variedades locales o de las variedades que han cultivado utilizando métodos de agricultura y de selección tradicionales (Leskien y Flitner, 1997, pág. 53). Una protección de ese tipo conllevaría la demanda del reconocimiento de los "derechos de los agricultores" y de los derechos de "los conocimientos tradicionales" (véase subseccs. 1.3.6.2 y 1.3.6.3, más atrás) para utilizar los DPI para compensar a los agricultores y a las comunidades autóctonas por la preservación de las variedades locales y de otras variedades cultivadas tradicionalmente; y les daría un incentivo para continuar con esas actividades de preservación. También impediría que terceros (incluyendo obtentores en otros países) reclamasen derechos exclusivos sobre variedades que los agricultores o las comunidades autóctonas han venido cultivando. Debería destacarse, sin embargo, que muchos de los conocimientos que poseen estos grupos están relacionados con las plantas, pero no se refieren a las variedades vegetales como tales, por lo que demandas sobre ambos grupos de derechos pueden no verse plenamente satisfechas mediante este enfoque.

Un Estado que proteja variedades heterogéneas podrá conceder derechos exclusivos tanto a individuos que demuestren su participación en la creación o mantenimiento de la variedad heterogénea como a comunidades de agricultores o a poblaciones autóctonas. Con una u otra opción, los Estados necesitarán desarrollar un mecanismo para distinguir entre dos o más variedades protegidas, una tarea que puede suponer la definición de distancias genéticas mínimas entre variedades (IPGRI, 1999, pág. 16). Y la adopción de esta última opción puede resultar difícil, ya que el reconocimiento de derechos de grupos es un aspecto nuevo del derecho de propiedad intelectual y sólo recientemente los gobiernos han empezado a considerar cómo pueden ser estructurados esos derechos (Crucible Group, 2001, págs. 33-124; OMPI, 2001). Finalmente, la protección de variedades heterogéneas supone aumentar el potencial de superposición de solicitudes por parte de obtentores. Por ello puede ser aconsejable limitar los derechos exclusivos o la duración de la protección otorgada a esas variedades para limitar tales conflictos.

3.4.2.1. *Modificar los requisitos de elegibilidad para promover la diversidad genética.* Los Estados pueden también introducir cambios más significativos en los requisitos de elegibilidad de la UPOV como un medio de promover la diversidad fitogenética (véase sec. 1.3.6.1, anterior).

3.4.2.1.1. *Distinción e identificabilidad.* Para conseguir una mayor diversidad fitogenética los autores han propuesto un estándar de "distinción e identificabilidad" más flexible que sustituya el limitado enfoque de la UPOV sobre las propiedades físicas específicas de las variedades con un examen de las muchas características diferentes por las que una variedad concreta puede ser identificada (Leskien y Flitner, 1997, pág. 53).

3.4.2.1.2. *Opciones para la puesta en práctica.* Un estándar de distinción e identificabilidad permite a los Estados fomentar la heterogeneidad o polimorfismo en caracteres de la planta no relevantes como la forma o el color de las hojas (IPGRI, 1999, pág. 15). Sin embargo, los Estados no están obligados a adoptar este estándar para todos los fines. Pueden, por ejemplo, aplicar diferentes criterios de elegibilidad a diferentes variedades, utilizando criterios como los de la UPOV para las variedades desarrolladas mediante las industrias de mejoramiento tradicionales y criterios más flexibles para variedades más heterogéneas (Idem, pág. 17).

3.4.2.2. *Protección de las variedades descubiertas.* A diferencia de las Actas de la UPOV, los miembros del ADPIC no están obligados a proteger variedades que hayan sido simplemente descubiertas. Sin embargo, determinar si esa protección debería ser concedida es una cuestión difícil.

3.4.2.2.1. *Beneficios y costes de la protección.* Por un lado, el "descubrimiento . . . de mutaciones o variantes en una población de plantas cultivadas es una fuente de variedades de gran importancia económica para la agricultura" (Crucible Group, 2001, pág. 139). Por esta razón, beneficiaría a los sistemas agrícolas y a la seguridad alimentaria en general de los Estados el conceder un incentivo para que tanto los obtentores como los agricultores descubran nuevas variedades. Por otro lado, la protección de variedades descubiertas invita al abuso. Por ejemplo, un estudio empírico ha documentado una categoría de obtentores que buscan la protección en un Estado para el "descubrimiento" de una variedad local u otra variedad tradicional que es generalmente conocida y cultivada en otro Estado (Plant Breeders Wrongs, 1999).

3.4.2.2. Opciones para la puesta en práctica. Son varias las opciones que los Estados pueden elegir para capturar los beneficios de la protección de variedades descubiertas evitando a la vez los abusos. Por ejemplo, un Estado puede prohibir la protección de variedades "descubiertas en la naturaleza" y centrarse en la protección de descubrimientos cuando es más necesario: en descubrimientos que pueden ser evaluados y reproducidos antes de ser comercialmente explotados (Crucible Group, 2001, págs. 138, 140). Como alternativa, un Estado puede definir como "estado de la técnica" las plantas en conjunto y exigir al obtentor que demuestre que la variedad para la que solicita protección no ha sido utilizada o conocida (incluso si no estaba legalmente protegida) en otros Estados. Presumiblemente, las variedades descubiertas no incluirían las variedades que forman parte del "sistema multilateral" de recursos fitogenéticos objeto de regulación por el TIRFAA (véase Cuarta Parte, más adelante).

3.4.3. Requisitos adicionales para el otorgamiento de la protección. Además de los requisitos de elegibilidad impuestos por las Actas de la UPOV, los Estados pueden imponer condiciones adicionales para la concesión de la protección como un medio de aplicar las obligaciones del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Estas condiciones incluyen una declaración del origen del material fitogenético en cuestión y un requisito de que la entidad que desee la protección haya obtenido el consentimiento previo informado del país o de la comunidad de origen relevante. Estas condiciones fomentan la obligación del CDB de promover una justa y equitativa distribución de los beneficios derivados de la utilización de esos recursos por terceros. Como se explica más adelante, sin embargo, existen muchas cuestiones sin resolver asociadas a cómo operarían en la práctica esas condiciones.

3.4.3.1. Declaración del origen del material fitogenético. Con esta opción, un Estado podría exigir a los obtentores la entrega de una declaración que revele el origen del germoplasma u otro material genético del que se deriven sus nuevas variedades (Leskien y Flitner, 1997, pág. 56). La declaración podría identificar el país de origen, la comunidad de origen o ambas.

El suministro de este tipo de información creará una base de datos accesible al público sobre el origen geográfico y genético de las variedades protegidas. Esta base de datos aporta una herramienta de control contra la "biopiratería" ayudando a identificar a los obtentores que solicitan protección de material fitogenético que es ampliamente conocido o usado en otras jurisdicciones o que se halla en colecciones *ex situ* (véase sec. 1.3.6.5, más atrás). También puede facilitar el objetivo del CDB de la distribución de los beneficios mediante el suministro de información sobre las condiciones de acceso o compensación a los gobiernos o comunidades que negocien con entidades privadas que soliciten protección.

El requisito de una declaración del origen plantea numerosos problemas de aplicación. En primer lugar, con frecuencia resulta imposible identificar con precisión la fuente del material genético, aun utilizando las técnicas más avanzadas. Dicho material podría además atribuirse a más de un país o comunidad local. Por otro lado, aun cuando sea posible identificar el origen geográfico de una variedad, el costo de su documentación podría disuadir a algunos obtentores de seguir buscando protección jurídica en ese Estado o incluso de seguir creando nuevas variedades. Desde un punto de vista práctico, un Estado necesitaría elegir los métodos utilizados para verificar la información contenida en la declaración y, además, las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento (Crucible Group, 2001, págs. 158-159). A pesar de que todos estos problemas pueden ser solucionados, los Estados pueden alcanzar los objetivos del CDB por otros medios, como la promulgación de leyes nacionales sobre acceso para regular

desde el origen las condiciones por las cuales las entidades privadas podrán acceder y utilizar el germoplasma vegetal.

3.4.3.2. *La exigencia del consentimiento informado previo.* Una segunda manera de promocionar los objetivos del CDB consiste en exigir a los solicitantes de protección de una variedad vegetal que demuestren haber obtenido el consentimiento informado previo del país y/o la comunidad en la que se originó el germoplasma (Crucible Group, 2001, pág. 159).

A diferencia del requisito de la declaración del origen, la exigencia del consentimiento informado previo niega a los obtentores toda protección jurídica para sus innovaciones sobre el material fitogenético en un Estado, a menos que hayan negociado con el gobierno o la comunidad de otro Estado. Podría pues convertirse en un mecanismo para la promoción de la distribución de los beneficios relativos a los recursos fitogenéticos (véase Leskien y Flitner, 1997, pág. 46).

Muchas de las mismas dificultades asociadas al requisito de la declaración del origen se presentan también en el consentimiento informado previo. Las cuestiones teóricas incluyen el determinar desde cuándo hay que trazar la antigüedad de una variedad y decidir si hacer que este requisito sea retroactivo. Las cuestiones prácticas incluyen la verificación de la información y la observancia (Crucible Group, 2001, págs. 160-161). Aquí también, las leyes nacionales sobre el acceso proporcionan un método distinto al de los DPI con el que poder alcanzar los mismos objetivos. Las leyes sobre el acceso, por ejemplo, pueden obligar a que el Estado o comunidad en la que estén situados los recursos fitogenéticos sean compensados por sus pasados esfuerzos de conservación de la diversidad vegetal por parte de los que deseen desarrollar dichos recursos.

3.4.4. *Modificación de los derechos exclusivos, del material protegido, de la duración o de las excepciones y las limitaciones.* Una vez que un Estado elige los requisitos de elegibilidad y las condiciones que determinan qué variedades pueden ser protegidas con arreglo a sus leyes nacionales, debe luego decidir si modificar los demás elementos del derecho *sui generis* de los obtentores, incluyendo la materia, los derechos exclusivos, la duración de la protección y las excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos. Cada uno de estos elementos está abierto a su variación por parte de los miembros del ADPIC.

3.4.4.1. *Adaptar la protección de las variedades vegetales a la economía agraria de un Estado.* Los Estados con industrias agrícolas o de fitomejoramiento de gran escala normalmente sacan provecho de la adopción de una protección de los DPI relativamente sólida, con un amplio abanico de derechos exclusivos, una lista expansiva de material protegido y relativamente limitadas excepciones y limitaciones (con la posible excepción de la excepción de los obtentores, descrita por los grupos defensores de los obtentores como esencial para promocionar las innovaciones relacionadas con las plantas -véase FIS/ASSINSEL-). Estas protecciones sólidas facilitarán la exportación de los productos de la cosecha, la importación de los materiales de propagación y las inversiones de empresas extranjeras (IPGRI, 1999, pág. 10).

Los Estados con sistemas agrícolas de ámbito nacional o que se basen en el cultivo de variedades tradicionales por parte de agricultores de pequeña escala se encuentran ante un diferente conjunto de intereses e incentivos. Sus poblaciones normalmente prefieren una protección débil de los DPI, con un amplio privilegio de los agricultores que permita a éstos tanto guardar como intercambiar semillas. Sin embargo, una protección demasiado débil no es

aconsejable, ya que desalentará que los obtentores extranjeros realicen importaciones de semillas u otros materiales de propagación (que pueden constituir un importante componente del suministro de alimentos del país), y podría disuadir las inversiones de empresas o investigadores extranjeros para quienes la protección de los DPI es fundamental.

Los Estados con economías agrarias mixtas pueden beneficiarse de la adopción de distintos niveles de protección adaptados a las necesidades de sus industrias nacionales. Por ejemplo, pueden promulgar diferentes estándares de protección para los obtentores comerciales y no comerciales, con normas más rígidas para los primeros, para así compensarles por sus inversiones de capital y por los costes de distribución. Podrían también permitir la protección de una misma variedad tanto con derechos del obtentor como mediante patente (por ejemplo, en los países en los que predominan tanto los métodos clásicos de mejoramiento como los métodos que utilizan la manipulación genética). Por contra, dichos Estados pueden promulgar estándares distintos y exclusivos para variedades específicas. Una protección sólida de los DPI mediante patentes puede utilizarse para impulsar la creación de nuevos cultivos ornamentales y de exportación de alto valor, sin perjudicar a los consumidores nacionales, mientras que los derechos de los obtentores pueden utilizarse para otras especies, cuando el Estado desee equilibrar la protección de los DPI con los intereses de los agricultores (véase IPGRI, 1999, págs. 6-7, 17).

3.4.4.2. Opciones adicionales. Los próximos párrafos examinan cuatro opciones adicionales a disposición de los Estados que deseen promulgar leyes *sui generis* de protección de las variedades vegetales. Cabe notar, sin embargo, que estas opciones se alejan sustancialmente de los modelos establecidos de protección de las variedades vegetales. Podrían pues resultar compatibles con el ADPIC sólo si se aplican con restricción de la manera descrita más adelante.

3.4.4.2.1. Protección de las variedades con un sello de protección de las variedades vegetales. Una manera de proporcionar a los obtentores una protección jurídica mínima, cumpliendo al mismo tiempo con el artículo 27.3(b), podría ser la de conceder a los obtentores el derecho exclusivo de anunciar o comercializar una variedad utilizando un sello o un certificado emitido por las autoridades estatales. A diferencia de los derechos exclusivos reconocidos por las Actas de la UPOV, que se refieren a los usos particulares del material de propagación y cosechado de una variedad protegida, un sistema de sellos permitiría el uso libre de dichos materiales y exigiría simplemente la autorización del titular del derecho para poder utilizarlos con el sello (Leskien y Flitner, 1997, pág. 62). Tendría pues la ventaja de la simplicidad respecto al sistema de la UPOV, ya que no se necesitaría reconocer excepciones o limitaciones específicas. Además, debido a que un sello proporciona derechos más débiles, un Estado puede decidir ampliar la duración de la protección de la que disfrutaban los obtentores (Id.). A pesar de ello, no está claro si un sistema de sellos podría generar los suficientes incentivos para la obtención de nuevas variedades. En los mercados en los que los consumidores priman la calidad y el origen de las semillas que adquieren, la protección de las nuevas variedades sólo mediante un sello podría proporcionar una remuneración adecuada a los obtentores. Cuando los consumidores de semillas se preocupan menos por estos atributos y se fijan más en las propiedades físicas de una variedad, un sistema de sellos estaría desaconsejado, ya que los consumidores probablemente comprarán semillas en cualquier fuente disponible y no pagarán a los obtentores una prima por la calidad representada por semillas protegidas con un sello.

3.4.4.2.2. Reconocimiento de los derechos de los agricultores mediante un detallado privilegio de los agricultores. Un Estado que desee reconocer el concepto de "derechos de los agricultores" (véase sec. 1.3.6.2, más atrás) podrá hacerlo promulgando un privilegio a favor de los agricultores más amplio o más detallado que el que se encuentra en cualquiera de las Actas de la UPOV. Al contrario de la protección de variedades heterogéneas cultivadas por los agricultores (véase sec. 3.4.2, más atrás), un privilegio de los agricultores no supone para éstos un incentivo para conservar la diversidad fitogenética. Reconoce, en cambio, las reclamaciones de los agricultores de continuar con prácticas tradicionales como la siembra de semillas guardadas de compras anteriores, el intercambio de semillas, e incluso la venta limitada de semillas a otros agricultores sin los costos y las restricciones que imponen los DPI. Sin embargo, una excepción de los agricultores indebidamente amplia podría perjudicar notablemente una ley de protección de las variedades vegetales al limitar los derechos exclusivos de los obtentores en un mercado del que procede una gran parte de sus ingresos. Una manera de conciliar estos intereses contrapuestos sería adoptar una definición clara de qué agricultores tienen derecho al privilegio, con una fuerte preferencia por los agricultores de pequeña escala. Según un reciente estudio, estos agricultores pueden determinarse haciendo referencia a variables como (1) la proporción de la cosecha total utilizada para consumo personal, (2) la superficie cultivada con una variedad protegida, (3) el volumen producido y cosechado de la variedad, o (4) el volumen cosechado de todos los cultivos producidos por el agricultor (Crucible Group, 2001, págs. 144-145).

3.4.4.2.3. Privilegiar el empleo de variedades derivadas de germoplasma de origen local. Este privilegio, que podría adoptar la forma de una excepción o de una licencia obligatoria, permitiría a los residentes de un Estado utilizar, sin la autorización del titular del derecho, las variedades vegetales que deriven de germoplasma recolectado en ese Estado. La excepción proporciona un mecanismo con el que alcanzar el objetivo del CDB de una distribución justa y equitativa de los beneficios que generen la utilización de recursos fitogenéticos. Logra este objetivo limitando los derechos de obtentores en aquellos territorios que proporcionaron las materias primas genéticas sobre las que se basaron las mejoras. Sin embargo, existen numerosas dificultades ligadas a este privilegio del "origen local". En primer lugar, la excepción puede perjudicar a la industria nacional de fitomejoramiento de los Estados en los que los obtentores recolectan el germoplasma local (Crucible Group, 2001, págs. 171-172). Por esta razón, un Estado podría estar tentado de aplicar la excepción del origen local exclusivamente a los obtentores extranjeros. Sin embargo, una limitación de este tipo violaría claramente la regla del trato nacional y sería, así, incompatible con las obligaciones básicas del artículo 27.3(b) del ADPIC.

3.4.4.2.4. Exonerar los usos consuetudinarios de las variedades vegetales. Otra manera de reconocer los derechos de las comunidades locales sería la de privilegiar sus usos consuetudinarios de las variedades vegetales, un término ambiguo que podría definirse incluyendo aquellos usos que las comunidades autóctonas han llevado a cabo tradicional y regularmente como una parte de sus prácticas agrícolas o culturales (Crucible Group, 2001, pág. 168). Dicha exoneración en principio sería compatible con el artículo 27.3(b) sólo si el Estado define con precisión los tipos de usos consuetudinarios permitidos por sus leyes y proporciona una remuneración equitativa a los obtentores en el caso de que la exoneración sea especialmente amplia. Dejar este concepto indefinido invitaría a abusos, particularmente en los Estados que al mismo tiempo decidan adoptar procedimientos mínimos para que los obtentores puedan hacer respetar sus derechos.

El siguiente Cuadro 4 muestra muchas de las opciones disponibles para los Estados miembros "sólo ADPIC" para alcanzar los objetivos sociales examinados en las secciones anteriores. Divide las opciones en tres categorías: (1) las consistentes con los enfoques establecidos sobre la protección de las variedades vegetales según leyes de patentes o leyes modelo UPOV; (2) las que podrían elegirse según los enfoques alternativos sobre la protección de las variedades vegetales y que son, sin embargo, compatibles con el ADPIC; y (3) las opciones que se encuentran al margen de la compatibilidad con el ADPIC.

CUADRO 4: Cómo alcanzar los objetivos sociales según los diferentes sistemas *sui generis*

Objetivos sociales	Cómo alcanzan los objetivos las leyes "establecidas" de patentes o modelo UPOV sobre de protección de las variedades vegetales compatibles con el ADPIC	Cómo alcanzan los objetivos las leyes "alternativas" de protección de las variedades vegetales compatibles con el ADPIC	Cómo se alcanzan los objetivos con las opciones de protección de las variedades vegetales al margen de la compatibilidad con el ADPIC
Protección de los derechos de agricultores	1. Excepción de los agricultores limitada 2. Protección de las variedades descubiertas	1. Protección de variedades heterogéneas 2. Protección de las variedades descubiertas	1. Privilegio de los agricultores detallado 2. Sistema de sellos para la protección de las variedades vegetales
Promoción de la biodiversidad	Los derechos exclusivos crean incentivos para los obtentores para inventar nuevas variedades	1. Distinción e identificabilidad 2. Protección de variedades heterogéneas	Excepción del origen local o licencia obligatoria
Prevención de la "Biopiratería"	Extensión de la definición de "estado de la técnica"	1. Extensión de la definición de "estado de la técnica" 2. Declaración del origen 3. Consentimiento informado previo	No existen opciones al margen de la compatibilidad con el ADPIC
Protección de los Conocimientos Tradicionales y de los Derechos de las Comunidades Autóctonas	No se alcanzan a no ser que los conocimientos o los derechos cumplan con los criterios establecidos para la protección como DPI	1. Distinción e identificabilidad 2. Protección de variedades heterogéneas	Excepción de los usos consuetudinarios de las variedades vegetales
Distribución equitativa de los beneficios	No se alcanza a través de legislación sobre los DPI	1. Declaración del origen 2. Consentimiento informado previo	Excepción del origen local o licencia obligatoria

3.5. Tendencias actuales en las leyes nacionales.

Si bien las secciones anteriores han identificado numerosas opciones para los Estados "sólo ADPIC", solamente unos pocos Estados han decidido ejercer la discrecionalidad reconocida por el ADPIC para adoptar leyes nacionales de protección de las variedades vegetales que no sigan una de las dos Actas de la UPOV. En efecto, la información presentada por la UPOV al Consejo de los ADPIC sugiere que el número de Estados que previsiblemente promulgarán leyes de protección de las variedades vegetales basadas en una de las dos Actas de la UPOV podría muy pronto llegar a cien (IP/C/W/305/ Add. 4, 2001).

3.5.1. Proyectos de leyes alternativas sobre protección de las variedades vegetales. Un proyecto de ley de protección de las variedades vegetales de la India proporciona un ejemplo

significativo contrario a esta tendencia a seguir las normas de la UPOV. Dicha propuesta de ley intenta aplicar tanto los derechos de los obtentores como los de los agricultores reconociendo el concepto de derechos de los agricultores y permitiéndoles registrar las variedades que cultivan. El proyecto de ley también contiene disposiciones acerca de la distribución de los beneficios que permiten que individuos y comunidades soliciten una compensación por su contribución a la diversidad fitogenética. Por último, una sección de un proyecto de ley de enmienda de la Ley de Patentes de la India obliga a que los inventores revelen la fuente y el origen geográfico del material biológico utilizado para sus invenciones (Collet, 2001, págs. 219-222). Otras propuestas de leyes que se alejan de la estricta adhesión a la UPOV incluyen los proyectos de ley de Bangladesh, Nicaragua, Tailandia y Zambia (GRAIN, 1998, pág. 5; GRAIN, 1999, págs. 2-7), y un modelo de ley elaborado por la Organización para la Unidad Africana que cubre no sólo los derechos de los obtentores, sino también los derechos de los agricultores, la distribución de los beneficios y el acceso a los recursos genéticos (Modelo de Legislación Africana, 1998).

3.5.2. La falta de adopción de leyes de protección de las variedades vegetales. Actualmente la tendencia más llamativa, sin embargo, es el gran número de miembros del ADPIC que no han promulgado *ninguna* ley de protección de las variedades vegetales a pesar de la fecha límite de 2000, para la puesta en práctica de estas leyes por parte de los países en vías de desarrollo. De acuerdo con un estudio de mayo de 2000, el 80% de los países africanos, el 80% de los países de la región Asia-Pacífico y el 56% de los Estados de América Latina y del Caribe, que deberían haber aplicado el artículo 27.3(b) del ADPIC dentro de 2000, aún no lo han puesto en práctica (GRAIN, 2000, págs. 5-6). Esta omisión puede atribuirse a la naturaleza controvertida del artículo 27.3(b) y al hecho de que estaba prevista una revisión del artículo en 1999, un año *antes* del plazo límite de aplicación de 2000. El ritmo de la puesta en práctica parece que no aumentará hasta que los Estados miembros de la OMC discutan el alcance de la protección de las variedades vegetales como una parte de la Ronda Doha de negociaciones comerciales que comenzó en noviembre de 2001 (véase la Cuarta Parte, más adelante).

3.6. Comprensión de las limitaciones de los sistemas *sui generis* de DPI.

Si bien los objetivos sociales distintos a los de los DPI pueden incorporarse a las leyes de protección *sui generis* de las variedades vegetales, un enfoque de este tipo probablemente sería insuficiente en sí mismo para alcanzar estas metas. Los Estados que deseen alcanzar estos objetivos pueden entonces volverse hacia otras concepciones jurídicas, como los reglamentos sobre acceso, las leyes de semillas y la legislación sobre biodiversidad (Correa, 1998, págs. 9-10). Los gobiernos son libres de promulgar leyes de este tipo siempre que no entren en conflicto con los requisitos de cualquier acuerdo internacional sobre los DPI del que sean parte. Como se explica en la próxima sección, sin embargo, recientes acontecimientos han mostrado la posibilidad de que los acuerdos internacionales pueden evolucionar en el sentido de reducir la discrecionalidad de los Estados para promulgar dichas leyes o para dar efecto a objetivos diferentes a los de los DPI.

4. CUARTA PARTE: FUTURAS REVISIONES DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE DPI QUE AFECTAN A LA PROTECCION DE LAS VARIETADES VEGETALES: LA RONDA DOHA DE LA OMC Y EL TIRFAA

4.1. *Introducción.*

El sistema jurídico internacional que regula los DPI sobre las variedades vegetales y los recursos fitogenéticos está a punto de cambiar. El origen de este cambio es doble. En primer lugar, en noviembre del 2001 los miembros de la OMC acordaron llevar a cabo una nueva ronda plurianual de negociaciones comerciales que incluirán la revisión de las obligaciones sobre DPI relacionados con los vegetales previstas del ADPIC. En segundo lugar, en el mismo mes la Conferencia de la FAO adoptó un nuevo Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). Ambos eventos merecen especial atención por parte de aquellos gobiernos que se planteen la conveniencia y el ámbito de aplicación de la protección mediante DPI de las variedades vegetales y de los obtentores. Dentro de la OMC, los Estados volverán a examinar el artículo 27.3(b) del ADPIC y considerarán si ampliarlo o reducirlo, y si armonizar los diferentes, y a veces conflictivos, enfoques nacionales. El TIRFAA, por el contrario, desea establecer un sistema de acceso a los recursos fitogenéticos y conseguir muchos de los demás objetivos sociales examinados anteriormente, en la sección 1.3.6. Al hacer esto, sin embargo, intenta limitar los tipos de materiales fitogenéticos que podrán ser protegidos como propiedad intelectual.

4.2. *La Ronda Doha de negociaciones comerciales de la OMC.*

El 14 de noviembre de 2001, los ministros de comercio de 142 Estados miembros de la OMC reunidos en Doha, Qatar, llegaron a un acuerdo sobre el texto de numerosas declaraciones oficiales que servirán de marco de referencia para una nueva ronda de negociaciones comerciales. Estas declaraciones no tratan expresamente la cuestión de la protección de las variedades vegetales. Sin embargo, indican que la OMC llevará a cabo una amplia revisión de la relación existente entre los DPI sobre las plantas y los objetivos políticos opuestos en el momento de considerar si y de qué manera revisar el texto actual del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.2.1. *Las tensiones comerciales entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo.* Después del fracaso, ampliamente divulgado, de las reuniones de la OMC llevadas a cabo en Seattle, Estado de Washington, EE.UU., en diciembre de 1999, los países industrializados estaban impacientes por comenzar una nueva ronda de negociaciones comerciales para afrontar las numerosas cuestiones surgidas a partir de la conclusión de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales en 1994. Los países en vías de desarrollo, sin embargo, se habían resistido a muchos aspectos del sistema del comercio internacional y se plantearían la negociación de nuevas obligaciones comerciales sólo si obtuviesen concesiones sustanciales para lograr sus intereses. Según un reciente comentario, durante los últimos dos años "los países en vías de desarrollo, en general, estuvieron más coordinados, fueron más explícitos y estuvieron mejor informados que en el pasado" (CIDSE, 2002, pág. 2) y se encontraron así en una posición más favorable para negociar dichas concesiones.

4.2.2. *Desacuerdo sobre el alcance de la revisión del artículo 27.3(b).* En el sector de la protección de las variedades vegetales, el debate entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo durante el período transcurrido entre Seattle y Doha se ha centrado en el

alcance de la revisión del artículo 27.3(b). Los Estados Unidos y Japón intentaron limitar dicha revisión a las medidas que los miembros de la OMC habían adoptado para cumplir las obligaciones establecidas por ese artículo, utilizando el Acta de la UPOV de 1991 como principal punto de referencia para determinar si un sistema *sui generis* de protección de las variedades vegetales era eficaz o no (IP/C/W/162, 1999; IP/C/W/236, 2000). Los países en vías de desarrollo, encabezados por la India, Brasil y los países africanos, buscaron un enfoque mucho más amplio del proceso de revisión. Desde su punto de vista, la revisión del artículo 27.3(b) presentaba una oportunidad para volver a estudiar si las plantas y otras formas de vida debían ser protegidas mediante un DPI. Incluso si la protección mediante DPI fuese apropiada, los países en vías de desarrollo vieron en el proceso de revisión un medio de armonizar el ADPIC con el CDB y con el Compromiso para promover la biodiversidad, reconocer los derechos de los agricultores y proteger los conocimientos tradicionales y los derechos de las comunidades autóctonas (IP/C/W/228, 2000; IP/C/W/206, 2000; IP/C/W/161, 1999). Los gobiernos europeos adoptaron una posición intermedia entre estos dos puntos de vista opuestos, argumentando que la armonización podía conseguirse no mediante revisiones del artículo 27.3(b), sino mediante leyes nacionales que buscaran llevar a la práctica las obligaciones de los tratados internacionales (IP/C/W/254, 2001).

4.2.3. Disposiciones de las declaraciones de Doha relativas al artículo 27.3(b). Un repaso de las declaraciones adoptadas en Doha sugiere que la postura de los países en vías de desarrollo con respecto al alcance de la revisión del artículo 27.3(b) ha prevalecido ampliamente.

El párrafo 19 de la Declaración Ministerial invita al Consejo de los ADPIC, en su revisión de este artículo, a examinar:

entre otras cosas, la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore, y otros nuevos acontecimientos pertinentes señalados por los Miembros. . . . Al realizar esta labor, el Consejo de los ADPIC se regirá por los objetivos y principios enunciados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y tendrá plenamente en cuenta la dimensión de desarrollo (WT/MIN [01]/ DEC/W/1).

Si bien este párrafo no predetermina de ninguna forma el resultado del proceso de revisión del ADPIC, autoriza expresamente a los miembros a plantear no sólo las cuestiones de aplicación o técnicas relacionadas con los DPI sobre variedades vegetales, sino también otras cuestiones fundamentales relativas al alcance apropiado de protección a la luz de otros objetivos sociales y obligaciones internacionales opuestos. La referencia a los objetivos y principios de los artículos 7 y 8 del ADPIC es también llamativa. El artículo 7 enfatiza que la protección y la observancia de los DPI "deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología...de manera que favorezca el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones". De manera similar, el artículo 8 permite a los miembros "adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico....". La referencia a estos artículos demuestra que el ADPIC debe interpretarse en el sentido que permita que sus miembros adopten sistemas equilibrados de protección de la propiedad intelectual. Dos disposiciones adicionales ofrecen una mayor evidencia de que los ministros de la OMC quisieron que el proceso de revisión del artículo 27.3(b) fuese amplio.

En primer lugar, el párrafo 31 de la Declaración Ministerial contiene un mandato para la armonización de los sistemas comerciales de los miembros y las obligaciones ambientales llamativamente mucho más estricto que el párrafo relativo a la revisión del ADPIC. El párrafo 31 solicita negociaciones limitadas a "la relación entre las normas *vigentes* de la OMC y las *obligaciones comerciales específicas* establecidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente", manteniendo al mismo tiempo los derechos de los miembros de la OMC que no sean partes del tratado en cuestión (énfasis añadido).

En segundo lugar, los ministros de comercio adoptaron una separada "Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública" para afrontar la crisis de VIH de los países en vías de desarrollo incapaces de lograr acceder a medicamentos. La declaración señalaba que el Acuerdo sobre los ADPIC "puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos". Asimismo, reafirmaba "el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto". (WT/MIN (01)/DEC/W/2, párr. 4).

4.2.4. El equilibrio entre los DPI y otros objetivos: opciones políticas obligatorias o permisivas en un Acuerdo sobre los ADPIC revisado. Tomadas en conjunto, las disposiciones anteriores sugieren que la Ronda Doha de negociaciones comerciales ha abierto una oportunidad a los Estados que deseen equilibrar la protección de los derechos de los obtentores con otros objetivos sociales.

Para conseguir dicho equilibrio se dispone como potenciales herramientas políticas de todo el espectro de opciones ya examinadas en la sección 3.4 relativas a los sistemas de protección *sui generis*. Tomando un único ejemplo, los miembros podrán obligar a todo el que solicite una patente o la protección de una nueva variedad a revelar el origen del material fitogenético sobre el que se base la invención o la variedad, o a demostrar que el material ha sido adquirido con el consentimiento informado previo del país o comunidad de origen (véase sec. 3.4.3, anterior). Estas u otras opciones podrían ser adoptadas obligatoriamente o voluntariamente. Según un enfoque de obligatoriedad, habría que enmendar el ADPIC para obligar a todos los miembros de la OMC a enmendar a su vez sus leyes sobre los DPI y incluir así estas disposiciones de equilibrio político. Según un enfoque de voluntariedad, el ADPIC debería ser enmendado para aclarar que los Estados miembros pueden aplicar esas disposiciones sin infringir el tratado.

La opción obligatoria proporcionaría una solución internacional armonizada, pero cuya negociación resultaría extremadamente difícil. En el caso de los requisitos de la revelación o del consentimiento informado previo, por ejemplo, tendría el efecto de obligar a un miembro del ADPIC (el Estado en el que se busca la protección de los DPI) a proteger los derechos de otro miembro del ADPIC (el país de origen del material genético) que no tiene ninguna relación con la protección de los derechos de propiedad intelectual o de los productos de propiedad intelectual. Un enfoque que exija un acuerdo de propiedad intelectual para proteger intereses distintos a los de los DPI (como el interés en recibir una compensación por la conservación de la diversidad fitogenética) no tiene precedentes históricos en el sistema internacional de propiedad intelectual y por tanto su incorporación en el ADPIC requeriría una revisión significativa del tratado.

La opción de la voluntariedad tiene la ventaja de otorgar a los gobiernos discrecionalidad para adaptar sus leyes nacionales a los objetivos políticos internos sin temer que dichas leyes sean denunciadas ante sistema de solución de diferencias de la OMC. Sin embargo, debido a que este enfoque permite que cualquier Estado miembro decida no aplicar los mecanismos de equilibrio político, no proporcionaría una solución internacional global a los problemas expuestos.

La adopción por parte de los Estados miembros de la OMC de un enfoque obligatorio o voluntario dependerá no sólo de la revisión por parte del Consejo de los ADPIC de las disposiciones del artículo 27.3(b) relativas a los recursos fitogenéticos, sino también de los compromisos políticos entre los miembros de la OMC sobre cuestiones comerciales totalmente ajenas a los DPI (como las restricciones del comercio de productos textiles). En el caso de las innovaciones relacionadas con las plantas, las opciones elegidas pueden depender también de las obligaciones impuestas por otros acuerdos internacionales, incluyendo el TIRFAA.

4.3. *El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura ("TIRFAA").*

4.3.1. *Resumen y objetivos básicos.* El 3 de noviembre de 2001, una conferencia de 120 delegados gubernamentales concluyó siete años de negociaciones y adoptó el texto de un acuerdo internacional vinculante sobre el acceso a los recursos fitogenéticos. La principal finalidad del TIRFAA es facilitar el intercambio de semillas y otro germoplasma entre los Estados miembros para la investigación, el fitomejoramiento y el desarrollo de cultivos. El Tratado impulsa esos intercambios estableciendo un "sistema multilateral" para el que se concederá un "acceso facilitado" a los Estados miembros y a sus nacionales. En esencia, el sistema multilateral constituye un tesoro de semillas común compuesto por 35 cultivos para consumo humano y 29 cultivos para consumo animal ahora en posesión de los gobiernos (tanto *in situ*, en tierras públicas, como *ex situ*, en bancos nacionales de semillas) y por el GCIAI en sus grandes colecciones de semillas *ex situ*. A cambio del acceso a este fondo común de semillas, los fabricantes de productos comerciales que incorporen recursos fitogenéticos recibidos del sistema multilateral deberán pagar un porcentaje de sus beneficios a favor de un fondo administrado por el Órgano Rector del tratado. Este fondo se utilizará para promover la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos, en particular por parte de los agricultores y las comunidades autóctonas, cuyos derechos y contribuciones a la diversidad genética reconoce expresamente el TIRFAA.

4.3.2. *Disposiciones del TIRFAA sobre propiedad intelectual.* Como muestra el resumen anterior, el TIRFAA intenta alcanzar muchos de los objetivos políticos tratados en la sección 1.3.6, más atrás. Puesto que el tratado se basa sobre el acceso libre a los recursos fitogenéticos, está necesariamente en conflicto con cualquier sistema jurídico que reconozca derechos exclusivos sobre esos mismos recursos. Los redactores del tratado fueron plenamente conscientes de este conflicto y los DPI constituyeron uno de los asuntos más controvertidos durante los siete años de negociaciones del tratado. Por un lado, los redactores reconocieron que el tratado no podría funcionar a menos que se permitiese a los particulares fabricar y luego comercializar los productos derivados del empleo de materias primas genéticas adquiridas del sistema multilateral. Sólo a través de una comercialización de este tipo se podrían generar ingresos suficientes para dotar de fondos a los objetivos del tratado en materia de distribución de beneficios, conservación y uso sostenible. Por otro lado, el sistema

multilateral como tal estaría amenazado si se privatizasen sus componentes mediante la concesión de DPI.

4.3.2.1. *El debate sobre la concesión de patentes sobre genes aislados y purificados.* El fulcro del debate se centró rápidamente en decidir si el tratado prohibiría la concesión de patentes sobre genes aislados y purificados, extraídos del germoplasma situado en el fondo común de semillas. Reafirmando las posiciones tomadas en la OMC, los Estados Unidos y Japón se opusieron a tal prohibición, la mayoría de los países en vías de desarrollo la apoyaron, y los países europeos intentaron negociar un compromiso.

4.3.2.2. *El artículo 12.3(d).* El texto final del TIRFAA refleja los puntos de vista de la gran mayoría de los gobiernos presentes en la conferencia de la FAO. En particular, el artículo 12.3(d) establece que el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura dentro del sistema multilateral sólo se concederá a condición de que:

los receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole que limite el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, *o sus partes o componentes genéticos, en la forma* recibida del sistema multilateral (énfasis añadido).

Esta disposición no sólo vinculará a los Estados partes del TIRFAA, sino que también será incluida en Acuerdos de Transferencia de Material estándar que deberán firmar todos aquellos particulares que deseen acceder al sistema multilateral (artículo 12.4).

4.3.2.3. *La redacción del artículo 12.3(d).* Para descifrar el significado del artículo 12.3(d), es esencial comprender las etapas finales de la historia de la redacción del TIRFAA. Las dos frases resaltadas –"*o sus partes o componentes genéticos*" y "*en la forma*"– se incluyeron como textos entre paréntesis separados en la ronda final de negociaciones. Los países en vías de desarrollo opuestos a la protección de los DPI intentaron mantener la primera cláusula y borrar la segunda, mientras que los Estados Unidos deseaban suprimir la primera y mantener la segunda. Al final, se mantuvieron ambas cláusulas después de que los Estados Unidos perdiesen, por un margen de 97 contra 10, una votación para eliminar el artículo 12.3(d) del tratado. El Tratado completo fue luego adoptado con 116 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, las de Japón y los Estados Unidos (Earth Negotiations Bulletin, 2001, pág. 8).

4.3.2.4. *El significado del artículo 12.3(d).* Tal y como fue adoptado, el artículo 12.3(d) refleja un difícil compromiso entre gobiernos con posiciones contrapuestas. El punto crítico es determinar si el acto de extraer un gen de una semilla constituye, en sí mismo, una alteración suficiente del material genético de la semilla como para que el producto genético extraído ya no se encuentre "en la forma" recibida del sistema multilateral. Según una opinión, la prohibición de los DPI establecida por el artículo se extiende únicamente al germoplasma en bruto y no a los genes individuales o a los fragmentos de ADN que están aislados y purificados y que por lo tanto han sido alterados de su estado natural. Otros autores han argumentado en favor de una interpretación más extensiva, afirmando que el artículo permite "a los obtentores tomar germoplasma intercambiado, extraer genes comerciales, introducirlos en otras variedades vegetales y reclamar una patente *sobre la nueva variedad* o sobre los genes extraídos *adaptados a las nuevas variedades*" (Law of the Seed, 2001, pág. 4) (énfasis añadido). Según esta opinión, el material vegetal originario, incluyendo sus

componentes genéticos, permanecería dentro del sistema multilateral para poder ser utilizado y explotado libremente por otros.

La interpretación literal por sí sola no parece que resuelva este debate. Una vez que el TIRFAA entre en vigor, su órgano rector tendrá la oportunidad de aclarar el artículo 12.3(d), si es necesario solicitando consejo a la OMPI y al Consejo de los ADPIC. Como alternativa, una discusión sobre la interpretación más adecuada del artículo 12.3(d) podría constituir objeto de arbitraje o presentarse ante el Tribunal Internacional de Justicia, siempre que los Estados interesados hayan aceptado como obligatorio uno de los dos métodos de solución de controversias (TIRFAA, artículo 22).

4.3.3. *La relación entre el TIRFAA y el ADPIC.* Con independencia de la interpretación del artículo 12.3(d) que finalmente adopte el órgano rector, el TIRFAA crea la posibilidad de conflictos con el Acuerdo sobre los ADPIC y con las leyes nacionales sobre DPI. La siguiente sección examina las disposiciones del TIRFAA que se refieren a su relación con otros acuerdos internacionales, y luego identifica los conflictos que podrían surgir tanto con el texto actual del ADPIC como con las posibles revisiones que puedan adoptarse durante la Ronda Doha.

4.3.3.1. *Cláusulas del TIRFAA sobre las relaciones con otros tratados.* Los redactores fueron deliberadamente ambiguos con respecto a la relación del TIRFAA con otros tratados. Los redactores consideraban que todos los acuerdos internacionales que afectaban a los recursos fitogenéticos "deben respaldarse mutuamente" (Preámbulo, párr. 9), pero evitaron conscientemente adoptar cualquier declaración que pudiera dar lugar a conflictos con otros tratados. Por el contrario, los redactores evitaron conscientemente cualquier conflicto, señalando que nada del TIRFAA "debe interpretarse en el sentido de que represente cualquier tipo de cambio en los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de otros acuerdos internacionales" o "pretenda crear una jerarquía entre el presente Tratado y otros acuerdos internacionales" (Id. párr. 10 y 11). Si bien declaraciones ambiguas semejantes aparecen en acuerdos sobre Derecho medioambiental, aún tienen que ponerse a prueba en una disputa ante la OMC u otro tribunal internacional.

4.3.3.2. *Conflictos potenciales entre el TIRFAA y el ADPIC.* Existen dos áreas potenciales de conflicto entre el TIRFAA y el ADPIC: el artículo 12.3(d) y la cláusula sobre la distribución de beneficios del TIRFAA. Ninguna de las dos disposiciones se ve actualmente en conflicto con el ADPIC, ya que sus miembros pueden actualmente excluir totalmente las plantas y las variedades vegetales de la patentabilidad. Sin embargo, si los miembros de la OMC acordasen durante la Ronda Doha enmendar el ADPIC y exigir esa protección mediante patentes, entonces surgiría un conflicto directo para los Estados que sean partes de ambos acuerdos.

El conflicto con el artículo 12.3(d) surge para los Estados, incluyendo los países industrializados, que conceden patentes a los inventores que hayan aislado genes vegetales de su entorno natural. La lectura extensiva del artículo 12.3(d), anteriormente identificada, está en tensión con las leyes nacionales sobre patentes de esos Estados, que otorgan patentes sobre material fitogenético que ha sido aislado mediante la intervención humana o que ha sido producido por medio de un procedimiento técnico. La ratificación del TIRFAA impondría a estos países la obligación de dejar de conceder patentes sobre genes aislados de semillas o de otro germoplasma recibido del sistema multilateral. Para que esta obligación produjera efecto, dichos Estados necesitarían enmendar sus leyes nacionales sobre patentes en el sentido de negar toda protección a los genes aislados de esos materiales.

El conflicto con las disposiciones del TIRFAA sobre la distribución de beneficios surge del hecho de que quienes comercialicen un producto desarrollado a partir de recursos genéticos obtenidos del sistema multilateral deberán pagar "una parte equitativa de los beneficios derivados de la comercialización de este producto" (artículo 13.2.d.ii)). Esto impone una obligación ligada a las patentes de biotecnología que no se impone con respecto a otros tipos de patentes. Por este motivo, podría entrar en conflicto con el artículo 27.1 del ADPIC, el cual exige que los miembros hagan "que las patentes...se puedan obtener y los derechos de patente se puedan gozar sin discriminación por...el campo de la tecnología...". Una posible respuesta a este argumento es que el ADPIC en ningún sitio prohíbe que sus miembros impongan tasas o gravámenes relacionados con la titularidad de derechos de patentes, como los establecidos de forma rutinaria por las oficinas nacionales de propiedad intelectual (Lettington, 2001, pág. 11). No está claro, sin embargo, si el ADPIC exige que dichas tasas o gravámenes sean sustancialmente equivalentes para todas las categorías de patentes.

4.3.3.3. ¿Armonizar el TIRFAA con un Acuerdo sobre los ADPIC revisado?. En un esfuerzo por evitar los conflictos potenciales ya examinados, es probable que exista una significativa interacción entre los funcionarios gubernamentales que negocian en la OMC y los funcionarios que trabajan con el órgano rector del TIRFAA. Esto es así en particular dadas las extensas instrucciones de los ministros de la OMC al Consejo del ADPIC de considerar cualquier "otro nuevo acontecimiento pertinente señalados por los Miembros" durante la revisión de las disposiciones del artículo 27.3(b) del ADPIC sobre patentes y sobre la protección de las variedades vegetales (véase sec. 4.2.3, anterior). Sin embargo, ya que cualquier tipo de acuerdo al que se llegue durante la Ronda Doha de negociaciones comerciales incorporará numerosas cuestiones no relacionadas con los recursos fitogenéticos, resulta difícil de pronosticar la forma final que tomará este Acuerdo.

5. QUINTA PARTE: CONCLUSION

Este estudio ofrece un panorama general del sistema internacional de la propiedad intelectual que regula las variedades vegetales y los derechos de los obtentores. Identifica las características esenciales de este sistema, incluyendo las políticas que apoyan la concesión de derechos de propiedad intelectual (DPI), los objetivos sociales que están en tensión con los DPI, las instituciones que han moldeado el sistema internacional de la propiedad intelectual y los componentes fundamentales contenidos en los tratados internacionales de relevancia. El estudio explica en particular las diferentes formas de protección jurídica exigidas por los acuerdos internacionales sobre DPI, incluyendo el sistema de derechos de obtentores de las Actas de la UPOV de 1978 y 1991 y la opción entre patentes y protección *sui generis* establecida por el artículo 27.3(b) del Acuerdo sobre los ADPIC.

Este estudio se dirige especialmente a los gobiernos nacionales que se plantean cómo proteger las variedades vegetales. Analiza las alternativas que están a disposición de un Estado según los distintos tratados sobre DPI que haya ratificado. Cada uno de estos tratados otorga a los gobiernos nacionales diferentes niveles de discrecionalidad para decidir de qué manera proteger las variedades vegetales en tanto que una forma de propiedad intelectual. Una vez que un gobierno haya consultado el estudio para determinar el grado de discrecionalidad del que disfruta en virtud de la ratificación de estos tratados, podrá entonces analizar aquellas partes del estudio que identifican los mecanismos que podrá adoptar, en consonancia con sus obligaciones internacionales, con el fin de equilibrar la protección de los DPI con otros objetivos sociales. Estos objetivos incluyen el fomento de la biodiversidad, la facilitación del

acceso a los recursos fitogenéticos vegetales, el reconocimiento de los derechos de los agricultores, la promoción de la distribución equitativa de beneficios, así como la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades autóctonas.

Finalmente, el estudio explica cómo el sistema internacional de propiedad intelectual está en un momento de importantes cambios. El grado de discrecionalidad actualmente disfrutado por los gobiernos en este campo puede disminuir significativamente según el resultado final de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo dentro de la OMC y que normalmente comenzarán dentro de la FAO una vez que entre en vigor el TIRFAA. Sería recomendable que los gobiernos que tengan interés en mantener la discrecionalidad supervisen y participen en estas negociaciones de cara a armonizar sus obligaciones internacionales, evitando de esta manera la necesidad de recurrir a los tribunales internacionales para solucionar sus diferencias.

BIBLIOGRAFIA

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 15 de abril de 1994. Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Anexo 1C, Instrumentos jurídicos — Resultados de la Ronda Uruguay vol. 31; 33 I.L.M. 1197, 1201.

African Model Legislation for the Protection of the Rights of Local Communities, Farmers and Breeders, and for the Regulation of Access to Biological Resources. 1998, <http://afjn.cua.edu/African%20Model%20Legislation%20Text.htm>

Barton, J.H. y W.E. Siebeck, 1994. Material Transfer Agreements in Genetic Resources Exchange - the Case of the International Agricultural Research Centers. *Issues in Genetic Resources No. 1, Mayo 1994*. IPGRI.

Blakeney, M., 2002. Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights. *24 Eur. Intell. Prop. Rev.* 9-19.

Cameron, J. y Makuch, Z., 1995. The UN Biodiversity Convention And The WTO TRIPS Agreement. Gland.

CEAS Consultants (Wye) Ltd, Centre For European Agricultural Studies, 2000. Final Report for DG TRADE European Commission, Study on the Relationship Between the Agreement on TRIPS and Biodiversity Related Issues. Septiembre.

Collet, P., 2001. Property Rights Over Biological Resources: India's Proposed Legislative Framework. Vol. 4, No. 2, *J. of World Intellectual Property*.

Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, Informe de la Conferencia de la FAO, Roma, 22º periodo de sesiones, U.N. Doc. C/83/REP (1983).

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 9 de septiembre de 1886, 828 U.N.T.S. 221 (última revisión en París, el 24 de julio de 1971).

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, última revisión del 14 de julio de 1967, Estocolmo, 21 U.S.T. 1583, 828 U.N.T.S. 305.

Convenio de Viena sobre el Derecho de Tratados, abierto a la firma el 23 de mayo de 1969, 1155, U.N.T.S. 331, 341.

Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (Convenio Europeo sobre Patentes), 5 de octubre de 1973, 1065 U.N.T.S. 199, entrada en vigor el 7 de octubre de 1977.

Convenio sobre Diversidad Biológica, 5 de junio de 1992, U.N. Doc. ST/DPI/1307, 31 I.L.M. 818 (1992).

Coopéración internacional para el desarrollo socio-económico (CIDSE). 2002. *The Fourth WTO Ministerial Meeting (9-13 November 2001, Doha, Qatar) A CIDSE Assessment*, <http://www.cidse.org/en/tg1/AssDoha.htm>

Cornish, William R., 1998. Experimental Use of Patented Inventions in European Community States, 29 *Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L.* 735, 736.

Correa, C.M., 2000. *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options*. London, New York, Penang, Zed Books and Third World Network.

Correa, C.M., 1994a. The GATT Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: New Standards for Patent Protection. *Eur. Intell. Prop. Rev.* 27-35.

Correa, C.M., 1994b. *Sovereign and Property Rights over Plant Genetic Resources*, FAO Background Study Paper No. 2. Commission on Plant Genetic Resources – First Extraordinary Session, Rome, 7-11 Nov.

Crucible Group, 1994. *People, Plants and Patents: The Impact of Intellectual Property on Trade, Plant Biodiversity, and Rural Society*. International Development Research Centre, Ottawa, Canadá.

Crucible Group II, 2001. *Seeding Solutions. Volume 2. Options for national laws governing control over genetic resources and biological innovations*. Ottawa, Roma y Uppsala, International Development Research Centre, International Plant Genetic Resources Institute and Dag Hammarskjöld Foundation.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8 de diciembre de 1948, G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810, pág. 71.

Derechos de los Agricultores, Res. 5/89 adoptada en el 25º periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO, 11-20 de noviembre de 1989, Roma.

Dinwoodie, G., Hennessey, W. y Perlmutter, S. 2001. *International Intellectual Property Law and Policy*. Matthew Bender & Company, Inc.

Drahos, P., 2002. BITs and BIPs, *J. of World Intell. Prop. L.*, 794-807.

Dutfield, G., 2000. *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*. Earthscan Publications Ltd., Reino Unido.

Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Controversias, 15 de diciembre de 1994; Acuerdo de Marrakech para el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, Anexo 2, 33 I.L.M. 112 (1994).

FIS/ASSINSEL. 2001a. *Position Paper on Farm Saved Seed*, <http://www.worldseed.org/FSSe.htm> , 3 de mayo.

FIS/ASSINSEL. 2001b. *Motion on a Worldwide Variety Phenotypic Description Database*, <http://www.worldseed.org/UPOVdatabase.htm> , 31 de mayo.

FIS/ASSINSEL. *Essential Derivation and Dependence: Practical Information*, <http://www.worldseed.org/derive.htm>

Fowler, C., 1994. *Unnatural Selection*, Gordon and Breach, New York, NY.

Gervais, D., 1998. *The TRIPS Agreement: Negotiating History and Analysis*. Sweet and Maxwell, Londres.

Geuze, M. and Wager, H., 1999. 'WTO Dispute Settlement Practice Relating to the TRIPS Agreement', *Journal of International Economic Law*, Vol. 2, No. 2, Junio, págs. 347-84.

GRAIN, 2000. *For a full review of TRIPs 27.3(b). An update on where developing countries stand with the push to patent life at WTO*. Barcelona, Marzo.

GRAIN, 1999. *Beyond UPOV. Examples of developing countries preparing non-UPOV sui generis plant variety protection schemes for compliance with TRIPs*. <http://www.grain.org/publications/nonupov-en.cfm> .

GRAIN, 1998. *Signposts to Sui Generis Rights: Resource Materials from the International Seminar on Sui Generis Rights*. 1-6 de diciembre de 1997, Bangkok. <http://www.grain.org/publications/signposts-en.cfm>

Helfer, L.R., 2000. World Music on a U.S. Stage: A Berne/TRIPs and Economic Analysis of the Fairness in Music Licensing Act, 80 *Boston University L. Rev.* 93.

Helfer, L.R., 1998. Adjudicating Copyright Claims Under the TRIPs Agreement: The Case for a European Human Rights Analogy, 39 *Harvard Int'l L.J.* 357.

Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IIRF o IPGRI). 1999. Key questions for Decisionmakers. Protection of Plant Varieties under the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. *Decision Tools*. Octubre. IIRF, Roma, Italia.

Interpretación del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, Res. 4/89 adoptada por la Conferencia de la FAO, 25º periodo de sesiones, 11-20 de noviembre de 1989, Roma.

Janis, M. y Kesan, J., 2001a. *Designing an optimal intellectual property system for plants: A US Supreme Court Debate*, vol. 19 *Nature/Biotechnology* 981-983. Octubre.

Janis, M. y Kesan, J., 2001b. Weed-Free IP: The Supreme Court, Intellectual Property Interfaces, and the Problem of Plants, *Illinois Public Law and Legal Theory Research Paper No. 00-07*. Noviembre.

J.E.M. Ag Supply v. Pioneer Hi-Bred., 2001. United States Supreme Court, 122 S. Ct. 593, 10 de diciembre.

Leskien, D. y Flinter, M., 1997. Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for a sui generis system. *Issues in Genetic Resources*, No. 6, Roma, Italia. IPGRI.

Lesser, W.H., 1997. *The Role of Intellectual Property Rights in Biotechnology Transfer under the Convention on Biological Diversity*. ISAAA Briefs No. 3. ISAAA: Ithaca, NY.

Lettington, R.J.L., 2001. The International Undertaking on Plant Genetic Resources in the Context of TRIPs and the CBD. *Bridges: Between Trade and Sustainable Development, International Center for Trade and Sustainable Development*. 5º año, No. 6, págs.11-13. Julio-Agosto.

Machipisa, L., 1999. *Southern Africa for renegotiation of UPOV 1991*.
<http://www.twinside.org.sg/title/reneg-cn.htm>

Merges, R.P., 1996. Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations, 84 *Calif. L. Rev.* 1293, 1302.

Moufang, R. 1998. The concept of ‘ordre public’ and morality in patent law, in *Overwalle, G. van (Ed.) Octrooirect, Ethiek en Biotechnologie/Patent Law, Ethics and Biotechnology/ Droit des Brevets, Ethique et Biotechnologie*. Bruylant, Bruselas, 65-77.

Novartis II/Transgenic Plant, G 0001/98, [2000] E.P.O.R. 303 (European Patent Office, Enlarged Board of Appeal).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2001. *Informe sobre la situación de los conocimientos tradicionales como conocimientos anteriores*. OMPI: 1º de julio, Ginebra..

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2001. *La función de los derechos de propiedad intelectual en la distribución de los beneficios derivados de la utilización de recursos biológicos y los conocimientos tradicionales. Estudios sobre casos seleccionados*. OMPI: Ginebra.

Organización Mundial del Comercio– Canadá – Protección mediante patentes de los productos farmacéuticos, WT/DS114/R (17 de marzo de 2000).

Organización Mundial del Comercio – Comité sobre Comercio y Medio Ambiente. 2000. *La relación entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC); enfoque del artículo 27.3(b)*, WT/CTE/W/175. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Comité sobre Comercio y Medio Ambiente 1999. *La relación entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio(ADPIC); enfoque del artículo 27.3(b)*, WT/CTE/W/125. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Declaración Ministerial de Doha, 14 de noviembre de 2001, WT/MIN(01)/DEC/W/1. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Actualización de los casos de solución de controversias de la OMC, WT/DS/OV/4. 6 de febrero de 2002. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Estados Unidos – Sección 211 Omnibus Appropriations Act de 1998. AB-2001-7. 2 de enero de 2002. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, *Revisión del artículo 27.3(b) – Comunicaciones de Brasil*, IP/C/W/228. 2000. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – Revisión de las disposiciones del artículo 27.3(b) – Comunicaciones de la India, IP/C/W/161. 1999. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – Revisión de las disposiciones del artículo 27.3(b) – Comunicaciones desde Mauricio a nombre del Grupo Africano. IP/C/W/206, 2000. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – Revisión de las disposiciones del artículo 27.3(b), Comunicaciones de los Estados Unidos. IP/C/W/162. 1999. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – Revisión de las disposiciones del artículo 27.3(b) – Lista ilustrativa de cuestiones preparada por la Secretaría. IP/C/W/273. 2001. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – Revisión de las disposiciones del artículo 27.3(b) – Opinión de Japón, Comunicación de Japón. IP/C/W/236. 2000. Ginebra, OMC.

Organización Mundial del Comercio – Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – Revisión de las disposiciones del artículo 27.3(b) – Cuadros sinópticos de la información presentada por los Miembros. No. 2689. 1999. Ginebra, OMC.

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 1996. *Intellectual Property, Technology Transfer and Genetic Resources: An OECD Survey of Current Practices and Policies*, http://www1.oecd.org/dsti/sti/s_t/biotech/prod/ipr.htm

Reglamento (CE) N° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las variedades vegetales, Diario Oficial de la Comunidad Europea, L 227. *Official Journal of the European Community*, L 227.

Rural Advancement Foundation International in Partnership with Heritage Seed Curators Australia. 1999. An Inquiry into the Potential of Plant Piracy through International Intellectual Property Conventions: *Plant Breeders Wrongs*. HSCA/RAFI Versión 3, completada el 26 de agosto de 1998.

The Law of the Seed!, ETC Translator. 2001. Vol. 3, no. 1. Diciembre, http://www.ukabc.org/lawoftheseed_rafi&c.pdf

Tratado de Cooperación sobre Patentes, 19 de junio de 1970, 28 U.S.T. 7645, 1160 U.N.T.S. 231.

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), abierto a la firma el 3 de noviembre de 2001, texto oficial en español disponible en <http://www.fao.org/ag/cgrfa/Spanish/itpgr.htm>

United States Patent Act, 35 U.S.C. §§ 101, 102(b).

United States Plant Varieties Protection Act. 1994. 7 U.S.C. § 2543.

UPOV. Actas de las Conferencias Internacionales para la protección de las variedades vegetales, 1957-1961. Ginebra (1961, 1978, 1991).

UPOV. Directrices de examen (Test Guidelines), TG-ROM 2000, <http://www.upov.int/tg-rom/start.htm>

UPOV. States Party to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, situación del 6 de agosto de 2001.

Watal, J., 2000. Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries. Kluwer Law International.