



Benjamín Saldaña Villoldo

Las variedades vegetales y el estatuto jurídico del obtentor

En torno al nuevo régimen
de la protección provisional

Prólogo de José Miguel Embid Irujo

Presentación de Celestino Recatalá Rico



Marcial
Pons

**LAS VARIEDADES VEGETALES
Y EL ESTATUTO JURÍDICO DEL OBTENTOR**
En torno al nuevo régimen de la protección provisional

BENJAMÍN SALDAÑA VILLOLDO
Profesor contratado Doctor de Derecho Mercantil
Universidad de Valencia

LAS VARIEDADES VEGETALES Y EL ESTATUTO JURÍDICO DEL OBTENTOR

**En torno al nuevo régimen
de la protección provisional**

Prólogo de
José Miguel Embid Irujo

Presentación de
Celestino Recatalá Rico

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2022

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© Benjamín Saldaña Villoldo

© MARCIAL PONS

EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.

San Sotero, 6. 28037 MADRID

☎ 91 304 33 03

www.marcialpons.es

ISBN: 978-84-1381-532-9

Diseño de cubierta: Manuel Estrada. Diseño Gráfico

Fotocomposición: MILÉSIMA ARTES GRÁFICAS

A Maricela Anaí

ABREVIATURAS

AAVV	Autores varios
ADI	<i>Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor</i>
ADN	Ácido desoxirribonucleico
ADPIC/TRIPS	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AIPH	<i>International Association of Horticultural Producers</i>
art.	artículo
BOE	<i>Boletín Oficial del Estado</i>
CC	Código Civil español, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
CCom	Código de Comercio español, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885
CDC	<i>Cuadernos de Derecho y Comercio</i>
CE	Constitución Española de 1978
coord.	coordinador/coordinadores
CUPOV	Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
DHE/DHO	Examen de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad
dir.	director/directores
Doc.	Documento
Ed.	Editorial
EPI	Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929
FJ	Fundamento Jurídico
LEC	Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero
LOV	Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales
LP	Ley 24/2015, de Patentes, de 24 de julio
n.º	número
OCVV	Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
OMG	Organismos modificados genéticamente

OMC	Organización Mundial del Comercio
OEVV	Oficina Española de Variedades Vegetales
<i>op. cit.</i>	obra citada
p./pp.	página/páginas
PPA	<i>Plant Patent Act</i>
PVPA	<i>Patent-like Plant Variety Protection</i>
RCE 2100/94	Reglamento CE 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales
RD	Real Decreto
<i>RDM</i>	<i>Revista de Derecho Mercantil</i>
Rec.	Recurso
ROV	Reglamento CE 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo español
SAP	Sentencia Audiencia Provincial
Secc.	Sección Audiencia Provincial
ss.	siguientes
UE	Unión Europea
UPOV	Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
TIRFAA	Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
TOV	Título de Obtención Vegetal
USPTO	Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos
<i>v. gr.</i>	<i>verbi gratia</i> , por ejemplo
<i>vid.</i>	véase
vol.	volumen

PRÓLOGO

1. No llega al medio siglo el tiempo transcurrido desde que se aprobó entre nosotros la primera regulación sobre obtenciones vegetales hasta el momento presente. En esas casi cinco décadas se han producido, como es notorio, acontecimientos sumamente relevantes para la consolidación y el desarrollo de esta figura jurídica que permiten mostrar, en extrema síntesis, dos circunstancias que pueden considerarse inherentes a la misma. Se trata, en primer lugar, de su plena inserción en el ámbito del Derecho de la propiedad industrial, tomando como referencia orientadora a la regulación de las patentes por producirse también en nuestro caso un supuesto creativo, susceptible de aportar algo nuevo a la realidad sobre la que se proyecta. Pero, en segundo lugar, y si se quiere con mayor intensidad que la nota recién descrita, las obtenciones (o, quizá mejor, las variedades) vegetales han sido objeto paulatino de una delimitación singular, que sin desconocer la circunstancia que se acaba de señalar, conforman un panorama específico que evoluciona en relación directa con sus propios caracteres, a los que no es ajeno el acelerado proceso de innovación derivado del avance científico en la materia.

Prescindiendo ahora de muchos matices, necesariamente ausentes de esta esquemática referencia, no hay asomo de contradicción entre las dos proposiciones recién transcritas, aunque sus particulares efectos puedan resultar, en bastantes ocasiones, divergentes. De este modo, la inserción de las obtenciones vegetales en el amplio territorio del Derecho de la propiedad industrial responde, desde luego, a su sentido institucional y recibe por ello de este sector del ordenamiento el repertorio de técnicas que le son propias para su oportuna regulación, dentro de la que resalta, como no podía ser de otro modo, la tutela ofrecida al obtentor como titular de la concreta obtención o va-

riedad. Se trata, como es bien sabido, del derecho de exclusiva, junto con el que concurren supuestos específicos de protección, dotados de matices relevantes, sin que falten, en fin, otros rasgos configuradores del sector jurídico que nos ocupa, como, de manera muy destacada, el agotamiento de ese mismo derecho, cuya trascendencia no es posible desconocer.

Es cierto, sin perjuicio de lo que antecede, que el tratamiento jurídico de las obtenciones vegetales viene experimentado modulaciones destacadas, como consecuencia, entre otros extremos, de su importante presencia en la realidad económica y de la intensa actividad normativa que, desde diversas instancias (internacionales y comunitarias, esencialmente), les afecta. No hace falta destacar ahora el curso evolutivo de esa regulación, bien conocido por los protagonistas del sector, cuyas particularidades contrastan, en ocasiones, con el régimen nacional, dando lugar a controversias significativas.

Todos estos matices, de necesaria consideración a la hora de establecer el régimen de la figura que nos ocupa, provienen, como no podría ser de otra forma, de su misma esencia, que obliga a evitar la traslación plena y automática a su ámbito de los principios y reglas sólidamente formulados a propósito de las patentes, la institución más cercana, al menos en el pensamiento del legislador, según es sabido. De este extremo tenemos suficientes ejemplos en la no larga, pero sí intensa trayectoria, relativa a la regulación de las obtenciones vegetales, como muestran, sobre todo, los textos internacionales y comunitarios, y que se pone de manifiesto, con especial cercanía a los conflictos surgidos de la práctica, en esa suerte de «Derecho blando» que representan las Notas explicativas, formuladas con regularidad por la UPOV.

Con todo, no es únicamente esa esencia de las obtenciones vegetales la que condiciona e impulsa el reajuste normativo y la consiguiente modulación interpretativa; se trata también de que en su ámbito se produce una singular «dialéctica de los intereses», sin paralelo o, al menos, sin sustancial equivalencia, en las restantes modalidades de la propiedad industrial, particularmente por lo que se refiere, como acabo de decir, a las patentes. Hay que destacar, en tal sentido, el relieve del interés general, a propósito de la seguridad alimentaria, entre otros extremos; pero, del mismo modo, son relevantes otros intereses, quizá no generales o públicos, pero sí altamente significativos, por su trascendencia económica y por su amplia repercusión social, como son los propios de los agricultores, sobre cuya base se ha consolidado, en el ámbito normativo de la figura que nos ocupa, el llamado «privilegio del agricultor».

Y, por supuesto, no es posible olvidarse, en la enunciación de los intereses en presencia del obtentor, cuya posición jurídica debe delimitarse con la mayor precisión posible. No conviene olvidar, en

este sentido, que el obtentor es, a la vez, protagonista y agente de la novedad que representa la obtención vegetal; pero, del mismo modo, puede ser considerado, bien que en ocasiones de manera indirecta, impulsor de la evolución técnica dentro de este destacado asunto. La necesaria tutela de su posición jurídica se observa con particularidad intensidad en el Derecho vigente, a pesar de que sus diferentes fases, en particular por lo que se refiere a la llamada protección provisional, existan dudas relevantes debido, entre otras cosas, a la frecuencia con la que en su ámbito temporal se observa la ya reseñada dialéctica de los intereses.

2. No faltan entre nosotros aportaciones valiosas al estudio de la amplia temática planteada por las obtenciones vegetales, de entre las que, en los últimos años, ha de destacarse el completo tratado dirigido por el profesor Ángel García Vidal. En esa consistente labor doctrinal, que, por fortuna, se mantiene con buen tono, se presta especial atención a las resoluciones de los tribunales, que han adquirido, también en España, un considerable protagonismo. Es evidente, por otra parte, que la Jurisprudencia no opera, ni puede operar, sobre la base exclusiva de nuestro ordenamiento y ha de atender, desde luego, a la normativa internacional y comunitaria, repetidamente aludida en estas líneas, del mismo modo que a la doctrina emanada de órganos jurisdiccionales de superior competencia, como es el caso del Tribunal de Justicia de la Unión europea.

Es, precisamente, una sentencia de este último órgano judicial, en concreto la de 19 de diciembre de 2019, emitida a propósito del asunto C-176/18, la aportación jurisprudencial más relevante en el tema que nos ocupa, con particular incidencia en el terreno de la llamada protección provisional del obtentor. No me detendré en exponer el amplio contenido de este fallo ni los distintos detalles que le dotan de gran singularidad en el escenario tradicional, no del todo pacífico, sobre la tutela del obtentor y sobre la indemnización que ha de atribuírsele por aquellos actos realizados en infracción de su derecho, en particular los realizados con carácter propagativo del material de la variedad.

La importancia de esta sentencia no ha pasado desapercibida para nuestros autores, que le han dedicado atención en muy diversos foros. Faltaba, con todo, una aproximación más ambiciosa, no solo por la necesidad de detenerse en los distintos elementos que componen la doctrina elaborada por el TJUE, sino por la necesidad de insertar ese fallo dentro de las coordenadas generales del régimen de las obtenciones, con particular afectación del estatuto del obtentor, destacando el curso evolutivo del problema. Eso es lo que hace Benjamín Saldaña en el libro al que estas líneas sirven de prólogo; y lo hace con precisión, rigor y conocimiento de causa, evitando exposiciones prolizas y detalles innecesarios.

El autor ya había mostrado, en diversas publicaciones previas, así como mediante su intervención en jornadas y reuniones sobre las obtenciones vegetales, una especial preparación en tema tan esquivo. En alguna ocasión, concretamente con motivo de la elaboración de algunos dictámenes, he tenido la oportunidad de acompañarle, y siempre he podido apreciar no solo su dominio de la materia, sino también la acertada comprensión de los intereses en presencia dentro del régimen relativo a la figura que nos ocupa.

Esas virtudes se acrecientan e intensifican con motivo de la elaboración del presente libro, en el que, por necesidades de la cuestión analizada, alude el Dr. Saldaña a numerosos temas básicos, como sucede, entre otros muchos, a la hora de deslindar, con fina argumentación, la figura de las variedades vegetales de su «hermana mayor» en el ámbito de la propiedad industrial, es decir, las patentes. No se trata, por lo demás, de un deslinde radical y definitivo, como prueba, entre otras cosas, el tratamiento en los últimos apartados de la monografía del contrato de licencia de la variedad, donde comparecen, de nuevo, algunos elementos propios del Derecho de patentes a través de las particularidades de su régimen de licencias.

Como elemento distintivo del libro que ahora se publica, desde el punto de vista tanto sustantivo como metodológico, interesa señalar, además, la concurrencia en su seno de otras perspectivas distintas a la que es propia del Derecho de la propiedad industrial. En sus bien trabadas páginas, encontramos, así, referencias a cuestiones escasamente consideradas por la doctrina, y solo tratadas de manera limitada por la Jurisprudencia. Me refiero, en tal sentido, al papel que puede desempeñar la disciplina contenida en el art. 85 del Código de Comercio en el contexto de la tensión producida entre el derecho del obtentor, cuando se encuentra en la fase de protección provisional, y el de quienes han explotado la variedad sin fines propagativos, tras la adquisición de los oportunos elementos al efecto.

Enriquece también a esta monografía la presencia de reflexiones provenientes de otras ramas del ordenamiento, como sucede, señaladamente, con las cuestiones de orden procesal y también con las que son propias del Derecho patrimonial privado. No me detendré en glosar ambas vertientes, sin dejar de recomendar, por ello, la lectura atenta de las páginas en que nuestro autor trae a colación elementos de ambas materias, destacando, eso sí, la pertinencia de tales reflexiones y su papel relevante para perfilar aspectos básicos de la posición jurídica del obtentor.

3. Podemos concluir, en resumen, que la presente obra representa una valiosa aportación para el oportuno esclarecimiento de los muchos puntos oscuros o, sencillamente, controvertidos que presenta la posición jurídica del obtentor, verdadero «centro organizador» de

su amplio y rico contenido. Concurren en el trabajo que publica ahora Benjamín Saldaña dos caracteres, oportunidad y utilidad, que siempre deberían ser distintivos de las monografías jurídicas. Si a ello se une, además, el rigor imprescindible en el análisis de las instituciones y una sólida disposición sistemática de las cuestiones estudiadas, el resultado no puede ser sino altamente positivo, desde la perspectiva, por supuesto, dogmática, pero también y, con especial relieve, a la hora de valorar su trascendencia práctica.

Estos extremos a los que ahora aludo no constituyen, para mí, novedad alguna a la hora de presentar esta nueva obra de Benjamín Saldaña. Ya había tenido oportunidad de apreciarlos con motivo de la elaboración de su tesis doctoral, que tuve el honor de dirigir, sobre la acción individual de responsabilidad de los administradores. Ha cambiado el centro de interés, pero no el acierto en la elección del tema, así como en el cuidado de su tratamiento doctrinal, y me complace destacarlo, con motivo de la publicación del presente libro, hijo legítimo, si no me equivoco, de una cuidadosa perspectiva profesional y de un sólido trabajo académico. En la ya larga trayectoria de nuestro autor, la Universidad ha terminado por ganarle la partida a la Abogacía, y la obra que ahora se publica confirma ese punto de inflexión, que no debe entenderse de manera exclusiva, si se me permite el término, a la vista de la atención con la que el Dr. Saldaña sigue la realidad práctica de las instituciones jurídicas, integrando en su estudio todos los elementos, pues ninguno sobra, que conduzcan al mejor resultado interpretativo. Enhorabuena.

José Miguel EMBID IRUJO

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PRESIDENTE ASOVAV

Una de las principales evoluciones que ha experimentado la agricultura del siglo XXI radica en la irrupción de nuevas formas de gestión de variedades vegetales protegidas. En una citricultura valenciana donde conceptos como patente o *royalty* parecían de ciencia ficción, de repente surgió la necesidad de garantizar un equilibrio en las relaciones, en ocasiones conflictivas, entre productores y obtentores/licenciatarios de variedades con alto valor comercial.

Ante un escenario novedoso caracterizado por la inseguridad jurídica, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) constituyó en su seno la Asociación de Operadores de Variedades Vegetales (ASOVAV) con el objeto de servir como canal de intermediación entre los distintos agentes de la producción y comercialización de aquellas variedades que cuentan con un sistema de implementación que favorece el retorno económico de las inversiones inicialmente acometidas, así como de interlocución ante las administraciones competentes, de tal manera que todas las partes puedan salir beneficiadas desde el punto de vista jurídico y económico.

Paralelamente, la entidad hace hincapié en una labor de asesoramiento y acompañamiento dirigida tanto a productores como a obtentores. En el primer caso, facilita a los agricultores toda la información relacionada con las licencias de obtención vegetal, los tipos de contratos o los sistemas de identificación y trazabilidad de la fruta. En cuanto a los obtentores, divulga sus derechos sobre una variedad vegetal a fin de otorgarle un valor añadido que sea atractivo para toda la cadena y no exceder los límites legales que comporta dicha protección.

Durante la breve, pero intensa trayectoria en el ámbito de la protección de las variedades vegetales, AVA-ASAJA y ASOVAV han contado con la inestimable colaboración de instituciones de acreditado prestigio que son capaces de aportar luz en este camino. Cabe resaltar, en este sentido, el permanente apoyo de la Universitat de València en forma de asesoramiento, elaboración de informes, coorganización de jornadas informativas e incluso un convenio marco de colaboración con un grupo de expertos en esta materia tan especializada. Sin duda, no se puede entender el avance recorrido en estos años sin la participación activa, responsable y fundamental de la Universitat de València.

Celestino RECATALÁ RICO
Presidente de ASOVAV

PRESENTACIÓN

Parece evidente, a la vista de los compendios de jurisprudencia de los últimos años, que el derecho de obtentor ha contado en España con una praxis judicial hasta cierto punto homogénea en determinados aspectos. Con ello, nuestras Audiencias han perfilado un panorama, prácticamente sin fisuras, respecto de la protección provisional del obtentor y el modo en que su derecho pudiera extenderse sobre el material cosechado. Como es perfectamente conocido, dicho en este momento de forma muy sintética, esta doctrina ha significado la aplicación acumulativa de los efectos de la protección provisional y definitiva del derecho de obtentor respecto de las plantas multiplicadas en fase de protección provisional. La fijeza de nuestras Audiencias, sin embargo, ha venido acompañada de una notable litigiosidad en esta sede y, lo que ha resultado a la postre más importante, carecía de confirmación por el Tribunal Supremo. Llegada la cuestión al Alto Tribunal la respuesta de este fue formular en el año 2018 una cuestión prejudicial ante el TJUE, precisamente en relación con estas cuestiones nucleares del contenido del derecho de obtentor. Por lo que respecta a la doctrina científica, como es sabido, su contexto distaba mucho de presentar la unidad de criterio que sí ha existido en sede judicial.

Este estado de cosas ha venido a alterarse últimamente, de modo que se ha generado un cierto desasosiego en los sectores afectados por esta parte del Derecho, que no solo son los obtentores, sino también los productores agrarios que explotan ordenadamente variedades amparadas por un título de protección. El desenlace de esta situación lo constituye en buena medida, como es sabido, la importante sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18. La resolución, ciertamente, establece una doctrina que no parece conciliable con la mantenida hasta ahora por nuestras Audiencias. En el presente trabajo analizaremos el constructo

jurisprudencial previo a esta resolución del TJUE, de forma que pueda apreciarse el cambio de paradigma que podría producirse en el derecho de obtentor, así como las muy notables derivadas de la sentencia.

Propondremos en el presente trabajo solo un ensayo, a modo de enlace, que pueda conectar estos dos estadios del desarrollo del derecho de obtentor contemporáneo, previo y posterior a la sentencia del TJUE. Con dicha proposición nos centraremos, desde esta suerte de nuevo paradigma, en dos de los problemas nucleares de esta parte del Derecho, como son la protección provisional del obtentor y la posibilidad de extender su derecho sobre el producto de la cosecha. El aparente nuevo cariz que ahora toman estas dos cuestiones pensamos que es acorde con el recto entendimiento del derecho de obtentor, según su formulación vigente en la norma internacional que es el CUPOV. Sin embargo, esta nueva lectura del derecho de obtentor no ha de estar exenta de dificultades en su asimilación por la jurisprudencia, habida cuenta de sus derivadas en distintos aspectos clave sobre los que el Reglamento CE 2100/94 no proporciona respuestas seguras (v. gr. determinación de la indemnización razonable y regulación de la relación jurídica entre el titular de la variedad y los operadores derivados del periodo de protección provisional).

Por estas razones hemos sugerido solo algunos problemas que, a buen seguro, traerá la asimilación de esta doctrina. Se trata de dificultades que no solo afectan al jurista, sino que tienen tal vez su mayor proyección en este momento en orden a la planificación o gestión estratégica de las nuevas obtenciones vegetales. Trataremos, de esta forma, nuevos problemas en relación con la determinación de la indemnización del obtentor por el periodo de protección provisional, o aquel relativo a la muy probable aparición de usuarios de la variedad no licenciarios, en lo que de una forma descriptiva hemos denominado *usuarios ex art. 95* del Reglamento CE 2100/94. La respuesta jurídica y en mayor medida judicial a estas cuestiones es en este momento incierta y, en todo caso, no parece inmediata desde el punto de vista de la seguridad jurídica. En consecuencia, en el fondo formulamos cuestiones que requieren de un enfoque proactivo y preventivo de los obtentores dentro de la estrategia de gestión varietal. El trabajo en este punto contiene una doble lectura, tanto la del inevitable análisis jurídico de estos aspectos como, por otro lado, la de planear un escenario plausible de unas nuevas relaciones entre el titular de la variedad y sus posibles usuarios.

El esquema expositivo parte del estudio del objeto de protección del derecho de obtentor, abundando en la delimitación del concepto de «componentes de la variedad», como núcleo esencial del derecho primario de obtentor. En este recorrido nos referiremos a los presupuestos de registro de la obtención vegetal, pero solo de manera instrumental en aras de este objetivo. La recta definición del objeto material del derecho

de obtentor nos ha de servir para comprender, en mayor medida, el haz de facultades que comprende, así como establecer las operaciones y el tipo de material vegetal al que se extiende el derecho de exclusiva del obtentor. Constituye este, como podrá verse, el núcleo esencial del cambio de modelo que apuntamos cuya incidencia va más allá de la determinación de las fases del sistema de protección en cascada, pues resulta determinante para entender la base teórica de la consolidación de las plantaciones derivadas del periodo de protección provisional.

Con este análisis previo podremos identificar, en un momento posterior, determinadas cuestiones inaplazables dentro de esta parte del ordenamiento. Si bien ha de reconocerse que las cuestiones que se abordan no agotan la problemática actual en esta sede, sí pasan por ser, a nuestro juicio, aspectos de una trascendencia práctica indudable y que no han sido tratados todavía de forma sistemática ni por la jurisprudencia ni por la doctrina con el suficiente detalle. En buena medida, por tratarse de situaciones cuya importancia se ha puesto de relieve solo tras la mentada sentencia del TJUE. Nos referiremos, pues, a tres cuestiones fundamentalmente. La primera de ellas es la relativa a la oportunidad razonable de ejercer el derecho la cual, como podrá verse, tiene una vertiente esencial en el aspecto probatorio por cuanto se plantea normativamente como la probanza de un hecho negativo para el obtentor. Por ello, hemos ensayado su concreto análisis en relación con la regulación de la carga de la prueba en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. En segundo lugar, la determinación del importe de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional a buen seguro resultará controvertida. La posibilidad de que tal indemnización pase a convertirse en la única herramienta de los obtentores respecto de los actos realizados en protección provisional, hace inasumibles los parámetros jurisprudenciales actuales de baremación. Como consecuencia de los intereses contrapuestos en esta materia y la praxis jurisprudencial anterior el debate parece ineludible. Sobre esta materia hemos realizado un análisis partiendo del fundamento actual de la reducción de esta indemnización que nos permita, posteriormente, mantener la necesidad de revisión de la misma habida cuenta de la sentencia en el Asunto C-176/18.

Nos referiremos también a un aspecto de absoluta relevancia para la gestión estratégica de las nuevas variedades y que pasa por ser el que, a nuestro juicio, puede traer consigo una mayor dosis de inseguridad jurídica. Como hemos apuntado, la aparición de operadores de las variedades que acceden a las mismas en el periodo de protección provisional, introduce un elemento atípico que puede generar disfuncionalidades en la relación habitual entre obtentor y operador. Habida cuenta de que la forma de acceso en estos casos al uso de la variedad no es un acuerdo de licencia, puesto que se hace al margen de la voluntad del titular, se plantea el problema de determinar el régimen jurídico

que ha de regular esta nueva situación, así como su propia naturaleza. La dificultad de esta cuestión hace que en relación con ello ensayemos solo tentativamente determinadas posibilidades cuya mayor utilidad en este momento, tal vez, sea su simple introducción en el debate jurídico a los solos efectos, en su caso, de su descarte. Con ello, cabría rechazar determinadas alternativas menos plausibles en favor de otras más hábiles para la solución del problema.

Por último, en la lectura del trabajo ha de tenerse en cuenta que el mismo constituye un análisis exclusivamente desde la óptica del Reglamento CE 2100/94. Las referencias a la normativa española, aun siendo frecuentes, han de entenderse como instrumentales en aras de una mejor comprensión del Derecho comunitario en esta sede. Por ello, no ha de buscar el lector un análisis sistemático de la legislación española, la cual, además, carece todavía de un examen en profundidad respecto de cuestiones tan relevantes como el carácter retroactivo que le confiere al título el art. 44.2 de la Ley 3/2000. Asimismo, el asunto del reenvío del Reglamento comunitario a la normativa nacional sobre obtenciones vegetales y, con ello, el carácter supletorio de esta respecto a la protección comunitaria se abordará solo de forma tangencial, en cuanto resulte de interés para las cuestiones tratadas.

Antes de cerrar esta presentación es de justicia hacer un reconocimiento a las personas que me han brindado un valioso apoyo para la realización de este trabajo. En primer lugar, he de expresar profunda gratitud a mi maestro el profesor Dr. Dr. h. c. José Miguel Embid Irujo, sus oportunas reflexiones son, en buena medida, la base de aquello meritorio que pueda contener la obra. He de agradecer su apoyo personal en la consecución del libro. También he de referirme a Juan Rafael Grau Corts, jurista experto en obtenciones vegetales, quien me ha enseñado buena parte de lo que sé sobre esta materia y con quien sigo aprendiendo cada día. Sirvan estas breves palabras como reconocimiento a su trabajo y generosidad intelectual. Mi gratitud he de extenderla también a la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), así como a la Asociación de Operadores de Variedades Vegetales (ASOVAV) y particularmente a sus respectivos presidentes, D. Cristóbal Aguado Laza y D. Celestino Recatalá Rico. El protagonismo en los últimos años de ambas entidades es indudable, habiendo fomentado el debate y reflexión jurídica e intelectual sobre las obtenciones vegetales. Ha de destacarse, asimismo, su esfuerzo en la defensa de los productores agrarios junto con una labor conciliadora y armonizadora de productores y obtentores.

EL AUTOR

CAPÍTULO I

MARCO NORMATIVO DE LAS OBTENCIONES VEGETALES. EL DERECHO DE OBTENTOR COMO DERECHO *SUI GENERIS*

1. LA OBTENCIÓN VEGETAL EN EL CONTEXTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Introducción

La parte de la propiedad industrial que ahora nos ocupa, como disciplina autónoma, puede considerarse reciente, en contraste con otras modalidades pertenecientes a este sector del ordenamiento, como las patentes o los signos distintivos. Se constata un reconocimiento legislativo específico más tardío en sede de obtenciones vegetales, el cual trae causa, en buena medida, de su gran cercanía con las invenciones patentables lo que supuso, en muchos casos, el uso de esta última figura como cauce de protección jurídica de las nuevas variedades vegetales, pero también como consecuencia de haber tomado el sector del fitomejoramiento relevancia económica diferenciada con posterioridad a las patentes¹.

Esta suerte de postergación que ha sufrido esta parte del Derecho, de la que se viene desprendiendo claramente en las últimas décadas,

¹ Al respecto de la evolución de la mejora vegetal y la aparición tardía, aunque paralela, de una normativa específica que diera cobertura a estas creaciones véase J. A. GÓMEZ SEGADÉ, «Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales» en Á. GARCÍA VIDAL (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 113-117.

se ha manifestado, por ejemplo, en una ausencia de regulación expresa y autónoma de nuestra figura en documentos internacionales clave en materia de protección de la propiedad intelectual, como son el ADPIC o el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, es lo cierto que, desde la segunda mitad del siglo pasado, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) se ha convertido en una herramienta unificadora internacional de extraordinaria importancia para la progresiva coordinación de los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados en esta materia. A las obtenciones vegetales, sin embargo, se refirió expresamente el art. 360-1 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, a los solos efectos de reconocer esta forma de protección entre los títulos de propiedad industrial.

Desde el punto de vista de una clasificación no estrictamente sistemática de las modalidades de propiedad industrial cabría encuadrar las obtenciones vegetales dentro de las creaciones industriales y, dentro de esta gran categoría, cabe su inclusión como parte de las creaciones de carácter técnico, junto a las patentes, modelos de utilidad o la topografía de los productos semiconductores². No obstante, como hemos apuntado, nuestra figura ha recibido a menudo una menor cobertura como parte de este tipo de creaciones industriales, incluso en determinados documentos marco de carácter internacional en los que las obtenciones han merecido, hasta cierto punto, un tratamiento marginal. Muestra de ello es el Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994 (*BOE* de 24 de enero de 1995). En el art. 1.2 del citado Acuerdo se hace referencia a que la expresión «propiedad intelectual» abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II relativa a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Allí se establecen pautas para el desarrollo normativo por los Estados del reconocimiento y observancia de, además de las patentes, los derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados o la información no divulgada (secreto empresarial).

Desde el ADPIC se refleja la necesidad de protección de las obtenciones vegetales como activo de carácter inmaterial, pero no se impone su regulación a través de un sistema de normas autónomo, distinto del Derecho de patentes. Puede verse con ello que, en el citado Acuerdo,

² J. M. OTERO LASTRES, «Introducción (Introducción de la propiedad industrial)», en C. FERNÁNDEZ NÓVOA, J. M. OTERO LASTRES y M. BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 61.

sin embargo, no se mencionan las obtenciones vegetales como figura acreedora de desarrollo autónomo dentro de la propiedad intelectual, por lo que no se contemplan pautas específicas para su protección por los Estados, de modo que se carece de un reconocimiento como categoría independiente a efectos de protección en el citado Acuerdo. La alusión a las obtenciones vegetales como categoría la encontramos, sin embargo, como una referencia indirecta o de mero reenvío dentro de las previsiones sobre patentes. Las obtenciones vegetales se refieren dentro del apartado relativo a la posibilidad de excluir la patentabilidad (art. 27.3 del Acuerdo). Se establece entonces, en relación con ello, que los miembros del Acuerdo podrán excluir la patentabilidad de las plantas o animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Pero, con todo, el Acuerdo sí señala la obligación para los Miembros de otorgar protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y este.

En consecuencia, se reconoce la necesidad de protección de las obtenciones vegetales, pero no se impone a los Estados su protección mediante un régimen específico distinto al de las patentes. De este modo, sin negar la necesidad de protección de las obtenciones vegetales, no se contempla como obligación de los Estados su reconocimiento como categoría autónoma dentro de la propiedad intelectual, siendo viable su inclusión dentro del sistema de patentes. Por lo que respecta al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tampoco se refiere en su art. 1 (ámbito de la propiedad industrial) a las obtenciones vegetales.

En este último texto fue admitida una noción amplia de la propiedad industrial, de modo que resultaría de aplicación «no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas» (art. 1.3). Sin embargo, todavía en el texto del Convenio de 1979 no se incluye una referencia expresa a las obtenciones vegetales dentro del objeto de la propiedad industrial, que sí comprende las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal (art. 1.2). Sobre ello ha de referirse, no obstante, que la Unión de París o Unión General se instauró con la previsión de desarrollar acuerdos particulares entre los países sobre concretas modalidades de propiedad industrial y es dentro de este marco en el que surge el Convenio Internacional para la protección de

las obtenciones vegetales (CUPOV), cuyo primer texto se realiza en París en 1961³.

El sistema normativo que ahora estudiamos relativo a las obtenciones vegetales, construido fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, gira en torno a un concepto específico que es precisamente el de obtención vegetal. Es la conformación del concepto de obtención vegetal, como creación específica del intelecto humano, la que ha propiciado, a la postre, la aparición final de esta parte del ordenamiento jurídico, progresivamente mejor definida, que es el Derecho de las obtenciones vegetales. Como venimos apuntando, forma parte la figura estudiada de aquellos otros desarrollos normativos pertenecientes al ámbito de la propiedad industrial, especialmente aquellos relacionados con la protección de las invenciones en sentido amplio. Las obtenciones vegetales, junto con la protección de las patentes y de la topografía de semiconductores, conforman el núcleo esencial de la parte de la propiedad industrial vinculada con la protección de las invenciones industriales. Pero se trata de figuras claramente diferenciadas dentro de la propiedad industrial respecto de los signos distintivos y también del diseño industrial, aun pudiendo este último tener también relevancia en cuanto a aspectos tales como la fabricación de los productos.

Cabe así destacar, como nota característica de este tipo de derechos de propiedad industrial, en los que puede verse que se integran plenamente las obtenciones vegetales, el hecho de que recaen sobre bienes de carácter inmaterial y no tienen por objeto simplemente procurar a su titular el goce y disfrute o uso directo de la invención sino, en mayor medida, posibilitar la explotación del bien inmaterial sobre el que recaen, por lo que cabe considerar al Derecho de propiedad industrial como algo más que un simple derecho de propiedad. Asimismo, los derechos de propiedad industrial tienen la característica de nacer a través de un acto administrativo de reconocimiento, por lo que cabe considerarlos como «derechos registrales» y, como es sabido, este tipo de derechos tienen un carácter territorial, de modo que solo producen sus efectos respecto de un determinado territorio vinculado con el acto administrativo del que dimanen⁴.

El derecho de obtentor, por tanto, resulta plenamente encuadrable en este contexto de la propiedad industrial, como forma de protección de los bienes inmateriales, lo cual es predicable tanto respecto de las creaciones industriales técnicas (invención patentable, modelo de utilidad o topografías de productos semiconductores) «como de las

³ D. CHANZÁ JORDÁN, «El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesión de las obtenciones vegetales», en P. AMAT LLOMBART (coord.), *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 170-171.

⁴ En este sentido puede verse J. M. OTERO LASTRES, «Introducción...», *op. cit.*, pp. 56-57.

creaciones estéticas (diseño industrial) como creaciones de la mente humana plasmadas en soportes que las hacen perceptibles y utilizables y que por su importancia económica son objeto de una tutela especial». Dentro de las notas de este tipo de derechos la doctrina también ha destacado de manera reiterada que se componen de un doble elemento, como es la entidad inmaterial (*corpus mysticum*) y el «soporte o puente sensorial que lo hace perceptible» (*corpus mechanicum*), siendo estos dos elementos parte integrante de las creaciones industriales, ya sean técnicas o estéticas. Otro aspecto que ha de destacarse en este momento respecto de este tipo de derechos que recaen sobre bienes inmateriales es el rasgo de que son ilimitadamente repetibles y, precisamente, este carácter de repetibilidad en la doble dimensión de *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* dota a este derecho de una especial aptitud para ser poseído de forma simultánea por distintas personas a un mismo tiempo⁵.

La patente de invención posee un componente tecnológico y de desarrollo, así como una exigencia de aplicación industrial, aunque en sentido ciertamente amplio como se desprende el art. 9 de la vigente Ley de Patentes (Ley 24/2015 de Patentes, en adelante LP) y requiere, como es sabido, también del requisito de la actividad inventiva (art. 8). La protección jurídica de la topografía de los productos semiconductores (dentro de la que se encuentran los circuitos integrados)⁶, regulada en la Ley 11/1988, es muestra de la necesidad de una especialidad normativa para conferir una protección muy concreta que, dentro de la propiedad industrial y del ámbito de las invenciones, dé cobertura específica y diferenciada de las patentes a determinadas creaciones del ingenio de enorme transcendencia para amplios sectores industriales. Aquí la especificidad de este sistema de protección, entre otras cuestiones, reviste una duración más limitada de la tutela que en las patentes de invención. El componente tecnológico y de investigación en esta modalidad deriva de que la topografía de un producto semiconductor recibe protección en la medida que sea el resultado «del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un producto corriente en la industria de semiconductores, para el caso de que la topografía del producto semiconductor esté constituida por elementos corrientes en la industria

⁵ Todas estas cuestiones quedan expuestas perfectamente en J. M. OTERO LASTRES, «Introducción...», *op. cit.*, pp. 58-59.

⁶ Como vemos en el preámbulo de la Ley 11/1988: «Las funciones de los productos semiconductores dependen en gran medida de sus topografías. La estructura y disposición de los elementos, así como de las distintas capas que componen el circuito integrado, lo que en definitiva constituye su “topografía”, son resultado directo del diseño y representan una parte importante del esfuerzo creativo, exigiendo su concepción considerables recursos humanos, técnicos y financieros. Como consecuencia del proceso necesario, el coste del diseño resulta ser muy elevado, al requerir el diseño del circuito funcional, el de cada elemento individual del circuito, el de su disposición geométrica y el de las interconexiones. Sin embargo, una vez realizado el diseño, el coste de fabricación no es elevado».

que le es propia se protegerá solo en la medida en que la combinación de tales elementos, como conjunto, cumpla con los requisitos mencionados» (art. 2.2 Ley 11/1988).

Se trata, pues, en todas las categorías de protección referidas, de proteger creaciones específicas del intelecto humano que han requerido, progresivamente, la construcción de sistemas normativos propios que las dotaran de un adecuado marco jurídico para su mejor delimitación, atendida la especial naturaleza del objeto de protección. Las demás figuras del ámbito de la propiedad industrial (Derecho de marcas y diseño) diferirían en su núcleo esencial de protección (objeto), así como en aspectos tan relevantes como la duración de la tutela. El legislador, en consecuencia, se ha visto progresivamente obligado a trazar líneas divisorias entre las distintas formas de propiedad sobre estas invenciones que configuran bienes intangibles resultado del intelecto humano. Se encuentra latente en la delimitación de cada una de ellas la necesidad de equilibrar el interés general en el acceso a estas innovaciones tecnológicas con una adecuada retribución a sus creadores, de modo que se potencie la innovación tecnológica y el progreso técnico y puedan proyectarse estas mejoras técnicas al conjunto de la sociedad. La forma de mantener este equilibrio o ponderación entre los intereses del titular del derecho y de la sociedad en su conjunto no es exactamente coincidente en todos los supuestos, por lo que es necesario perfilar en cada caso de forma distinta los derechos del titular (contenido, duración, etc.), en atención al especial objeto sobre el que recaen (patente de invención, topografía semiconductores, obtenciones vegetales).

Pretendemos ahora, simplemente, llamar la atención sobre esta concreta cuestión, esto es, la aparición progresiva y sistemática de una serie de específicas creaciones del intelecto humano entre las que se hallan las obtenciones vegetales que demandan, para su adecuada regulación jurídica, de un esfuerzo de concreción y depuración de las normas de propiedad industrial. Esfuerzo y tensión de las normas que, finalmente, se consuma con una suerte de paulatina *escisión* en esta parte del Derecho por la que se crean una serie de pautas específicas para cada figura. La naturaleza de las obtenciones, como organismos vegetales autorreproducibles, unido a su estrecha proyección sobre el interés general de la población (abastecimiento humano, producción agraria, protección de los recursos fitogenéticos, etc.), constituyen aspectos fundamentales que han requerido de un régimen jurídico específico de propiedad industrial diferenciado del de las patentes de invención.

A través de las distintas figuras de protección de la propiedad industrial queda apuntado como, progresivamente, ha sido necesario crear regímenes específicos de protección en atención al desarrollo

tecnológico que ha propiciado la insuficiencia del tradicional régimen de patentes como vía única de regulación de los resultados del conocimiento humano que poseen un marcado carácter técnico e industrial. Resulta evidente que la propiedad industrial ha sufrido una paulatina y profunda segmentación en el sentido de especialización de su régimen. En consecuencia, aquella vocación integradora de normas pretéritas como el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 parece hoy definitivamente superada por la complejidad y diversidad inherente al desarrollo tecnológico. Una parte significativa de este proceso de especialización y de segregación de figuras con respecto a la patente de invención lo constituyen las obtenciones vegetales, cuya ordenación se ha realizado, en mayor medida, a través de un proceso legislativo centralizado desde la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales⁷, al que nos referiremos seguidamente, y cuya primera manifestación en España fue la Ley 12/1975 de Protección de las Obtenciones Vegetales⁸.

No parece cuestionable, en consecuencia, que nuestra figura se integre plenamente dentro de los derechos de propiedad industrial. Así se determina, si bien indirectamente, en el art. 35.2 del Acta UPOV de 1991. Pero es desde el Reglamento CE 2100/94 donde esta cuestión no ofrece ninguna duda, habida cuenta de los considerandos primero, segundo, tercero y noveno e, indirectamente, también a la vista de los considerandos vigésimo segundo y vigésimo quinto, aunque es en la parte dispositiva de la norma (art. 1) donde se indica expresamente que la protección jurídica de las obtenciones vegetales derivada del Reglamento constituye una forma de propiedad industrial. Respecto de la doctrina no existen discrepancias en encuadrar esta forma de protección de este modo. Por lo que respecta a la normativa española (Ley 3/2000), el número cuatro de la exposición de motivos sitúa a las obtenciones vegetales dentro de la propiedad intelectual e industrial a que se refiere el art. 149.1.9 de la Constitución Española.

Para el estudio de este ámbito de las obtenciones vegetales conviene que no se pierda de vista esta cuestión, esto es, su analogía, pero también su carácter autónomo, respecto del régimen de patentes.

El análisis de este régimen jurídico demuestra con frecuencia que nos hallamos ante un sistema de normas que, siendo en muchos casos

⁷ Puede verse una exposición de la evolución normativa paralela e interrelacionada del régimen jurídico de la patente y de las obtenciones vegetales en relación a la material viva vegetal en J. M. LÓPEZ ARANDA, S. PARDO DE TAVERA y A. J. RODRÍGUEZ CARRIÓN, «La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales», en P. AMAT LLOMBART (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 51-63.

⁸ Puede verse un recorrido exhaustivo sobre la legislación en materia de propiedad industrial en España en J. P. SÁIZ GONZÁLEZ, *Legislación Histórica sobre Propiedad Industrial España (1759-1929)*, Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1996.

similar o tributario del régimen de las patentes de invención, exige que se tenga en cuenta que el objeto de protección en nuestro caso (la obtención vegetal) es cualitativamente distinto de la patente, incluso de la patente que tiene por objeto materia biológica. La dialéctica que necesariamente ha de mantener el derecho de obtentor con el sistema de patentes, como veremos, es muy importante por el carácter supletorio en determinados casos del segundo respecto del primero. Esta última cuestión resulta especialmente interesante si bien, como veremos, no se ha resuelto adecuadamente por el legislador de manera que, a nuestro juicio, la delimitación precisa del alcance material de la supletoriedad de la normativa de patentes sobre las obtenciones vegetales se presenta como una cuestión problemática.

B. Algunos aspectos sustantivos de la obtención vegetal que justifican un marco regulatorio específico

Dentro del contexto al que nos hemos referido, las obtenciones vegetales participan de la naturaleza de las invenciones industriales en cuanto a ser creaciones del ingenio humano, en este caso con un alto componente tecnológico cada vez más determinado por la biotecnología y la genómica⁹. La obtención vegetal constituye también un ejemplo de transferencia tecnológica por parte de los fitomejoradores al sector productivo agrario y, finalmente, a los consumidores. Los ingentes recursos económicos necesarios para la obtención de nuevas variedades motivan la creación de un sistema de protección específico adecuado a los intereses en juego, que proporcione un marco jurídico adecuado tanto a los obtentores como a los operadores de las nuevas variedades vegetales. En la primera norma española quedaba reflejada la importancia de esta cuestión. De este modo, en el preámbulo de la Ley 12/1975 de Protección de las Obtenciones Vegetales se reflejaba la importancia económica que, ya por entonces, habían adquirido los progresos en materia de selección vegetal, así como los problemas que se derivaban de la aplicación a esta materia del Estatuto de la Propiedad Industrial y sus disposiciones de desarrollo.

En su momento, la Ley 12/1975 de Protección de Obtenciones Vegetales ya reconocía la existencia de problemas para trasladar, sin más, al ámbito de las obtenciones vegetales la normativa por entonces vigente en el Estatuto de la Propiedad Industrial. Señalaba la norma,

⁹ Por ello se ha señalado que el régimen de protección de las obtenciones vegetales presenta similitudes con el régimen de protección de las invenciones por medio de patentes, puesto que en esencia la variedad vegetal pertenece a la categoría de las invenciones biotecnológicas. En este sentido, M. BOTANA AGRA, «Protección jurídica de las obtenciones (variedades) vegetales», en C. FERNÁNDEZ NÓVOA, J. M. OTERO LASTRES y M. BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 321.