

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS CREACIONES FITOGENÉTICAS

TEODORA ZAMUDIO

Sumario:

Introducción

I. - Condiciones de fondo para la protección. A. En el derecho de obtenciones vegetales (DOV). B. En el derecho de patentes. C. Comparación de los sistemas de protección.

II. - Condiciones de forma para la protección. A. Los derechos de obtenciones vegetales (DOV). B. DOV y patentes.

III. - Extensión de la protección. A. Los derechos de obtenciones vegetales (DOV). B. El derecho de patentes. C. Protección por patentes vs. protección por DOV.

IV. - Conclusiones sobre la conformación de la protección jurídica.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de protección jurídica de la propiedad industrial son el campo de encuentro y batalla de la evolución constante de la ciencia, los cambios de intereses políticos y económicos y la pretensión de permanencia de las normas jurídicas.

En la actualidad los sistemas de patentes de numerosos países (industrializados) tienden a incluir en ellos parte de plantas y variedades vegetales. El efecto inmediato será que los titulares de tales derechos obtendrán mayor control so-

bre, por ejemplo, la producción agrícola. Por ello, la adopción de nuevos parámetros legales en el sector se relaciona con el propio desarrollo en la investigación, en el país que adopta un sistema de protección jurídica¹. En aquellas naciones con escasa actividad en el campo del mejoramiento fitogenético, poco interés o ninguno tendrá el establecer un régimen de "derechos de mejoramiento vegetal" (PBR); sin embargo, el costo de esa ausencia se hará sentir en la falta de material apto y mejorado para el explotador agrario, proveniente de aquellos países que sí cuentan con protección: la divulgación y el empleo libres de las nuevas creaciones es un peligro que el propietario-investigador no correrá.

La Argentina posee —además de la ley 111 de Patentes de Invención— legislación específica para las creaciones vegetales: la ley 20.247 sancionada en marzo de 1976, su aplicación —reglamentada por los decretos 1995/78, 50/89, 2183/91, res. 631/92— no ha sido exitosa debido a fallas en la autoridad de contralor². La normativa está inspirada en la Convención de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales³, a la que nuestro país no ha adherido aún, pero dada la similitud "genética", por un lado, y la tendencia actual de integración al concierto mundial en temas de legislación de incidencia económica, pensamos que será útil y provechoso el análisis que este trabajo se propone efectuar.

A nivel mundial existe protección jurídica para todo adelanto que importe un mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad. Los sistemas varían de país en país —no obstante la tendencia de armonización— por diferentes motivos: políticos, sociales, económicos; pero la diferencia sobre la

¹ *The impact of intellectual property protection in biotechnology and plant breeding on developing countries*, informe preparado por el comité holandés encabezado por Ir. J. D. Bijloo, publicado en 1990. Ver asimismo, *Biotechnology and development monitor*, n° 4, sept. 1990, ps. 3 y sigs.

² Pinairo, M. y otras. *Referencias para la política tecnológica agropecuaria*. Documento n° 3 CISEA, 1984. Ver asimismo GuSánchez, M. Documentos n° 6 de la misma serie.

³ Después de la reforma de 1978, los países miembros de la UPOV eran: Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Suiza. La Convención es el primer acuerdo internacional sobre los derechos de las fitomejoradoras (PBR: *Plant Breeders Rights*) concluido inicialmente en 1961 entre países europeos.

que aquí reflexionaremos es la provocada por la especificidad del objetivo protegido, los vegetales: célula, tejidos, planta entera. Este material no se adapta fácilmente a los sistemas tradicionales de patentes y, en lo que va del siglo regímenes especiales fueron sancionados, a niveles nacionales⁴, antes de la Convención de la UPOV. Al problema básico se agregó, en las últimas décadas, la irrupción de la biotecnología que produjo, también en este campo (el vegetal) grandes adelantos. Los límites que se venían intentando consolidar ya no son tan claros, si es que no han quedado rotos. Por ello expondremos paralelamente las características de ambos sistemas en cuanto a las condiciones de fondo, de forma y extensión de la protección en cada caso⁵.

I. CONDICIONES DE FONDO PARA LA PROTECCIÓN

a) En el derecho de las obtenciones vegetales (DOV)

Las condiciones de fondo a cumplir para obtener la protección de una nueva variedad derivan, por un lado, de la naturaleza biológica del objeto de la protección y forman parte integrante de la noción de variedad (homogeneidad, estabilidad) y, por otro de las necesidades materiales y formales para instaurar un derecho de protección eficaz (carácter distintivo, novedad).

⁴ La primera legislación nacional, en Europa, sobre PBR data de los años 1940; tal tendencia cundió rápidamente pero sin prever el llamado "privilegio del granjero" de la ley americana. El que quedó contemplado en nuestra legislación en el art. 44 del decr. regl. 2188/91; como así también la utilización del nuevo cultivar como base de nuevas investigaciones.

⁵ Tanto la UPOV como la WIPO u OMPI (Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual) funcionan en el mismo edificio y responden a la misma Secretaría General. Ambas instituciones discuten desde enero de 1990 la armonización de sus sistemas de protección entre las sesiones del Comité de Expertos sobre la Interfase entre la Protección por Patentes y los Derechos de los Fitomejoradores (PFI). Es importante destacar que si bien nuestro país no ratificó la Convención de la UPOV, sí es miembro de la OMPI, organización continuadora de la Unión de París.

1. La existencia de caracteres distintivos

Por el artículo 6º punto 1 a) de la Convención –art. 26, b), decr. 2183/91, en nuestra legislación–, la variedad debe poder ser claramente distinguida por uno o más caracteres importantes de toda otra variedad existente, al momento en que se demanda la protección. Estos caracteres deben poder ser reconocidos y descriptos con total precisión.

La determinación formal de otras variedades existentes, por relación a aquellas de las que la nueva variedad debe distinguirse, parece traer mayores problemas: los criterios de notoriedad enumerados por la Convención son bastante largos y no limitan la notoriedad sólo al país en que la protección es demandada aun si la notoriedad verdaderamente mundial fuese teórica. Por consiguiente, la comparación no se hará con todas las demás variedades, sino con las que parecen similares. A este respecto, nuestra normativa (art. 16 decr. regl.) distingue entre "cultivar nuevo o inédito" y "de conocimiento público" cuando está ya inscripto a pedido de parte o de oficio con anterioridad a la solicitud que se presenta.

Quedan aún dos problemas espinosos a resolver:

- * la determinación de los caracteres considerados como importantes;

- * la apreciación del carácter netamente distintivo de ellos.

Concerniente a la primera cuestión, la *Introducción General a los Principios Directores de Examen* (Convención UPOV TG/162 nro. 7) declara de manera general que los caracteres enumerados allí, para cada especie, son aquellos que son considerados como importantes para distinguir a las variedades, y que no se relacionan con una noción de valor de la variedad. En nuestro caso la diferencia se apoya en la comparación de caracteres morfológicos, fisiológicos, fenológicos o, inclusive, "de aplicaciones industriales y tecnológicas u otros..." (art. 18, f), decr. regl.) que aportados o detallados en la solicitud permitan al Registro determinar "si la variedad cuya inscripción se pretende es diferente de toda otra variedad conocida..." (art. 4º, res. 631 S.A.G.yP.).

Aun si el valor (cultural u otro) no constituye un carácter importante, no podemos escaparnos a una aproximación funcional de la existencia de caracteres importantes, que tienen en cuenta a la especie vegetal y al destino y utilización final

de la variedad, o más tarde en el momento en el que se aprecie el carácter netamente distintivo de uno u otro, que se hace siempre conforme a un determinado punto de vista: de este modo, el carácter distintivo de una planta ornamental será evidentemente apreciado sobre la base de criterios distintos de los de una planta hortícola, por ejemplo. Aún si no se exige actividad inventiva, se necesitará normalmente que la variedad presente una ventaja, y no solamente una diferencia con una variedad ya existente, lo que exige un juicio (de valor), la ventaja no deberá ser absoluta, pero sí relativa al carácter dado.

Desde la revisión de 1978, los caracteres no deben ser sólo de naturaleza morfológica o psicológica, sino también citológica, bioquímica, etc. Pero con la multiplicación de caracteres observables científicamente, se plantea la pregunta de si no se deberían distinguir aquellos utilizados para la identificación y aquellos (los verdaderamente importantes) utilizados para la diferenciación.

En lo referente al carácter netamente distintivo, la *Introducción General a los Principios Directores de Examen* (aros. 20 y siga.) revé las diferencias en la escala de niveles de expresión de los caracteres cualitativos y cuantitativos, pero resta ver en cuál nivel de la escala se admite el carácter distintivo, y si se deben fijar niveles mínimos, cuestiones de orden técnico y económico-político, que aún no se han resuelto. Algunas desviaciones pequeñas pueden ser admitidas si existe un verdadero progreso, lo que no implica admitir una simple diferenciación de productos muy similares por demarcaciones científicas casi equivalentes.

Las directivas agregan que dos variedades deben ser consideradas como distintas, luego de que la diferencia fue constatada en un examen..Establecido que nada prueba que una variedad se distingue de otra netamente en un lugar y momento determinado por un carácter importante, dado que se comportará de otro modo si se la traslada a otro lugar, en otro momento; lo que se hace es introducir una noción de carácter distintivo relativo al medio espacio-temporal, climático, etcétera, que confirma lo que se dijo sobre la notoriedad mundial.

La protección es por lo tanto conferida de manera general sin tomar en cuenta la influencia del medio, aunque se deberá contar con este elemento en la propia determinación

del concepto de variedad, que considera a las estructuras genéticas innatas a través de la reproducción y de la multiplicación. Y, entre nosotros, debemos recordar que los mecanismos de reproducción o propagación no son tenidos en cuenta —salvo resolución en contrario de la Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Pesca— para el otorgamiento de títulos de protección.

2. *La novedad*

El artículo 6º punto 1 b) de la Convención determina con un criterio formal la novedad de una variedad vegetal disponiendo que a la fecha de la presentación de la solicitud de protección, la variedad no debe haberse ofrecido a la venta o haber sido comercializada con el acuerdo del fito-mejorador en el Estado de origen o en el extranjero, durante un plazo máximo establecido, lo que le da al fito-mejorador cierto plazo de gracia. Una notoriedad obtenida por otros medios y los simples ensayos no provocan la destrucción de la novedad. En Argentina, ésta sólo se destruye si el cultivar ha sido ofrecido en venta o comercializado por el obtentor o con su conocimiento dentro del país o en el extranjero —si con ese Estado la Argentina mantiene acuerdos sobre la materia⁶. La novedad debe —por ello— estar fundada en la solicitud (art. 29, g), decr. reg. 2183/91).

3. *La homogeneidad (o "uniformidad", en Argentina)*

Según el artículo 6º punto 1 c) del Convenio, la variedad debe ser suficientemente homogénea (es decir, las plantas que la componen deben ser bastante parecidas) tomando en consideración las particularidades de su modo de reproducción o de multiplicación.

Ella significa que la variación que ella presenta (teniendo en cuenta su sistema de selección, y el hecho de la presen-

⁶ Anteriormente, con el decr. regl. 1993/78 la novedad caía si el cultivar estaba inscripto en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares o incluido en catálogos públicos o privados, nacionales o extranjeros. Los catálogos extranjeros eran tenidos en cuenta siempre que existieran entre ambos países tratados de reciprocidad (arts. 14 y 17, decr. regl. 1993/78). La novedad es ahora requerida a nivel práctico y no sólo teórico evitando así que un título de "bloques" impida la obtención del derecho, o que aquél sea otorgado a variedades que ya son de dominio y explotación pública.

cia de plantas aberrantes que resultan de una mezcla accidental, de la mutación o de otras causas) debe ser limitada, de suerte que sea posible establecer con precisión su descripción y su distinción y de garantizar su estabilidad; es lo que en nuestro medio define el artículo 26, c) del decreto 2183/91, como comprensión de toda variación genotípica, la que no debe afectar su utilidad agrícola. Los márgenes de tolerancia se agrandan progresivamente según se trate de variedades multiplicadas por vía vegetativa o estrictamente autógamas, de variedades fundamentalmente autógamas, de variedades alógamas o de variedades híbridas⁷, estas últimas estaban excluidas en nuestra legislación según el artículo 24 del decreto reglamentario 1995/78, ya derogado.

4. La estabilidad

El artículo 6º punto 1 d) exige que la variedad sea estable, es decir que permanezca conforme a su definición (manteniendo sus caracteres) luego de reproducciones o de multiplicaciones sucesivas, lo mismo para nuestro régimen (art. 26, d), dec. regl. 2183/91).

La verificación de esta condición requiere de un periodo de examen bastante largo, la *Introducción General...* (nro. 37) dispone que generalmente, una vez verificadas las características de distinción y de homogeneidad en un examen profundo, el material se puede considerar estable.

b) El derecho de patentes

Contrariamente al problema de la delimitación del campo de aplicación, el de las condiciones de fondo no ha llamado aún la atención de los expertos. Encontraremos aquí algunas de las dificultades vistas con relación a las plantas, dado que una disposición específica no les concierne más que con relación a la materia viviente⁸. Esas observaciones pue-

⁷ *Introducción General a los Principios Directores de Examen...* (Convención UPOV), nros. 27 y sigs.

⁸ Sobre el tema ver Sacrudin, T. "La inserción de la materia viviente en el derecho de patentes", *Rev. Derecho Económico*, n° 23, año 1992.

den traspasarse *mutatis mutandi* aquí, por ello nos referiremos sólo a los elementos específicos de las plantas.

1. La novedad

La aplicación estricta de la novedad entorpecería la concesión de patentes en muchos casos teniendo presente la ausencia de plazo de gracia para el fito-mejorador.

Se deberá afrontar el problema relativo al estado de la técnica y su determinación exacta, y los criterios para juzgar si una obtención vegetal es verdaderamente nueva (cfr. el problema del carácter distintivo en materia de obtenciones vegetales).

La Cámara de Recursos Técnicos de la OEP -Oficina Europea de Patentes- tiene dicho que un material de reproducción de vegetales no es calificado de conocido por la simple razón de que sea capaz de producir una planta ya conocida. Se debe por el contrario, considerar como nuevo al producto que, por medio de parámetros rigurosamente mensurables, se pueda diferenciar de los productos conocidos; y tal es el caso del material de reproducción que es tratado, por ejemplo, por un procedimiento químico de utilización considerable como nueva.

2. La actividad inventiva

Aclarado ya que la determinación exacta del estado de la técnica y del "hombre de la materia" (científico y fito-mejorador, por ejemplo), es imposible, este criterio será difícil de apreciar.

Si, en general, la actividad inventiva es el criterio que permite asegurar una cierta diferencia entre la invención y el estado de la técnica anterior, ello difícilmente se aplica a una obtención vegetal o a un mejoramiento casi evidente, pero es muy importante (por lo tanto no patentable), mas una modificación "cosmética" evidente es patentable.

3. La aplicación industrial

Cuando se refiere a la aplicación en la agricultura, esta condición no trae problemas específicos.

c) Comparación de los sistemas de protección

1. Campo de aplicación y campo de protección

En el Derecho de patentes, el campo de aplicación se limita al conjunto de invenciones técnicamente patentables, lo que se produce, por un criterio general del patentamiento (en ciertas condiciones) adecuado a ciertas excepciones. El campo de protección *in-concreto* depende del contenido y de la extensión de las reivindicaciones del demandante, que pueden ser muy extensas. Trataremos el tema más adelante.

En el derecho de las obtenciones vegetales, el campo de aplicación depende en cada Estado del contenido de la lista de especies protegibles², que determina concretamente las especies que lo son, dejando sólo a elección del fito-mejorador la variedad a proteger. Es el legislador el que fija la extensión de la protección, es decir lo que éste entiende que es "variedad vegetal" según el artículo 5º punto 1 de la Convención UPOV. Se trata también de partes de plantas normalmente comercializadas con otros fines al de la multiplicación, si son utilizadas como tales para la producción de plantas de ornamento o flores cortadas. Conforme el artículo 5º punto 4, cada Estado puede extender la protección hasta los productos comercializables.

El campo de protección del Derecho de las obtenciones vegetales es técnicamente diferente y más restringido que el del Derecho de patentes: trata una variedad vegetal una vez que fue calificada de tal y por lo tanto individualizada, es decir un objeto ya concreto (un "prototipo"), y sus "copias", en el campo del patentamiento podemos proteger entidades más amplias o restringidas e inclusive los procedimientos: su contenido concreto es virtualmente ilimitado.

Esto concuerda con la constatación de que el Derecho de obtenciones vegetales no exige necesariamente una invención, sino que permite obtener la protección para una variedad descubierta (ver el art. 6º pto. 1 a): "cualquiera sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que le ha dado nacimiento...").

Finalmente si las condiciones de fondo están más adap-

² Recordemos que en nuestro país quedan excluidas de la protección de la ley 20.247, las variedades de híbridos.

tadas a la materia en el Derecho de obtenciones vegetales, ellas son mucho más estrictas y exigentes en el Derecho de patentes.

Tomando como base a las convenciones UPOV, CEP, la ley 111 y la ley 20.247, podemos resumir la comparación en el siguiente cuadro:

U.P.O.V.	C.E.P. LEY 111 (Argentina) CAMPO DE PROTECCION		LEY 20.247 (Argentina)
<p>a) EN TANTO "PRODUCTO"</p> <p>Todos los vegetales (aun los inferiores) a condición de que:</p> <ul style="list-style-type: none"> * sean determinadas como variedades. * las variedades deben ser inscritas en base a la lista de especies protegibles. <p>El material de reproducción y de multiplicación de estas variedades, así como las partes de las plantas ornamentales utilizadas para la producción de plantas de ornamento o de flores cortadas.</p> <p>b) COMO PROCEDIMIENTO</p> <p>Ninguno</p>	<p>Todos los vegetales, a condición de que no sean variedades bajo la forma de variedades.</p> <p>Todos los procedimientos salvo los procesos esencialmente biológicos de obtención de vegetales.</p>	<p>Todos los vegetales sin excepción.</p> <p>Todos, sin limitación.</p>	<p>Todas las variedades cultivadas (no existen listas de especies admitidas).</p> <p>Ninguna</p>

CONDICIONES DE FONDO			
Invencción o descubrimiento	Invencción únicamente	Invencción o descubrimiento	Invencción o descubrimiento
Novedad con plazo de gracia	Novedad	Novedad	Novedad
	Actividad inventiva	Actividad inventiva	-
	Aplicación industrial	Aplicación industrial	Utilidad agrícola
Homogeneidad	-	-	Uniformidad
Estabilidad	-	-	Estabilidad
Carácter distintivo	-	-	Carácter distintivo

2. Doble protección

Los campos de aplicación (y de protección) de los dos sistemas de protección tienen distinto contenido, pero no son mutuamente excluyentes: el del Derecho de las obtenciones vegetales es cubierto en principio por aquel del Derecho de patentes (pero ello es excluido por la CEP). Si el primero no es concurrente con el segundo, éste permite al fito-mejorador elegir el sistema de protección (si decide protegerla como variedad), pero no olvidemos que el Derecho de patentes que utiliza puntos de vista y técnicas diferentes y más amplias, podría entrar en conflicto con el sistema más específico sobre aquellos puntos en que están en contacto.

De esta forma, el mismo vegetal puede ser protegido como variedad y patentado como parte de un conjunto más grande, no teniendo todas sino algunas de las características de la variedad (lo que podría suceder en el caso de patentes sobre ciertos tipos de genes). Esta cuestión será profundizada cuando nos refiramos a la extensión de la protección.

Por otro lado, si se respeta la disposición de la UPOV sobre el no otorgamiento de un título de protección para un mismo género o especie botánica, si se encuentra dada la posibilidad de elegir entre un título particular y una patente

(art. 2º a) 1)¹⁰, el "derecho del fito-mejorador previsto por la Convención" (es decir por una variedad como tal) no es otorgado más que una vez para evitar la doble protección. Pero ello no impide que el mismo vegetal pueda ser abarcado por dos títulos de protección con distinto contenido y eventualmente provoque conflictos si esos títulos tienen distintos titulares.

3. La situación en E.E.UU.

Los problemas mencionados con anterioridad, se encuentran también de forma similar en los E.E.UU. desde la decisión *ex-parte* Hibberd¹¹, los E.E.UU. tienen tres sistemas de protección aplicables al reino vegetal, con campos de aplicación y condiciones de fondo variables.

La delimitación entre la *Plant Patent Act*, la *Plant Variety Protection Act* y el Derecho General de Patentes, no es totalmente clara y coexisten también la cuestión relativa a la doble protección.

Así, la *Plant Patent Act* establece su campo de aplicación sobre las variedades de plantas de reproducción asexual (salvo por tubérculos), comprendiendo esporas, mutantes e híbridos cultivados, dejando fuera a las bacterias, los cultivos de tejidos y las plantas en estado salvaje. Sus condiciones de protección son: novedad, carácter distintivo y la no-evidencia.

La *Plant Variety Protection Act* tiene aplicación sobre las variedades de plantas de reproducción sexual, menos los hongos y las bacterias, y los híbridos de primera generación. Sus condiciones para la protección son: novedad, carácter distintivo, uniformidad y estabilidad.

La patente general se aplica a todo el reino vegetal, salvo productos de la naturaleza, siendo sus condiciones para

¹⁰ Convenio de UPOV, art. 2º, 1): "Cada estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente Convenio mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente, no obstante, todo estado de la Unión, cuya legislación admita la protección en ambas formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o a una misma especie botánica" (trad. oficial).

¹¹ En el caso "Hibberd" se reconoció a un investigador botánico el derecho de optar para una nueva variedad vegetal por él reivindicada, entre la protección amplia y genérica prevista en el Derecho general de patentes o por la otorgada por la legislación específica.

el otorgamiento de la protección la novedad, la utilidad y la no-evidencia. Resumamos lo dicho en el siguiente cuadro:

PATENTES DE PLANTAS (Plant Patent Act)	OBTENCIONES VEGETALES (Plant Variety Protection Act) CAMPO DE APLICACION	PATENTE GENERAL (Patent Act)
Variedades de plantas de reproducción sexual (años por tubérculos), abarcando con esto a las especies, mutantes e híbridos cultivados y las semillas por "año". Salvo: * las bacterias; * los cultivos de tejidos; * plantas en estado salvaje;	Variedades de plantas de reproducción sexual. Salvo: - los hongos y las bacterias; - las híbridos de primera generación.	Todo el dominio vegetal; Salvo * los productos de la naturaleza.

CONDICIONES DE FONDO		
Novedad; Carácter distintivo; No evidencia;	Novedad; Carácter distintivo; Uniformidad; Estabilidad;	Novedad; Utilidad; No evidencia

El ordenamiento americano no resuelve aún algunas cuestiones, a título de ejemplo: si una planta se reproduce de forma sexual y vegetativa ¿cuál es el sistema de protección aplicable? otros problemas resultan de la aplicación del Derecho general de patentes a las plantas, pero los juristas estadounidenses no tratan todavía las consecuencias de la doble protección posible y de los conflictos que de ella pueden derivar. El sistema se desarrolla paso a paso de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales.

II. CONDICIONES DE FORMA DE LA PROTECCIÓN

A. Los derechos de obtención de vegetales (DOV)

El sistema de los DOV es consecuencia de las dificultades para los fito-mejoradores de plantas de cumplir con las condiciones de protección, especialmente la divulgación (descripción) suficiente, y se presenta bajo modalidades adaptadas:

* Las variedades son protegidas como tales, sea cual fuese la forma en que fueron obtenidas (por ej. una mutación espontánea aleatoria), de suerte que no pueda indicarse un procedimiento de obtención determinado: automáticamente no hay más lugar para la condición de reproducibilidad¹³.

* El hecho de que se trate de una variedad concreta que es protegida, implica la obligación para el fito-mejorador de depositar la muestra típica del material de reproducción o de multiplicación vegetativo al momento de la interposición de la solicitud para así permitir el examen de los criterios D-H/U-E (diferenciación - homogeneidad / uniformidad-estabilidad). Este material depositado sirve como punto de verificación si, durante la duración de la protección, al fito-mejorador se le solicita la presentación del material que permitió obtener la variedad con sus características tal como fueron descritas al momento de la solicitud de la protección (bajo pena de tenerse el derecho por decaído: art. 10 pto. 2 y 3 a), UPOV). Similar norma contiene nuestra ley (ver art. 35, b), decr. 2183/91). Este material depositado puede servir como punto de comparación en caso de litigio por falsificación, pero no deviene accesible para los terceros, sino luego de la concesión de un título de protección (lo que no es necesario dado que el material es generalmente comercializado).

* Tomando en cuenta este depósito y al examen concreto, la descripción suministrada por el fito-mejorador es secundaria, aún más si la protección es otorgada a la variedad

¹³ Tal como se infiere en nuestra normativa de acuerdo al art. 1°, b) del decreto reglamentario: "Toda variedad o cultivo, cualquiera sea su naturaleza genética, obtenida por descubrimiento o por incorporación y/o aplicación de conocimientos científicos".

como tal desde que existe realmente, y no a una variedad teórica descrita sobre la base de una definición escrita.

* Dado que las variedades son comercializadas como tales y no como ingredientes de otros productos, su individualización por el público se realiza a través de una denominación varietal sometida a ciertas reglas para proteger al consumidor final (art. 53, Convención y art. 21, decr. argentino 2183/91).

a) Descripción

Dada la imposibilidad de dar una descripción completa y precisa de una planta, la Convención no impone esta condición al fito-mejorador. Basta con una descripción general que tenga indicaciones sobre las diferencias esenciales en relación a otras variedades. Nuestra normativa sugiere completarla con dibujos y/o fotografías (arts. 18, f) y 29, f)).

El fito-mejorador hará centrar el examen sobre los hechos particulares que le confieren a la variedad su carácter distintivo. Es el examen en sí el que aporta la descripción final. Si bien no es esta descripción la que determina la extensión material de la protección, servirá de base de comparación entre las restantes variedades (no se comparan óvulo-concreto todas las variedades, sino sólo aquellas que podrían parecerse en base a su propia descripción), y por otro lado, la apreciación del carácter distintivo se realiza sobre la base de criterios cualitativos y cuantitativos, y de su nivel de expresión, adaptados según la especie en cuestión.

Si bien es cierto que la descripción no juega un rol verdaderamente jurídico, ella tiene una importancia de hecho no despreciable, aunque más no sea para expresar y comunicar a través de medios lingüísticos la esencia de la variedad. La cuestión fundamental se centra en la apreciación del carácter distintivo de la variedad en sí.

b) Examen

El examen concreto tiene lugar antes de la concesión del título de protección. Las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio necesarios y la metodología a emplear serán dictadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Servicio Nacional de Semillas. Bajo el régimen de la UPOV el examen puede ser renovado ulteriormente durante la protección, pero ello ocurre raramente (arts. 7^o y 10).

El examen es efectuado a través de ensayos en cultivos. Por regla general, las autoridades de los Estados miembros realizan los tests ellas mismas, pero en ciertos países el examen oficial se funda en tests realizados por el propio solicitante (el que suele ser nuestro caso). Este procedimiento se juzga adecuado a las disposiciones del artículo 7º de la Convención, a condición de que:

* Las tests en cultivos sean llevados conforme los principios directores establecidos por la autoridad y sean mantenidos hasta que una decisión sea tomada con relación al objeto de la solicitud.

* El solicitante está obligado a depositar en un lugar determinado, simultáneamente a la presentación de la solicitud, una muestra del material de reproducción o de multiplicación que importa la variedad.

* El solicitante está obligado a garantizar a las personas autorizadas por la autoridad competente el acceso libre a los cultivos mencionados.

El procedimiento de examen cuesta caro y no es rápido. Como la protección es a menudo solicitada a nivel internacional, se procede —en Europa— a un intercambio de informaciones y de resultados de examen entre los servicios oficiales de los distintos Estados, lo que permite reducir los gastos y ganar tiempo, y también evitar el riesgo de que los diferentes servicios adopten decisiones divergentes; esta consecuencia molesta para el comercio internacional se ve agravada por las diferencias en cuanto a las condiciones climáticas, el medio, etcétera, sobre la morfología de las plantas, por ejemplo, y los diferentes puntos de vista sobre la existencia de caracteres distintivos.

Sin pretender extendernos sobre el tema, señalamos la importancia de prever en el marco del *MIRCOSUR*, la necesidad e importancia de establecer criterios y organizaciones tendientes a concretar la armonización, no sólo legislativa, sino reglamentaria y administrativa de estos exámenes. Con mecanismos únicos y válidos para todos los Estados partícipes.

B. DOV y patentes

Como vemos, las condiciones de forma traducen bien las

concepciones diferentes de los dos sistemas de protección (que volveremos a encontrar al tratar la extensión de la protección).

Frente a los mismos problemas técnicos, se han elegido dos vías distintas, donde en la de los DOV aparecen necesariamente mejor adaptados a la especificidad de la materia viviente, lo que encontramos embrionariamente en el Derecho de patentes a través del sistema de depósito obligatorio para satisfacer la condición de la divulgación suficiente, pero en el cual el examen se limita a un control de la viabilidad.

Debemos remarcar que las condiciones de forma menos pesadas del sistema de los DOV se justifican sólo por la especificidad del objeto protegido (no de los procedimientos, sólo de los "productos" reproducibles con homogeneidad y estabilidad) y por una extensión de la protección adaptada a estas circunstancias particulares. La transposición de uno hacia otro no es posible sin la explicación de los fundamentos de coherencia de cada sistema.

III. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN

Los problemas analizados hasta ahora han tratado de la obtención de la protección. Ahora bien, lo que interesa aquí es, una vez elegidos una patente o un DOV, cuál es la extensión de la protección que otorga un título jurídico. De qué derechos subjetivos se dispone, a qué objeto están referidos.

Se debe distinguir la extensión jurídica y la extensión material de la protección:

* la extensión jurídica determina los derechos exclusivos que son atribuidos al titular de la protección (que es aquel que permite prohibir a los terceros actuar sin su consentimiento);

* la extensión material precisa las prerrogativas que reporta concretamente la protección dentro de la realidad en función del objeto protegido.

Dadas las diferencias fundamentales entre los derechos de obtención vegetal y de patentes, examinaremos sucesivamente los aspectos específicos de sendas formas de protección antes de proceder a una comparación.

A. Los derechos de obtención vegetal (DOV)

En un examen de la extensión de la protección de los derechos de obtención vegetal (DOV), no tendremos en cuenta los diferentes elementos que desbordan el marco de este estudio, no obstante la importancia práctica de estos no deben ser subestimada:

- las reglas relativas a la denominación varietal y/o el Derecho de marcas relativas a las variedades;
- las reglamentaciones públicas relativas a la certificación, la difusión, etcétera, de las variedades. Remarquemos que el artículo 9º de la Convención de la UPOV, el libre ejercicio del derecho de exclusividad acordada al fito-mejorador, no puede ser limitado más que por razones de interés público: dado que esta limitación intenta asegurar la difusión de la variedad, el Estado interesado debe tomar todas las medidas necesarias para que el fito-mejorador reciba una remuneración equitativa;
- las limitaciones resultantes del derecho de la competencia;
- las reglas relativas a una protección internacional.

Estos diferentes aspectos pueden reforzar o restringir la protección derivada de los DOV.

La extensión de la protección conferida por la Convención de la UPOV puede ser presentada globalmente como se sintetiza en el siguiente cuadro.

	ACTOS PROHIBIDOS A TERCEROS	ACTOS NO PROHIBIDOS A TERCEROS
material de reproducción o de multiplicación vegetativa (comprendiendo las plantas enteras)	<ul style="list-style-type: none"> - la producción con fines comerciales - la puesta en venta - la comercialización en tanto el material de reproducción o de multiplicación vegetativa (art. 5º, párr. 1º). 	<ul style="list-style-type: none"> - todos los otros actos, v. gr. - la producción con fines privados (incluso de manera reiterada), de consumo, de transformación, y las ventas que lleva los mismos fines. - la reventa ocasional del material en tanto tal, obtenido a partir de material adquirido legalmente. - la cesión a título gratuito. - la utilización con fines de investigación.
plantas ornamentales y partes de estas plantas, usadas como material de multiplicación	<ul style="list-style-type: none"> - la utilización como fuente inicial de una variedad en vista a la creación de otras variedades, si necesita del empleo repetido para la producción comercial de las nuevas variedades (art. 5º, párr. 2º) - estos mismos actos aplicados a los productos importados 	<ul style="list-style-type: none"> - la utilización en vista de la obtención de otras variedades y la comercialización de ellas sin necesidad del empleo repetido. - estos mismos actos aplicados a los productos importados
otros productos finales (v. gr. frutos, flores), plantas enteras reproducidas por semillas o partes de ellas, material de reproducción o multiplicación no usado como tal, sustancias extraídas de plantas.	<ul style="list-style-type: none"> - los actos citados aquí, si ellos son usados comercialmente en vista de la protección de plantas de ornamento o de flores (art. 5º, párr. 2º) 	<ul style="list-style-type: none"> - los mismos actos aplicados a los productos importados
	<ul style="list-style-type: none"> - ninguna - Los Estados pueden, para ciertos géneros o especies botánicas, acordar derechos que no se extiendan sino hasta la comercialización (art. 5º, párr. 4º). Ver v.gr. la ley francesa para las rosas y los "ojitos". 	<ul style="list-style-type: none"> - todos, sin dispositivo especial. Así, Gran Bretaña y E.E.U.U. tienen disposiciones específicas que protegen contra la importación de flores.

La duración de la protección —en el marco de la Convención de la UPOV— es por lo menos de quince años, a contar del otorgamiento del título de protección (dieciocho

años para las vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, y comprende sus plantas injertadas, art. 8º). En nuestro país la protección prevista por la ley 20.247 es fijada en veinte años como máximo por el decreto reglamentario 2183/91, artículo 37, para todas las especies.

1. Alcances de los DOV

La extensión jurídica y la extensión material no pueden ser separadas claramente pues los derechos son adaptados al objeto particular al que ellos se aplican, y como este último es siempre una variedad vegetal concreta, la extensión material depende del sentido dado a los conceptos jurídicos utilizados.

La protección está sometida desde el principio a una doble limitación en función de la finalidad:

- del objeto de protección: debe servir como material de reproducción o multiplicación vegetativa.

- los actos implicados en este objeto: deberán estar referidos a una actividad comercial (profesional).

Esto tiene por efecto hacer salir del campo de protección todas las actividades puramente privadas y el sector de consumo, limitando el impacto de la protección al nivel de la producción "industrial" (v. los ejemplos dados sobre el cuadro global).

Como en los otros derechos de la propiedad industrial, los derechos del fito-mejorador importan para la puesta en circulación lícita del objeto protegido. Pero este empalme de derechos no se aplica más que al objeto concreto puesto en circulación que puede ser utilizado libremente (v. gr. ser revendido), y no significa la pérdida de derechos en cuanto objetos idénticos o equivalentes al puesto en circulación, si se reúnen las condiciones de protección.

Así, en el caso de las especies los derechos de exclusividad permanecen en vigor no solamente frente al material de reproducción o multiplicación de una variedad que presenta las mismas características, sino frente a la variedad protegida y obtenida de manera independiente (es el caso de la "falsificación"), igualmente frente al material obtenido a partir del puesto en circulación que presente las características iniciales (la protección no juega para una variedad a partir de la cual se obtenga una nueva), por lo tanto, en ambos casos, se considera que un tercero efectúa en su beneficio actos que le están prohibidos.

Los derechos se refieren a poner al material de reproducción o multiplicación vegetativa de una variedad e idealmente a todo aquello que puede cumplir tal función. Así, la Convención extiende la noción expresamente a la planta entera, utilizada para la multiplicación vegetativa, y a las plantas ornamentales y a las partes de ellas utilizadas con otros fines que no involucren la multiplicación.

Con toda lógica, se debe dar a este concepto un contenido evolutivo de suerte que incluya las nuevas formas de material de reproducción o multiplicación, y asimismo las células vegetales y los tejidos vegetales. Esto no está exento de problemas respecto a, por ejemplo, las células no estériles en plantas enteras, o células totipotentes destinadas a otros usos. Los criterios de finalidad permitirían teóricamente encontrar una solución a estos conflictos, pero en la práctica, los problemas de prueba son aún serios.

Finalmente, la Convención no ofrece protección para los otros productos vegetales comercializables: sea porque no se trata sobre el material de reproducción o multiplicación vegetativa (v. gr. los frutos), sea porque pudiera ser utilizado después de su descomposición en células o tejidos, mientras no lo fueran con la finalidad de reproducción (v. gr. las hojas de tabaco, las uvas, las cañas, etc., y las flores multiplicadas en el extranjero e importadas), actos que no están prohibidos por el artículo 5º, párrafos 1º y 2º (ver, no obstante, la protección británica y americana en estos casos).

2. Falsificación

El sistema de los DOV no acepta reivindicaciones porque la protección es acordada para una variedad concreta. Ello no significa que la protección sea limitada a las plantas (o partes de ellas) provenientes concretamente del fitomejorador (o de un licenciataria), donde solamente la falsificación pura y simple sería prohibida (a la que se asimilan el ejercicio de los actos prohibidos). La definición abstracta del concepto de "variedad" hace que haya falsificación incluso si una variedad protegida ha sido obtenida de forma independiente (si no sería siempre posible pretender que se ha obtenido la "nueva" variedad en forma independiente).

Tal situación de identidad será rara pues habrá siempre ciertas diferencias. Como por otro lado, las variedades protegidas pueden ser utilizadas libremente para la obtención de

nuevas variedades salvo en el caso de los híbridos ¿cuál es el grado de similitud/diferencia que permite hablar de falsificación?

El sistema de los DOV no acepta la doctrina de los equivalentes del Derecho de patentes, y por otro lado el fitomejorador no está obligado a revelar cómo ha obtenido su variedad, ella puede ser un evento (mutación espontánea) de una variedad protegida. Sería lógico aplicar los mismos criterios como para la apreciación del carácter distintivo de una nueva variedad para la cual se solicita un DOV. Pero como las diferencias mínimas exigidas y la importancia de los caracteres tomados en cuenta no son excesivos, la protección no se extiende más allá de los caracteres descritos como homogéneos y estables de la variedad (estos dos caracteres exigen cierto margen de tolerancia) que pueden diferir según el medio exterior. La descripción muy sumaria de la variedad no permite incluso a un tercero verificar si ha falsificado una variedad.

B. El derecho de patentes

1. Patentes de productos

En materia vegetal, la "patente de plantas" ha provocado tradicionalmente dos problemas esenciales en lo que concierne a la extensión de su protección: ¿la patente cubre todas las generaciones sucesivas de la planta o solamente la primera? y ¿cómo tener en cuenta la variabilidad genética del objeto de la protección, y contemplar la degeneración modificatoria de su identidad?

La solución al segundo problema ha sido encontrada limitando la protección de las plantas a su reproducción asexual (Estados Unidos), y por los DOV basados en el concepto de variedad. Cuando se desea una patente de un vegetal en tanto tal, se deberá igualmente recurrir a esta noción de variedad (lo que implica una adaptación de las condiciones de protección).

El primer problema fue tratado por la teoría del agotamiento de los derechos sobre el objeto de la patente una vez que él ha sido lícitamente puesto en el comercio: esta extinción era lógica y no hacía peligrar los objetos inertes que debían ser fabricados pieza a pieza para poder ser copiados.

Ahora bien, los organismos pueden ser reproducidos o copiados de tal forma que su utilización a estos fines (en principio libres) equivalgan a un acto de producción (prohibido).

Este obstáculo puede ser superado de hecho con la reivindicación del material de reproducción o multiplicación de una variedad (entidad abstracta). Considerando la variedad y no la planta individualmente, se puede, como para los DOV, aplicar los mismos conceptos respecto de la extinción de los derechos sobre la primera generación, manteniéndose legítimamente los derechos sobre el material de reproducción o multiplicación de generaciones posteriores, que presenten las características de la variedad y su utilización para la producción de la variedad protegida.

Así, las secuencias de ADN (ácido desoxirribonucleico) patentadas y vendidas, v.gr. un plásmido. Se entiende que su destino es que sean introducidos dentro de las células y que se repliquen. Pero no está permitido clonar su vector con vista a su venta. Es en todos los casos la (re)producción o multiplicación del organismo cedido lo que hace renacer los derechos de la patente sobre lo que resulte del proceso de fabricación y que corresponda a la definición del objeto patentado.

Se puede plantear en qué medida este razonamiento es válido para las entidades de clasificación superior como los vegetales (estos últimos no son patentables más que en algunos países y para las especies no protegibles por DOV). Toda categoría superior está basada sobre una o muchas características, desde un cierto punto de vista, la patente no versaría sobre la planta en su totalidad, sino sobre ciertas características o genes introducidos artificialmente. Luego, los interrogantes serían: ¿cuándo hay agotamiento de los derechos sobre un gen patentable? ¿cuándo, entonces, pueden ellos ser utilizados por terceros para la obtención de nuevas formas de vida vegetal?

La misma cuestión se trata también en el caso de los seres unicelulares y de las células animales (en principio patentables), para los organismos que no responden claramente a la definición de objeto patentable, o cuando la actividad prevista no requiere una multiplicación del organismo patentable.

En resumen, dentro de qué medida existe una situación de dependencia de la patente cuando un organismo ha sido

obtenido a partir de otro patentado. ¿Habría o no falsificación si la modificación subsecuente no reúne las condiciones de patentabilidad?

En caso de que la patente versara sobre las características o genes no específicos de una variedad vegetal, la protección se extendería a todas las plantas que presenten tales características, no en su totalidad, sino únicamente en ciertos aspectos. No se trata, pues de una protección *per se* sobre la planta, sino sobre ciertos rasgos de la misma, y la protección no juega si en la utilización de estas plantas (v. gr. extracción de sustancias) los rasgos en cuestión (v. gr. color particular, resistencia a los herbicidas, etc.) no juegan algún rol. Si estas plantas son utilizadas como materia prima para la obtención de nuevas variedades, en ellas los rasgos característicos de la variedad inicial serán mantenidos. Ahora bien para no constituir una falsificación, los "nuevos ejemplares" deben tener rasgos distintos de los de las plantas iniciales. Deberemos, entonces, admitir una situación de dependencia por un tiempo (el de vigencia del título) debido a que las nuevas variedades no son creadas abstractamente sino a partir de las ya existentes.

Dado que es técnicamente posible introducir genes, debería en su caso también ser posible eliminar los genes que no fuesen interesantes y característicos de la nueva obtención, y de este modo reducir aquella dependencia.

Se debe tener en cuenta el concepto de "cultivo derivado": se trata de todo cultivo que presenta aún las características del cultivo depositado, esenciales para la puesta en marcha de la invención. Un cultivo derivado puede ser depositado a los fines del patentamiento, que será por lo tanto una patente dependiente, lo que se corresponde con lo dicho anteriormente. Ahora, podemos preguntarnos si tal situación de dependencia subsiste cuando un inventor introduce una nueva característica junto a las iniciales ya existentes, importante para la puesta en marcha de su invención.

Este razonamiento es, en principio, también aplicable a las células vegetales. Resta saber aún en qué medida una patente que tiene por objeto células modificadas genéticamente se extiende a las plantas que pueden ser regeneradas por el material patentado. Ello depende evidentemente del contenido de las reivindicaciones. Con toda lógica, esta extensión deberá ser admitida, pero dado que estas células consti-

tuyen el material de multiplicación que da nacimiento potencial a una variedad, otros conflictos podrían suscitarse.

2. Patente de procedimientos

Dada la imposibilidad, en algunos países, de obtener patentes para las variedades vegetales en tanto tales, este argumento recobra actualidad en materia vegetal (y podría ser incluso en materia animal).

La primera cuestión en esta materia versa sobre el concepto de "producto directo" de un proceso patentable; se trata únicamente de la (sola) planta obtenida o modificada, o también de todas las otras plantas obtenidas después de la reproducción o multiplicación, pudiendo constituir con la primera una variedad (en términos más tradicionales: la protección acordada al producto directo del proceso se extiende hasta la primera generación). La respuesta depende de que se considere, o no, la reproducción o multiplicación como formando parte del proceso de obtención o modificación.

Según algunos, el segundo procedimiento biológico rompe la línea directa de las plantas que resulten con el proceso de obtención o modificación; estas plantas podrán entonces eventualmente ser protegidas per se en tanto que son una variedad, lo que evitaría los conflictos entre patentes de procedimiento y los DÖV o las eventuales patentes de producto.

Otros arguyen en favor de cierta forma de protección indirecta sin limitación a la primera generación; de hecho, el procedimiento de obtención no tiene sentido si no es seguido de una multiplicación, los dos forman un conjunto en dos etapas que, incluso si la segunda no fuera protegible en tanto tal, puede ser reivindicada como una unidad. Si la primera etapa fuera de naturaleza técnica, la segunda no debería implicar un procedimiento esencialmente biológico no patentable.

De hecho, las dos opiniones no se contradicen, sino que indican que la dificultad puede ser encuadrada a través de reivindicaciones adecuadas. Lo que resta saber —para la CEF— es si no se contraviene la exclusión a la patentabilidad de las variedades vegetales pues esta exclusión no está expresamente limitada a las patentes de productos, y cómo reglar los conflictos eventuales entre los distintos títulos de protección.

Este género de reivindicaciones podrían motivar problemas desde otros puntos de vista: v.gr., ¿no tendría importancia saber que la primera etapa no será de hecho utilizada, sino que se adjunta solamente a los efectos de la causa? Por otro lado ¿cómo garantizar que todas las plantas resultantes del procedimiento sean (razonablemente) idénticas, siendo que no se lleva a cabo la readición del proceso de obtención sino sólo una operación de multiplicación?

Si tradicionalmente, se ha pensado siempre en términos de plantas enteras, se debe establecer una acepción para el término "producto directo" en caso de modificación genética al nivel celular (se trata de los cromosomas, de las células, de los tallos, de los tejidos, de las plantas? O si de manera general se extiende la protección al "producto directo", ¿dónde se detiene el carácter "directo" dentro del proceso vital?

C. Protección por patente vs. protección por DOV

1. Comparación de los sistemas

Debemos recordar que los dos campos de aplicación son mutuamente excluyentes —para los signatarios de la Convención de la UPOV, no para nosotros, aún— de suerte que la comparación se basa sobre la hipótesis de que las patentes se otorgan para las variedades vegetales.

Esta situación podría presentarse en caso de supresión de la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales (para el caso europeo que las mantiene fuera del sistema de acuerdo con el art. 53, inc. b) de la CEP —Convención Europea de Patentes—). Ello respondería a los cuestionamientos de los sectores industriales que creen que la protección de los DOV es insuficiente por comparación con las patentes sobre dos puntos de vista:

- * "la exención en favor de los agricultores", que les permite utilizar el material de reproducción o de multiplicación con fines privados (por ej., producir semillas para la producción de cosechas en la misma finca), a lo que podemos agregar la falta general de protección del producto final;

- * sobre todo la libre utilización de las variedades protegidas para la obtención de nuevas variedades: de este modo, luego de haberse introducido por ingeniería genética un gen

importante en una planta (por ej., el gen necesario para la fijación del nitrógeno), cualquiera podría apropiárselo modificando la variedad, lo que es inaceptable para los medios industriales debido a las inversiones necesarias para ese trabajo de mejoramiento.

Resta analizar si en verdad estos argumentos son determinantes. En los EE.UU. donde se otorgan patentes para las plantas, como es posible en nuestro país, no se da importancia a la supresión de la exención en favor de los agricultores, debido a la utilización creciente de híbridos que forman una barrera biológica para la reutilización de las semillas.

Por otro lado, podemos preguntarnos si la patentabilidad de las variedades es importante teniendo en cuenta el patentamiento de los genes y la protección que de ello deriva, que prohíbe la utilización del gen, al menos en lo concerniente al aspecto para lo cual la protección fue acordada.

Finalmente, no debemos olvidar que aquellos que reclaman una protección por patentes parten de variedades existentes también, aun si ellas están protegidas por DOV. Una protección amplia por patentes podría ser un arma de doble filo, pues podría llevar al sector entero a una situación de múltiples dependencias, debido a que los trabajos de mejoramiento parten de un número relativamente limitado de líneas intervinientes.

2. Coordinación de los sistemas

Los campos de aplicación de los dos sistemas son, en principio, mutuamente excluyentes pero complementarios, de modo que existen conexiones a nivel de la extensión de la protección, que hacen desembocar en situaciones de conflicto:

* Podemos patentar los genes o las características particulares de las plantas: ¿qué ocurriría si un gen patentado es introducido en una variedad protegida por un DOV, o si una variedad nueva es obtenida a partir de una planta que contiene un gen patentado? Las posiciones actuales desean la abolición de los derechos anexos a una patente cuando estamos frente a un material de reproducción o de multiplicación de una variedad protegida por la preeminencia absoluta de la patente, por lo que toda utilización del gen constituiría una falsificación.

* Las células vegetales, son consideradas como patentables: ¿qué ocurriría si se tratara de células regenerables de

una planta que pertenezca a una variedad protegida por un DOV? ¿no constituirían parte del material de multiplicación cubierto por los DOV?

* Las plantas enteras y sus partes (tejidos, células, etc.), pueden ser el producto directo de un procedimiento no esencialmente biológico de obtención o de un procedimiento microbiológico patentados y por lo tanto, también cubiertos por las patentes: ¿Qué ocurriría si estas plantas formasen parte de una variedad protegida por un DOV?

* La obtención o la producción de una variedad protegida por un DOV no sería posible sino sobre la base de un procedimiento patentable.

Es difícil apreciar el carácter real o probable de estas situaciones: la materia viviente es tan variable y la extensión material de protección bastante estrecha para que se puedan evitar los conflictos. Por el contrario, el hecho de partir de variedades concretas existentes que no son muy numerosas (por ej., no nos esforzaremos en introducir un gen de resistencia en una variedad poco activa) aumenta el conflicto.

Pero de hecho, sólo habría conflicto si los titulares fuesen distintos; de lo contrario estaríamos frente a una complementación de protecciones que también existe en otros terrenos (por ej., patente, modelo, marca).

Para evitar las situaciones de conflicto se ha propuesto suprimir el sistema de los DOV para someter todo al sistema de patentes o bien achicar el campo de aplicación de la Convención UPOV. Ninguna de estas proposiciones parece realista, al menos en el corto plazo. Teniendo en cuenta la especificidad de la materia vegetal y de las técnicas de obtención, no sería posible aplicar el derecho de patentes a las obtenciones vegetales de tipo tradicional.

Notemos finalmente, que en los países en donde coexisten las diferentes formas de protección (por ej., Japón y los EE.UU.), los problemas que resultan de su "cohabitación" no han sido aún reglados.

3 *¿Doble protección?*

Conforme el artículo 2º punto 1 de la Convención UPOV, cada Estado puede reconocer el derecho del fito-mejorador previsto por la Convención para la concesión de un título de protección particular o de una patente. Toda vez que un Estado prevea en su legislación nacional la protección bajo

estas dos formas no deberá prever una de ellas para un mismo género o especie botánica.

El sentido de esta disposición está lejos de ser claro, y aun el análisis de los trabajos preparatorios permite únicamente concluir que se ha deseado excluir un cúmulo de protecciones por dos títulos para un mismo género o especie botánica, aun que sean claras las razones, además de la simplificación del sistema jurídico, en las que se basa.

Las dificultades de interpretación giran alrededor del sentido del término "patente": conforme la primera frase, se trata de una patente adaptada, equivalente al derecho o al certificado de obtención vegetal que conferiría los mismos derechos al fito-mejorador que los previstos por la Convención en su artículo 5º (aplicando las condiciones de protección estipuladas en el art. 6º, exclusivamente). Cada Estado tiene la opción entre estas dos formas de títulos jurídicamente equivalentes para cada género o especie botánica.

La segunda frase parece referirse a la patente general: ella habría sido agregada para permitir a los Estados, que ya protegían a las plantas por la patente general, y que querían introducir el sistema UPOV con un título de protección particular, para disponer de dos formas de protección simultáneas durante un período de transición, pero no para un mismo género o especie botánica.

El artículo 37 punto 1 establece que no obstante las disposiciones del artículo 2º punto 1, todo Estado que antes del 31 de octubre de 1979, preveía la protección bajo alguna de las formas mencionadas en el artículo 2º punto 1 para un mismo género o misma especie puede continuar previéndolo previa modificación y la reforma de 1991 amplía el plazo para el acatamiento nacional de los próximos adherentes. La expresión "las diferentes formas mencionadas" no esclarece el término patente: se trató de facilitar especialmente el acceso del Japón (que permitía obtener teóricamente patentes generales para plantas) y de los EE.UU. (donde una doble protección era aceptada para las gramíneas de multiplicación seruada -*Plant Patent Act*-).

Debemos concluir que toda forma de protección para un mismo género o especie botánica debe ser considerada como incompatible con el artículo 2º punto 1 de la Convención UPOV. Pero esta protección no es posible más que aplicándola a un mismo objeto material (diferentes formas de protec-

ción pueden coexistir si no se refieren al mismo objeto) y si las diferentes formas de protección tienen el mismo campo de aplicación (lo que permite patentar variedades no establecidas en las listas nacionales y todo aquello que no responde a la noción de variedad). Esta disposición no prohíbe una doble protección complementaria ni la elección entre dos sistemas de protección.

IV. CONCLUSIONES SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA

La protección de las invenciones de los biólogos no presenta solamente las particulares en lo que concierne al objeto de la protección, sino también en lo atinente al encuadramiento reglamentario e institucional dentro del cual se ubica.

Se deberá tener en cuenta, por una parte, las diferentes reglamentaciones públicas de "protección" (en el sentido primario del término) de la seguridad, de la salud pública, del desarrollo, de la calidad alimenticia, etcétera. Determinar qué principios se sitúan por encima y por debajo de los principios de la propiedad industrial, además de evaluar la repercusión de la obtención y/o del ejercicio de los títulos de protección, los aspectos concernientes a las patentes como objeto de contratos de investigación.

La concesión de derechos de propiedad industrial debe igualmente tener en cuenta el impacto en el contexto institucional general que las actividades innovadoras pudieran acusar en razón del otorgamiento de títulos de protección. A este respecto, los dominios de la ingeniería genética y de las demás técnicas de la biotecnología presentan la particularidad de la activa intervención mixta de los investigadores universitarios, las universidades y los organismos públicos de financiamiento junto con empresas privadas. Esta nueva constelación crea problemas nuevos relativos, v.gr. a la determinación de la titularidad de los derechos, la concesión de licencias (exclusivas o no) y la correspondiente manera de repartir los beneficios que resulten.

En fin, la concesión y el ejercicio de los títulos de protección ha sido influida por las particularidades de los sistemas de protección, los que no son específicos a la materia aquí

abordada, pero que los afectan de una manera especialmente aguda, v. gr., registros de marcas, "períodos de gracia" (entre la divulgación y la solicitud, conservando la "novedad"), que algunos países como EE.UU., Japón y Canadá reconocen, frente a los países europeos, que no lo hacen.

Por otro lado, están todos los problemas que resultan de la disparidad de las legislaciones.

A este respecto, la Convención de la UPOV importó una uniformación importante, a nivel internacional, en materia de protección de obtenciones vegetales, aunque es posible que existan divergencias en la apreciación de las condiciones de protección o también es posible que existan divergencias en las legislaciones autorizadas por la Convención que brinden un modelo de protección mínimo, o bien que no todos los estados industrializados sean miembros de la UPOV.

La debilidad del sistema se hace más evidente en relación a su funcionamiento a nivel internacional: no se trata aquí de un sistema de prioridades como en materia de patentes, sino en la falta de un sistema internacional de otorgamiento de Derechos de Obtenciones Vegetales (hace falta interponer una solicitud en cada país), a la existencia de listados nacionales de variedades y al sistema de tratamiento nacional o reciprocidad, en su caso.

Dada la tendencia natural de aplicar el principio de reciprocidad, la protección internacional se encuentra limitada sobre todo si los Estados poseen listados de géneros o de especies protegibles divergentes. Ahora bien, éste es el caso en la mayoría de los campos tomando la especialización internacional en el trabajo de obtención y la actitud de los Estados de no proteger más que a las especies que son efectivamente objeto de trabajos de obtención en sus propios países.