

# PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES EN COLOMBIA

---

---

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

## INTRODUCCIÓN

Este artículo, sin muchas pretensiones, busca constituirse en un documento de fácil entendimiento y consulta para quienes someramente pretendan (abogados, estudiantes, obtentores, cultivadores, representantes, etc.) hacer una aproximación al tema y encontrar en él, sus bases y generalidades fundamentales, que le permitan entender, así sea en términos globales, en qué consiste la protección de los derechos de obtentor vegetal y como es su tratamiento en Colombia.

El objetivo que hemos planteado aquí, se debe, sin lugar a dudas, a que este tema es novedoso y prácticamente desconocido por colegas y estudiantes. Incluso, y hay que reconocerlo, hasta nosotros mismos hemos entendido este asunto, con cierto grado de profundidad, debido a las enseñanzas que los obtentores nos han transmitido, al intercambio de conceptos que hemos logrado con las autoridades colombianas y extranjeras de registro (muy especialmente, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA), a nuestro estudio y trabajo permanente sobre la materia y muy especialmente, a la Universidad Externado de Colombia que nos ha permitido

transmitir, lo poco que sabemos, a los estudiantes de pregrado y postgrado, tarea ésta de retroalimentación que nos ha obligado a profundizar conceptos para poder responder con cierta solvencia, las brillantes inquietudes de nuestros estudiantes.

## I. ANTECEDENTES JURÍDICOS INTERNACIONALES

La posibilidad de protección legal para los obtentores de variedades vegetales a través de un sistema legal de propiedad intelectual es relativamente nuevo para el ordenamiento legal internacional y mucho más, para el colombiano.

Desde hace algunos años (principios del siglo XX) empezaron a suscitarse con mucha fuerza, las primeras controversias sobre la viabilidad que tenía la idea de crear un sistema que permitiera proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual de las personas dedicadas a la selección vegetal, al fitomejoramiento y a la investigación e ingeniería genética en material vegetal con el fin de proteger sus nuevas variedades, obtenidas a través de un costoso, dispendioso y complicado trabajo.

En esas primeras épocas e incluso en otras más recientes, se enfrentaron quienes creían (incluso basados en razones religiosas) que las variedades vegetales obtenidas por una persona no podían ser objeto de protección legal alguna por constituir ellas un patrimonio público inalienable sobre el cual ninguna persona podía tener derechos exclusivos y excluyentes y de otra parte, quienes creían que la obtención de variedades vegetales era el producto de una ardua labor científica, investigativa y tecnológica que merecía reconocimiento y protección, lo mismo que, otro tipo de actividades, como los derechos de autor o la propiedad industrial. Estas discusiones terminaron, por el bien de la humanidad y gracias a su inteligencia, en entender que había necesidad de generar los mecanismos de protección, quedando solamente, lograr unos consensos internacionales y escoger el sistema de amparo.

Sobre el mecanismo idóneo para lograr su protección, se discutió también muchísimo, pues algunos consideraban mejor utilizar el tradicional sistema de patentabilidad (patentes de invención), mientras otros, consideraban más idóneo, crear un sistema de patentabilidad propio para las variedades vegetales que pudiera considerar bajo reglas especiales, todos los pormenores de la protección, teniendo en cuenta las correspondientes particularidades.

Sin perjuicio de que algunos países, habían consagrado algún tipo de protección (*v. gr.* Ley de Patentes de Plantas de 1930 de Estados Unidos), lo cierto es que, sólo hasta el año de 1961 la situación tuvo una modificación histórica importante y ese año, se constituye como el de mayor importancia internacional

para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

Así nació, la Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). UPOV es un organismo intergubernamental, con sede en Ginebra (Suiza), con personería jurídica propia y que por convenio celebrado con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ésta la dota de los servicios administrativos y financieros. El Secretario General de la OMPI hace las veces de Secretario General de la UPOV.

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961 (UPOV 1961) se constituye como la primera norma internacional en regular esta protección, disposición ésta que ha sido revisada en las siguientes oportunidades: El 10 de noviembre de 1972 (UPOV 1972), el 23 de octubre de 1978 (UPOV 1978) y el 19 de marzo de 1991 (UPOV 1991). El producto de esa revisión es un texto integrado, que se deja a disposición de los países para su adhesión. Es decir, el texto revisado es un nuevo Convenio, una nueva versión, claro está, que en su gran mayoría es el mismo texto anterior, pues los cambios no son muchos, aunque sí muy puntuales.

Desde ya vale la pena mencionar, que Colombia hace parte de la Unión en su condición de Estado Miembro, por la adhesión que hizo en 1996, al Convenio UPOV 1978.

## II. ANTECEDENTES JURÍDICOS COLOMBIANOS

Aunque no se trata de hacer un amplio estudio desde los comienzos de nuestra legislación civil y comercial, sí vamos a

hacer un somero análisis histórico sobre las normas que han prohibido o permitido la protección de las variedades vegetales y de los derechos de sus obtentores, así:

– El Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) establecía en el numeral 1 del artículo 538, lo siguiente:

Art. 538. Cuando no se concede patente de invención. No se podrá conceder patente de invención:

1. Para las variedades vegetales y las variedades o razas de animales, ni para los procedimientos esencialmente biológicos de la obtención de vegetales o animales; sin embargo son patentables los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos de éstos.

– La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (entró a regir en 1978) establecía en el literal b) del artículo 5º, lo siguiente:

Art. 5º. No se otorgarán patentes para:

b) Las variedades vegetales o las razas de animales, los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales.

– La Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena del 6 y 8 de noviembre de 1991 y la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena del 6 de febrero de 1992, establecían en la Disposición Transitoria Primera, lo siguiente:

“Disposiciones Transitorias:

*Primera.* Los Países Miembros, antes

del 31 de julio de 1992, establecerán la modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales y los procedimientos para su obtención. En tanto esta modalidad no entre en vigencia, los Países Miembros no otorgarán patente de invención para dichos productos y procesos.

Así las cosas y hasta este momento, en Colombia era prohibido el otorgar patentes sobre variedades vegetales, por expreso mandato del Código de Comercio y por las disposiciones comunitarias que regulaban la materia. Sin embargo, la diferencia entre las primeras disposiciones citadas (art 538 C. Co. y la Decisión 85) y las Decisiones 311 y 313 era la de que, las primeras prohibían expresamente el otorgamiento de patentes para las variedades vegetales y las segundas, hablaban ya, de la consagración de un régimen de protección, en el sentido de que se indicaba que había que expedir la legislación comunitaria correspondiente.

En efecto, la situación descrita en las Disposiciones Transitorias antes citadas, se concretó con la entrada en vigencia de la Decisión Comunitaria 345 del 29 de octubre de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Hoy Comisión de la Comunidad Andina), por medio de la cual se establece el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Así las cosas, la Decisión 345 de 1993 (hoy vigente) se constituyó en la primera norma aplicable en Colombia que consagraba la posibilidad de otorgarle protección a los derechos de los obtentores de las variedades vegetales.

Desde este momento, Colombia entró al grupo de países que tenían legislación que permitiera la patentabilidad de las variedades vegetales a través de un sistema

sui generis eficaz denominado Certificado de Derechos de Obtentor Vegetal, quedando entonces, obligada a desarrollar la norma comunitaria y para ello expidió, entre otras, la siguiente normatividad nacional, a saber:

– Decreto 533 del 8 de marzo de 1994, “Por el cual se reglamenta el Régimen Común de Protección de Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”.

– Decreto 2468 del 4 de noviembre de 1994, “Por el cual se modifica el Artículo Décimo Tercero del Decreto 533 del 8 de marzo de 1994”.

– Resolución ICA 1893 del 29 de junio de 1995, “Por el cual se ordena la apertura del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, se establece el procedimiento para la Obtención del Certificado de Obtentor y se dictan otras disposiciones”.

En este orden de ideas y hasta este momento, Colombia tenía una legislación comunitaria (Pacto Andino) de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales y unas disposiciones nacionales que desarrollaban e implementaban lo consagrado en la norma comunitaria en cita, por cuanto, no era todavía Estado Miembro de la UPOV, pues la adhesión de Colombia a la Unión, sólo se produjo hasta el 13 de septiembre de 1996, es decir, un mes después de haber depositado el Instrumento de Adhesión al Acta de UPOV 1978, Convenio éste que había sido aprobado por la Ley 243 de 1995 y declarado executable mediante Sentencia C-262 del 13 de junio de 1996 de la Corte Constitucional. Colombia se constituyó en el trigésimo primer país en ser Miembro de la UPOV, sexto en el concierto americano después de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Uruguay.

La anterior relación de las normas y la forma como ha venido evolucionando el tema, tiene una importancia vertical, por cuanto de su comprensión esquemática y de la forma de entender cómo se desarrolló el proceso de expedición de las normas, depende que se puedan visualizar correctamente muchas de las instituciones que regulan la materia. Si bien es cierto, todas las normas (internacionales, comunitarias y nacionales) guardan una misma estructura y redacción (podría decirse que en gran parte lo que hay es una repetición de normas), también es cierto que, existen contrasentidos, incongruencias, extralimitaciones o desarrollos incipientes, que en algunos casos hace necesario acoger criterios de interpretación normativa y que en su gran mayoría se resuelven por vía piramidal de interpretación, estando en su cúspide, el Convenio UPOV 1978 (internacional) y posteriormente, la Decisión 345 de 1993 (comunitaria), el Decreto 533 de 1994 (nacional) y demás normas internas y resoluciones del ICA.

Lo anterior, significa que, si bien es cierto la primera norma que tuvo aplicación en Colombia es la Decisión 345 de 1993, también lo es el hecho de que, la norma de más importancia jurídica en la pirámide normativa es el Convenio UPOV 1978 y que toda incongruencia entre aquella y ésta, habrá que resolverla a favor del Convenio UPOV 1978, por ser un Convenio Internacional. Como más adelante lo veremos, son varios los casos en que dichas normas entran en conflicto y eso se debe fundamentalmente, a la explicación histórica sobre el entorno internacional en que se expidió la Decisión 345 de 1993.

En efecto, cuando se empezó a trabajar sobre el texto de regulación de la

protección de las variedades vegetales a nivel andino, UPOV ya había aprobado el Convenio de 1991 y ningún país andino era Estado Miembro de la UPOV, aunque no se descartaba que en un corto plazo lo fueran, como en efecto ocurrió. Esta situación trajo como consecuencia que los redactores de la Decisión 345 de 1993 tuvieran como modelo normativo a seguir, la última versión del Convenio UPOV, es decir, el Acta de 1991 y no el Acta de 1978. Podría decirse, que el criterio fue: si estamos haciendo la legislación comunitaria, hagámosla lo más moderna que se pueda. Sin embargo, los países del Pacto Andino, no eran en ese momento y no lo son todavía, Estados Miembros del Acta de 1991, sino del Acta de 1978. Por esta razón, si se compara el texto de UPOV 1991 con el texto de la Decisión Comunitaria 345 de 1993 se encuentra gran similitud entre los mismos, mucho más que entre el texto de UPOV 1978 y la Decisión 345 de 1993, lo que explica en gran medida, la existencia de unos conflictos normativos importantes.

Lo anterior nos lleva también a indicar, que muchos de los actuales conflictos normativos entre el Convenio UPOV 1978 y la Decisión 345 de 1993, desaparecerán cuando Colombia adhiera al Convenio UPOV 1991. El Acta de 1991, en consecuencia no es aplicable en Colombia y es sólo una referencia que permite entender sus instituciones y muchos de los planteamientos que aquí vamos a realizar.

### III. OBJETO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE VARIEDADES VEGETALES

La legislación sobre la protección de las variedades vegetales tiene por objeto:

- Reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor vegetal de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor.
- Fomentar las actividades de investigación científica.
- Fomentar las actividades de transferencia de tecnología.

En este sentido, Colombia adoptó como sistema de protección (o sistema de patentabilidad) no el mecanismo ordinario de las patentes de invención sino uno sui generis denominado Certificado de Obtentor y ese es el significado del primero de los objetos antes transcrito, pues de lo contrario hubiere, indicado que "... mediante el otorgamiento de una patente de invención". En este sentido Colombia, como casi todos los países se apartó del sistema tradicional de patentes de invención al momento de consagrar el sistema de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

### IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE VARIEDADES VEGETALES

Para efectos de determinar el ámbito de aplicación de esta legislación, se hace necesario advertir, que el artículo 4 del Convenio UPOV 1978 consagraba una alternativa consistente en aplicar a todos los géneros y especies botánicas esta regulación o en aplicarla a un número determinado de géneros y especies, limitarlo a otros, e ir incrementándolas progresivamente.

Colombia, como casi todos los países, escogió tener una legislación aplicable a

todas las géneros y especies botánicos, tal y como se indica en el artículo 2º de la Decisión 345 de 1993 y en el artículo 1º del Decreto 533 de 1994. Sin embargo, es bueno desde ya hacer algunas precisiones conceptuales sobre las excepciones consagradas en los artículos ya citados, así:

– El artículo 2º de la Decisión 345 de 1993, indica que la protección se extiende a aquellos géneros o especies botánicas respecto de las cuales “...su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal”. Creemos que esta prohibición viola lo dispuesto en el Convenio UPOV 1978 (arts. 2º, 3º y 4º), por cuanto allí se indica que, puede limitarse el derecho de obtentor a unos géneros o especies vegetales o a unas variedades de esos géneros o especies escogidos, pero claro está, debe indicarse con precisión cuál es el género o especie. De otra parte, es claro que el Estado no debe permitir la explotación de variedades vegetales que sean perjudiciales para la salud humana, animal o vegetal, pero lo que si no es claro, es que respecto de ellos se prohíba a su obtentor acceder a un título de registro. Dicho de otra manera, una cosa es, por ejemplo, que el Estado tenga disposiciones que proscriban el cultivo y la explotación de plantas de coca y otras, que quien obtenga una nueva variedad de planta de coca no pueda acceder al título de registro de obtentor. A nosotros nos parece, en sentido estrictamente jurídico, que quien obtiene una nueva variedad de coca sí puede acceder al título de obtentor, lo que ocurre es que por disposiciones de otra índole, no podrá explotar el título que el Estado le concede sobre su variedad, pero por ejemplo, una vez desaparezca la prohibición legal (en

este caso de carácter penal) sí podría explotarla. En consecuencia, nosotros creemos, que si se llegare a presentar, algún caso (extraño pero posible) de solicitud de registro de una variedad cuyo cultivo, posesión o utilización se encontrare proscrito por razones de salud humana, animal o vegetal, la solicitud de registro debe ser tramitada y debe culminar, si se cumplen todos los requisitos sustanciales y procesales para ello, con la concesión de un certificado que le otorgue derechos, pero que mientras exista la prohibición no podrá explotar, todo por cuanto la referida prohibición de la Decisión 345 de 1993, debe entenderse inaplicable por violación del Convenio UPOV 1978.

– El Parágrafo del artículo 1º del Decreto 533 de 1994, indica que no habrá protección para “... las especies silvestres, es decir aquellas especies e individuos vegetales que no se han plantado o mejorado por el hombre. Respecto a las mismas, se aplicará lo dispuesto en el numeral 21 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993.”. Al respecto, vale la pena indicar que esta prohibición es obvia, elemental e inocua y su expresa consagración resulta ser absolutamente innecesaria, por cuanto, es claro que nunca los derechos de obtentor se van a extender a una variedad silvestre no plantada ni mejorada por el hombre, por cuanto, lo que se premia o protege siempre, por la ley de obtentores, es la actividad del hombre. O sea, con ese parágrafo o sin él, jamás se le hubiera podido conferir derechos a un obtentor sobre una variedad silvestre no plantada ni mejorada por él, por la sencilla razón de que con esa conducta no sería reputado por la ley como obtentor, tal y como más adelante se verá.

## V. EL OBTENTOR VEGETAL

Si bien es cierto, el Convenio UPOV 1978 no se ocupa de definir quién es el obtentor, las demás disposiciones comunitarias y nacionales vigentes sí lo hacen, como también el Convenio UPOV 1991 (no vigente en Colombia). Todas las disposiciones apuntan, a indicar lo que es obvio, el obtentor de una variedad vegetales es su creador. Sin embargo, para los neófitos en estos temas agrícolas (entre esos, todos nosotros los abogados), el que el obtentor sea el creador de la variedad no nos dice mucho. Por eso es indispensable, recoger los otros criterios establecidos en todas las normas, como por ejemplo, que creador es quien haya desarrollado y terminado una variedad, como lo explica la Resolución ICA 1893 de 1995, empero y sin lugar a dudas, la definición que más nos permite entender el concepto de obtentor, se encuentra plasmada en el artículo 1 numeral IV del Convenio UPOV 1991 (no vigente para Colombia), cuando allí se indica que: “Se entenderá por obtentor la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”.

Dicho de otra manera, es absolutamente claro que el obtentor de una variedad vegetal es la persona que haya creado una variedad, creación que tiene como elementos, el desarrollo de la variedad, su terminación o sea su puesta a punto para utilizar las mismas expresiones contenidas en las disposiciones ya mencionadas. Sin embargo, hay un punto que resulta más polémico y que en nuestra opinión, ha generado confusión por la campaña que de ello han hecho algunos contradictores de la ley de obtentores y es lo relativo a qué pasa con las variedades descubiertas? Las variedades descubiertas,

inicialmente no tienen un trabajo de creación sobre ellas, pero no siempre es así. Cuando las variedades son simplemente descubiertas no admiten ningún tipo de protección, pero si las variedades, además de ello, fueron puestas a punto por su descubridor, sí admiten protección y ese es el alcance de la muy buena definición que trae el Convenio UPOV 1991. La otra tesis, sobre las variedades descubiertas nos indica que hoy en día no son registrables por cuanto el concepto se introdujo en el Convenio UPOV 1991 al cual Colombia no ha adherido. Este planteamiento a nuestra manera de ver es equivocado y creemos que la definición (antes no había ninguna definición en UPOV) de obtentor que trae el Convenio UPOV 1991 es explicativa y aplicable a todos.

Finalmente, cuando la ley indica que el obtentor es la persona natural o jurídica que ha creado una variedad vegetal, debemos entender que ello es aplicable a los patrimonios autónomos, sujetos de derecho dentro de la “nueva” clasificación tripartita.

### A. OBTENTORES EN COMÚN O CO-OBTENTORES

La obtención en común de una variedad vegetal se presenta cuando varios sujetos de derecho han participado en la creación y puesta a punto de una variedad. Cuando ello ocurre, todos deben ser los titulares del certificado de obtentor y todos ellos deben solicitar el certificado ante la autoridad nacional competente. En caso de no ser así, en nuestra opinión, la autoridad nacional competente debe oficiosamente involucrarlos a todos en el procedimiento de registro para que manifiesten su intención de acceder al registro,

pues no les dable al ICA, conceder de oficio derechos no pedidos y tampoco conceder el 100% de los derechos a uno solo de los co-obtentores. Bien puede un co-obtentor, negarse a acceder al registro y mantener la variedad como un secreto industrial como ha ocurrido con varias patentes famosas.

#### B. OBTENTORES POR SEPARADO

Cuando varias personas hayan obtenido la variedad por separado, la autoridad nacional competente deberá otorgarle el derecho de obtentor a quien primero lo haya solicitado.

#### C. EL CAUSAHABIENTE DEL OBTENTOR

Las diferentes legislaciones existentes caen en una imprecisión jurídica al considerar al causahabiente como obtentor, sin hacer ninguna explicación. Es decir, el obtentor de una variedad, valga la redundancia es el obtentor, es decir, el sujeto de derecho que haya creado y puesto a punto una variedad vegetal. El obtentor de la variedad es él y será siempre él. Otra cosa, es la titularidad del derecho de obtentor. El derecho de obtentor se otorgará al causahabiente del obtentor cuando se hayan cedido o transferido los derechos, quien será el legitimado en la causa para reclamar la protección y el título que lo habilitará como obtentor, pero en el expediente de registro debe aparecer el nombre del verdadero obtentor.

#### D. EL OBTENTOR CUANDO HAY PATRONOS Y TRABAJADORES O CONTRATANTES O CONTRATISTAS

En el caso de obtención de variedades vegetales por parte de un empleado o por

parte de quien fue contratado para tales efectos, los derechos de obtentor corresponderán al patrono o al contratante y éstos se reputarán como obtentores. Es decir, se indica aquí claramente que, se reputará como obtentor no el trabajador o no el contratista sino el patrono o el contratante, para que no quede ni la más mínima duda. En este caso, aparecerá el nombre del patrono o contratante como obtentor y titular dentro del trámite administrativo de registro.

#### E. EL OBTENTOR CUANDO HAY EMPLEADORES ESTATALES Y TRABAJADORES ESTATALES

Se aplica lo mismo dicho para el caso anterior, en el sentido de que el empleador estatal será reputado como obtentor, pero en el artículo 15 de la Decisión 345 de 1993, se establece la posibilidad de que las entidades estatales (cualquiera sea su forma y naturaleza) cedan parte de los beneficios económicos resultantes de la obtención a sus empleados con el fin de estimular la actividad de investigación. Esta misma situación se prevé en el artículo 14 del Decreto 533 de 1994.

#### F. EL FALSO OBTENTOR

El inciso segundo del artículo 14 de la Decisión 345 de 1993, dispone que, “El obtentor podrá reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión”. En este sentido, el artículo 8 de la Resolución ICA 1893 de 1995, estableció los mecanismos para ello, y reguló dos figuras que se dan dentro del procedimiento de registro, así:



### 1. *Petición de cesión de la solicitud*

Esta figura se presenta cuando un falso obtentor presenta la solicitud de registro y aún no se ha otorgado el certificado. El verdadero obtentor puede solicitar al ICA que se tenga como solicitante y que se le conceda el título a su nombre.

### 2. *Petición de transferencia de derechos*

Esta figura se presenta cuando a un falso obtentor se le ha otorgado certificado. El verdadero obtentor puede solicitar al ICA que se le transfieran a él los derechos y que se le conceda un título a su nombre.

En nuestra opinión, estas mismas figuras pueden utilizarse para cuando uno sólo de los obtentores en común y proindiviso haya solicitado el registro, los otros obtentores podrían acudir a la figura de la cesión parcial de la solicitud o a la transferencia parcial de derechos, dependiendo del estado en que se encuentre el trámite de registro.

Finalmente, esta es la oportunidad para referirnos a una imprecisión de técnica jurídica que contiene la parte final del artículo 8º de la Resolución ICA al indicar que, “en caso de que se conceda un derecho de obtentor mientras se halla pendiente una petición de cesión de la solicitud, el ICA considerará dicha petición como petición de transferencia”. Tal y como ya se dijo, esto constituye un error. Veamos. El supuesto fáctico de la norma es, que el expediente está en trámite sin haberse concedido el derecho de obtentor y alguien haya presentado una petición de cesión de la solicitud, en este caso, lo que procede es resolver la petición de cesión al momento de conceder o negar el certificado de obtentor y no conceder el derecho sin

resolver la petición de cesión, para tramitarla como petición de transferencia. Consideramos que si ello llegara a pasar, debe la autoridad nacional competente proceder a declarar la nulidad del acto administrativo por medio del cual negó o concedió el título y expedir otra en la que resuelva la petición de cesión que le fue planteada al mismo que la petición de registro del inicial solicitante, pues lo que plantea la norma es de tal absurdo, que en nuestra opinión es inaplicable porque viola el debido proceso, pues resulta ser un total contrasentido procesal.

### G. REQUISITOS DE FONDO PARA LA CONCESIÓN DE UN CERTIFICADO DE OBTENTOR

Los requisitos de fondo para la concesión de un certificado de obtentor vegetal son:

1. Titularidad
2. Novedad
3. Distintividad o distinguibilidad
4. Homogeneidad
5. Estabilidad
6. Denominación varietal

A continuación y muy someramente, explicaremos cada uno de estos requisitos, así.

#### 1. *Titularidad*

La titularidad se refiere a que, el Certificado de Obtentor se le concede a un sujeto de derecho. Es decir, no se protegen las variedades per se, sino a los obtentores. Una variedad que no tenga obtentor jamás será protegida. El titular debe ser el obtentor o su causahabiente y aplica todo lo anteriormente expuesto sobre el tema.

## 2. *Novedad*

El requisito de la novedad en protección de variedades vegetales tiene una connotación especial muy distinta a la novedad del sistema tradicional de patentes de invención. En materia de patentes, la novedad se relaciona con el estado de la técnica y ese concepto, es más parecido a otro requisito de las variedades, la distintividad. El concepto de novedad que aquí se consagra, tiene un significado ligado íntimamente a la comercialización de la variedad.

Así las cosas y de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 6º del Convenio UPOV 1978, una variedad es nueva cuando:

a) No ha sido comercializada u ofrecida en venta en el territorio en donde se solicita su protección o de haberlo sido y si la legislación interna lo permite no desde más de un año;

b) No haber sido comercializada u ofrecida en venta por fuera del territorio en donde se solicita su protección o de haberlo sido, no desde hace más de seis (6) años para vides y árboles o cuatro (4) años para el caso de otras plantas.

En este orden de ideas, el requisito consagrado en el literal b) anterior, no admite ningún tipo de legislación adicional, empero, para efectos de completar los términos del requisito del literal a), se hace necesario analizar, qué estableció la legislación interna. Es decir, qué estableció sobre la comercialización de la variedad dentro del territorio para efectos de la novedad, si dijo que la variedad no podía haber sido comercializada dentro del territorio o permitió su comercialización por algún tiempo con el limitante máximo de un (1) año. Al respecto entonces, basta

citar lo regulado en el artículo 8 de la Decisión 345 de 1993, que consagró el término de un (1) año.

Así las cosas, la novedad de la variedad consiste para Colombia en que la variedad no puede tener más de un año de comercialización dentro del territorio andino como tampoco, más de seis (6) si son árboles o vides o más de cuatro (4) si son las demás especies, por fuera del territorio andino. Estos requisitos son concurrentes, en el sentido de que hay que cumplir ambos, si se incumple uno de ellos, la variedad perderá su novedad.

Vale la pena mencionar, que el Convenio UPOV, permite tener como territorio el de un grupo de países, logrado en virtud de otros acuerdos, tal y como es el Pacto Andino. En este tema, el concepto de territorio, no comprende solo Colombia, sino todos los países del Pacto Andino, por lo que si la variedad es comercializada en Ecuador, por ejemplo, esa comercialización dispara el término de cómputo de un (1) año para la novedad dentro del territorio y si pasado un año, no se adelanta el registro de Colombia, ya no podría ser registrada en nuestro país y se convertiría definitivamente en una variedad del dominio público.

Para efectos de determinar la fecha de comercialización, debe tenerse en cuenta también, que si se reivindica prioridad, la fecha límite podría cambiar, por cuanto si el primer registro se hizo hace menos de un año y se manifestó reivindicar prioridad, bien puede entonces tenerse como fecha de solicitud otra diferente, es decir, la de la primera solicitud de registro, y por ende la fecha para interrumpir la novedad sería aquella y no la del nuevo registro. Este es un aspecto importantísimo a tener en cuenta, que puede salvar a una

variedad de entrar en el dominio público por pérdida de novedad.

Ahora bien y como era apenas obvio, algunas variedades vegetales a la fecha de apertura del registro de obtentor en Colombia, no cumplían con el requisito de la novedad, pues habían ya excedido los términos de comercialización por fuera del territorio o en él o alguno de ellos, pero pudieron ser registradas como variedades no nuevas o viejas o variedades pipeline, bajo lo consagrado en la Disposición Primera Transitoria del Convenio UPOV 1978, que le permitió a los Países Miembros que lo quisieran, abrir un registro temporal para las variedades viejas. Colombia, en virtud de lo dispuesto en el artículo transitorio primero de la Decisión 345 de 1993, ejerció esa potestad y en efecto permitió el registro de variedades viejas o pipelines, que no es necesario explicar más en estas cortas páginas, pues esa posibilidad ya terminó, pues sucedió sólo durante el primer año de apertura del registro. Hoy en día, sólo es posible registrar variedades nuevas, cuya novedad ya vimos como se presenta.

### *3. Distintividad o distinguibilidad*

En este punto, existe contradicción entre lo preceptuado en el Convenio UPOV 1978 y la Decisión 345 de 1993, tal y como a continuación lo explicaremos.

En efecto, el artículo 6º del Convenio UPOV 1978 establece que la variedad se considera distinta cuando es diferente de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que solicite su protección y para efectos de saber qué se entiende por notoriamente conocida regula varias situaciones, tales como (taxatividad abierta) cultivo o

comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una publicación, mientras que la Decisión 345 de 1993, en su artículo 10, indica que la variedad se considera distinta si es diferente a las variedades comúnmente conocidas, entendiendo por esto, aquellas que se encuentran en trámite para el otorgamiento de un derecho de obtentor o inscritas en un registro oficial de cultivares (taxatividad cerrada). La explicación para entender por qué razón, existe tal contradicción, es que, como ya se anotó, la norma comunitaria fue copiada del texto UPOV 1991 y no del texto de 1978, razón por la cual, y mientras Colombia no adhiera al Convenio UPOV 1991, será inaplicable lo previsto en el artículo 10 de la Decisión 345 de 1993. La inaplicabilidad de la norma comunitaria desaparecerá en el futuro cuando se produzca la adhesión de Colombia al Convenio UPOV 1991, por cuanto en ese momento, sí habrá armonía entre el texto internacional y el comunitario.

### *4. Homogeneidad*

Este es un concepto, eminentemente técnico. En efecto, la homogeneidad consiste en que la variedad debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones pre-visibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

### *5. Estabilidad*

Este es otro concepto, eminentemente técnico. En efecto, la estabilidad consiste en que los caracteres esenciales se deben mantener inalterados de generación en

generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

### *6. Denominación varietal*

La denominación varietal tiene por objeto permitir la identificación de la variedad y se constituye por una denominación destinada a ser su designación genérica y a través de la diversa legislación tiene una serie de requisitos para su estructuración, existe unas prohibiciones para la adopción de denominaciones varietales, entre las que se destaca una muy importante, consistente en que la denominación varietal no puede registrarse como marca. Estos y otros aspectos, podrían ser tratados más a fondo, pero el tema es muy largo y ameritaría un artículo diferente.

## VI. EL EXAMEN TÉCNICO DE DISTINTIVIDAD, HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD (DHE)

De los requisitos de registro anteriormente explicados, vale la pena hacer hincapié en varios de ellos, distintividad, homegenidad y estabilidad, por cuanto conforman los parámetros de estudio de un examen obligatorio que a la variedad debe hacerse dentro del trámite de registro antes de la concesión o negación del certificado impetrado.

Este examen se conoce con el nombre de DHE y para ello es necesario indicar, que teniendo en cuenta que no todos los países hacen exámenes de DHE sobre todos los géneros o especies (pues ello es imposible), la legislación internacional, comunitaria y nacional consagran varios mecanismos para poderlo realizar y valorar en cada expediente. Así las cosas, el examen de DHE

puede efectuarse directamente por la autoridad nacional competente del país en donde se adelanta el trámite, previo el depósito de la muestra viva, o puede homologarse el que realice en el trámite de registro de la misma variedad ante la autoridad nacional competente de otro país o puede la autoridad nacional competente solicitar ayuda a otra (que no está efectuando ningún trámite) para que realice el examen y envíe los resultados para emitir el concepto de registrabilidad. En el caso colombiano, el ICA realiza pruebas de DHE para muy pocos géneros o especies y en la mayoría de los casos es necesario acudir a los mecanismos de homologación o ayuda, ya explicados.

Independientemente del mecanismo que se utilice para la realización del examen, en el expediente de registro debe siempre haber un pronunciamiento sobre estos aspectos: distintividad, homogeneidad y estabilidad. Sin ello, no puede otorgarse válidamente un certificado de obtentor.

## VII. DERECHOS DEL OBTENTOR

Los derechos que la ley le confiere al obtentor de una variedad, como casi todos los derechos de propiedad intelectual, están consagrados de manera tal, que no hay que analizar qué pueden hacer los titulares de esos derechos, sino, qué no pueden hacer los terceros (los demás), en este caso con la variedad.

El Convenio UPOV 1978, establece una protección mínima para los obtentores, y esto no quiere decir, que esa sea toda la protección, sino que, por mandato del Convenio UPOV 1978, ningún país puede establecer una protección por debajo de ese mínimo de tutela, pero sí pueden

establecer más protección, claro está, dentro del planteamiento que allí se hace. Así las cosas, habrá países Miembros de UPOV 1978 que establecen simplemente la protección mínima obligatoria del Convenio y otros que por disposición interna prevén una protección amplia.

Ahora bien, veamos qué es la protección mínima obligatoria en UPOV 1978? La protección mínima en UPOV 1978 está establecida en el artículo 5º, y al respecto indica que los terceros deben someter a la autorización previa del obtentor, los siguientes actos en relación con el material vegetal de reproducción, multiplicación o propagación de la variedad: la producción con fines comerciales, la puesta en venta o la comercialización. Esta protección mínima está similarmente consagrada en la Decisión 345 de 1993.

Qué es la protección amplia (facultativa) en UPOV 1978? El Convenio UPOV de 1978, establece que, “Cada Estado de la Unión, bien sea en su propia legislación o en acuerdos especiales tales como los que se mencionan en el artículo 29 (ejemplo el Pacto Andino), podrá conceder a los obtentores, para ciertos géneros o especies botánicas, un derecho más amplio que el que se define en el párrafo 1 del presente artículo, el cual podrá extenderse especialmente hasta el producto comercializado (...)”.

Ahora bien, Colombia mediante norma interna o norma de grupo de países estableció la protección amplia potestativa en mención? Sí y lo hizo en la Decisión 345 de 1993, al indicar en el literal i) del artículo 24 que la protección se extendía al producto de la cosecha.

Así las cosas, en Colombia hay protección respecto del material vegetal de reproducción, multiplicación y propa-

gación (protección mínima) y protección hasta el producto de la cosecha (protección amplia).

Finalmente, sobre el particular, es importante analizar aquí, para dónde va este tema. En efecto, el Convenio UPOV 1991, también consagra una protección mínima obligatoria y una protección amplia facultativa, pero más evolucionada. El Convenio UPOV 1991, establece como protección mínima, lo que hoy es protección amplia en los términos de UPOV 1978, es decir, la protección mínima de UPOV 1991 es el material de reproducción, multiplicación y propagación y también el producto de la cosecha, por cuanto la protección amplia facultativa va hasta el producto fabricado directamente con el producto de la cosecha. Dicho con un ejemplo: La variedad protegida es una variedad de algodón, entonces, la protección mínima de UPOV 1978 es para el material de reproducción, propagación y multiplicación de la variedad y la protección amplia es hasta el producto de la cosecha (el algodón). En UPOV 1991, la protección mínima es lo anterior, el material y el producto, y la protección amplia facultativa es hasta el producto terminado (camisas hechas con el algodón). En Colombia, como existe protección amplia con respecto a UPOV 1978, la tutela de la ley se extiende hasta el producto de la cosecha.

## VIII. PROTECCIÓN PROVISIONAL

El obtentor de una variedad vegetal, mientras su solicitud se encuentra en trámite de registro, puede impedir la realización de los actos ya mencionados, por cuanto su variedad se encuentra

protegida provisionalmente, debido a que Colombia así lo reguló, al ejercer positivamente la facultad que sobre el particular aparece en el numeral 3 del artículo 7 del Convenio UPOV 1978.

En efecto, la Decisión 345 de 1993, en su artículo 17 establece que:

Artículo 17. El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado.

La acción de daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

Así las cosas, el titular de una solicitud de derecho de obtentor, puede ejercer las mismas acciones que quien tenga ya el título, excepto las de indemnización de daños y perjuicios, las que sólo podrá impetrar una vez tenga la protección definitiva.

#### IX. EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR

Dentro del tema de los derechos del obtentor de una variedad vegetal, existen varias limitaciones, restricciones o excepciones, pero sólo nos referiremos a una de ellas, debido a su importancia. La restricción que analizaremos se conoce como “el privilegio del agricultor”.

El artículo 26 de la Decisión 345 de 1993 indica que:

“No lesiona el derecho de obtentor

quien reserve y siembre para su propio uso, o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad vegetal. Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales.

Así, el legislador comunitario pretendió concebir lo que se conoce como el privilegio del agricultor. Sin embargo, en nuestra opinión y no obstante estar consagrado en la Decisión 345 de 1993, el privilegio de agricultor no puede ser aplicado en Colombia. Revisado el Convenio UPOV 1978 se encuentra que tal institución no fue prevista y que ella sólo se encuentra consagrada en el Convenio UPOV 1991, el cual Colombia no ha ratificado.

En efecto, el numeral 2 del artículo 15 del Convenio UPOV 1991, consagra como excepción facultativa al derecho de obtentor lo siguiente:

2) Excepción facultativa. No obstante lo dispuesto en el Artículo 14, cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de los límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que haya obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una cubierta por el artículo 14.5) a) i) o ii).

Ahora bien, cuál es la razón para que el privilegio del agricultor se encuentre regulado en la Decisión 345 de 1993 y no se encuentre prevista en el Convenio UPOV 1978 sino en el Convenio UPOV 1991? La razón es la que expusimos al comienzo de este escrito y es la de que la Decisión 345 de 1993 fue tomada del texto del Convenio UPOV 1991. Sin embargo, vuelve y se repite, al no estar prevista la institución del privilegio del agricultor en el Convenio UPOV 1978, su consagración en la Decisión 345 de 1993 entra en absoluta contravía con la misma y ese problema de interpretación debe concluirse con la tesis de que el privilegio del agricultor consagrado en la legislación comunitaria es inaplicable, por lo menos, hasta que Colombia adhiera al Convenio UPOV 1991.

Finalmente, y ese ya es un tema secundario, cuando haya posibilidad legal de aplicar el privilegio del agricultor, debe revisarse muy bien los términos en que fue consagrado en la legislación comunitaria, los cuales distan mucho del concepto que trae el Convenio UPOV 1991. El privilegio del agricultor consagrado en la norma comunitaria es una barbaridad (en la práctica acaba con todos los derechos del obtentor) y sobrepasa los límites de reglamentación permitidos por el Convenio UPOV 1991, razón por la cual incluso, estamos en capacidad de sostener, sin mucho temor de equivocarnos, que ni siquiera cuando Colombia adhiera al Convenio UPOV 1991, puede aplicar el privilegio del agricultor en los términos planteados en la norma comunitaria actual, a menos que para cuando ello ocurra, esta disposición comunitaria haya sido modificada con el fin de reestructurar esta restricción, en términos que salvaguardan los derechos del obtentor.

## X. RÉGIMEN DE LICENCIAS

El obtentor o titular de un derecho de obtentor sobre una variedad puede reservarse para él la explotación de la variedad (evento en el cual nadie puede explotarla) o autorizar a terceros la explotación de la variedad mediante el otorgamiento de una licencia.

El obtentor vegetal, no está obligado a conceder licencias y las condiciones de ésta, son fijadas por él, lo que hace que, los contratos de licencia, según la propia ley sean de adhesión. La persona a la que no le gusten las condiciones fijadas por el obtentor para la explotación de su variedad, deberá abstenerse de cultivarla, so pena de violentar los derechos de obtentor.

La obligación del agricultor es la de pedir y acceder a una licencia, antes de realizar alguno de los actos que requieren autorización, pues de lo contrario, estaría vulnerando los derechos del obtentor. El pago de las contraprestaciones (regalías) que debe dar al obtentor, es un tema secundario, pues vuelve y se repite, lo que genera la primera violación de los derechos no es el no pago de las regalías sino el acceder a material vegetal protegido sin la licencia o autorización del titular de los derechos de obtentor.

## XI. LICENCIAS OBLIGATORIAS O DECLARACIÓN DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Con el objeto de asegurar una adecuada explotación de la variedad protegida, en casos excepcionales de seguridad nacional o de interés público, el Estado puede declarar como de libre disponibilidad la variedad, sobre la base de una compen-

sación equitativa para el obtentor. Durante el tiempo en que la variedad esté como de libre disponibilidad, la autoridad nacional competente concederá las licencias de explotación a las personas que ofrezcan garantías técnicas suficientes y se registren para tal efecto ante ella.

La declaración de libre disponibilidad permanecerá vigente mientras subsistan las causas que la motivaron y hasta el plazo máximo de dos años prorrogables por una sola vez y hasta por igual término, si las condiciones de su declaración no han desaparecido al vencimiento del primer término. De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Resolución ICA 1893 de 1995, la declaratoria se hace por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura

## XII. TERMINACIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR

Los derechos que se le conceden por parte del Estado a un obtentor no son eternos e incondicionales y por lo tanto existen algunas causas para que al obtentor se le termine su derecho, así:

- a) La declaración de nulidad del Certificado de Obtentor.
- b) La cancelación del Certificado de Obtentor.
- c) La renuncia a los derechos.
- d) El vencimiento de los términos de protección. En Colombia, el término de protección es de 20 años para vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus portainjertos y de 15 años para las demás especies, contados a partir de su otorgamiento.

## COMENTARIO FINAL

Esperamos haber logrado el objetivo trazado en este trabajo, aunque sabemos que quedaron varios temas por tratar y muchos por ampliar, pero por motivos de espacio, deberán ser analizados en otra oportunidad, pues como es apenas obvio, en un solo artículo es imposible tocar todos los temas y por eso se escogieron los que consideramos más importantes dentro del esquema de concepción general de los derechos de obtentor de variedades vegetales.