

LA PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN EL DERECHO MEXICANO

HORACIO RANGEL ORTIZ

I. ¿QUÉ ES UNA VARIEDAD VEGETAL?

En el lenguaje ordinario, se alude a las plantas por el nombre de su género o especie. El agricultor que cultiva el campo hace una diferenciación más precisa. No se limita a plantar papas o a sembrar trigo. Elige una variedad determinada —una subdivisión de la especie— que prometa mejor calidad o mayor cantidad, u otras ventajas inherentes a las plantas que se cultivan. Si bien las variedades vegetales se conocen desde hace siglos y el término *variedad* se emplea constantemente, no existe de él una definición precisa que cuente con la aceptación general. Al tema de las diversas teorías que se han elaborado sobre estas cuestiones, volveré más adelante. Por ahora, lo que interesa es apuntar que a la actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor adaptados a las necesidades o deseos del hombre se le conoce como *obtención de variedades vegetales*, y que esta actividad persigue siempre un objetivo práctico, como el de hacer frente a la escasez de alimentos en todo el mundo. Con el alarmante crecimiento demográfico, que no se compensa con un aumento adecuado de la tierra

laborable de que se dispone, los alimentos serán cada día más escasos. La protección de las nuevas variedades de plantas, que fomenta las obtenciones vegetales, constituye por tanto un medio de superar la prevista escasez alimentaria mundial. Nuevas variedades resistentes a los insectos y a otros tipos de influencias nocivas quizá permitan reducir la utilización de sustancias químicas a niveles que dejen de ser peligrosos para el medio ambiente. Además de la problemática alimentaria y ambiental, téngase en mente que el crecimiento demográfico del mundo conlleva la existencia de ciudades cada vez mayores. La acumulación de los seres humanos en las grandes ciudades plantea problemas especiales. En las ciudades se plantea una necesidad creciente de espacios abiertos destinados al recreo y esparcimiento, de campos de deporte, parques y otros espacios verdes en medio de montañas de piedra, vidrio y cemento. Los obtentores de variedades vegetales desarrollan variedades de pasto y plantas ornamentales de todo tipo que pueden crecer en las condiciones antinaturales de las grandes ciudades, y que sobrevivirán en el medio ambiente especial que predomina en éstas¹.

1. Véase UPOV, *Nuevas variedades de plantas y protección de los derechos de sus obtentores, ¿qué*

II. LA PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES VEGETALES EN EL DERECHO INTERNACIONAL

La legislación internacional en materia de variedades vegetales ha existido desde hace varias décadas, me refiero particularmente al instrumento internacional conocido como el Convenio de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), de cuyas generalidades me ocupo más adelante. Por muchos años dicha legislación no tuvo un impacto directo en la situación mexicana. Es hasta la incorporación del tema en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y posteriormente también en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (también conocido como acuerdo sobre los AADPIC por sus siglas en español o acuerdo TRIP'S por sus siglas en inglés), cuando la legislación internacional en materia de protección legal a las obtenciones o variedades vegetales afecta de modo directo los compromisos internacionales del Estado mexicano en esta materia.

A. EL ACUERDO ADPIC Y NAFTA

El estudio de la protección legal de las variedades vegetales en el medio mexicano hay que ubicarlo en el contexto de la legislación internacional sobre el tema, existente con anterioridad a la aprobación de la nueva legislación mexicana sobre la materia. Me refiero específicamente a las referencias que se hacen al tema de las variedades vegetales en ordenamientos tales como el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su Anexo 1C representado por el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (acuerdo ADPIC-TRIP'S)².

Al hablar de los antecedentes que en el ámbito internacional han dado lugar a la expedición de una nueva legislación mexicana en materia de variedades vegetales también habrá que referirse al capítulo XVII sobre propiedad intelectual el Tratado de Libre Comercio de América del Norte identificado por las siglas en inglés NAFTA que, igual que AADPIC, incluye obligaciones para México en esta materia³.

es una variedad vegetal?, ¿qué es una variedad vegetal nueva? Utilidad de las nuevas variedades vegetales en: Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, *Información general*, Ginebra 1982, pp. 8 y ss. Cuando se discuten las causas del problema alimentario propiciado por la escasez de alimento en todo el mundo, además de anomalías y deficiencias en la producción, también se habla de una distribución inequitativa y de una inadecuada transportación, que aunados a la pobreza y a la falta de un poder de compra en los países en desarrollo, hacen evidente el problema alimentario. Así lo afirma el científico estadounidense Norman Borlang, Premio Nobel 1970 radicado en México, donde ha desarrollado variedades de trigo de alta producción y alta resistencia a las plagas, en condiciones que permitieron elevar la producción anual de trigo de 12 millones de toneladas a 54 millones de toneladas entre 1964 y 1990 al ser introducidas dichas variedades en India y Pakistán. Véase Martha Brant, *Enough to Eat?* Newsweek Inc., Vol. CXXX, N° 11, New York, N. Y., 1997, p. 54.

2. Véase *Diario Oficial de la Federación* del 30 de diciembre de 1994 (Parte 3/3, p. 95 y ss). El texto del AADPIC también se reproduce en *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio (El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio)*, T. II, Instituto de Derecho y Ética Industrial, Madrid, 1997, pp. 187-239.

3. Véase *Diario Oficial de la Federación* del 20 de diciembre de 1993 (TLC Parte 3), pp. 1 y ss.

B. LAS VARIEDADES VEGETALES Y EL AADPIC⁴

El artículo 27, párrafo 3, inciso b) del AADPIC prevé la posibilidad de que los miembros del AADPIC excluyan de sus legislaciones en materia de patentes la patentabilidad de plantas y animales (excepto los microorganismos), lo mismo que procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales (los procedimientos no biológicos o microbiológicos no quedan comprendidos en esta situación). Se trata de una opción que los miembros de AADPIC pueden o no ejercitar. Independientemente de que los países obligados por las disposiciones del AADPIC hagan o no uso de la alternativa que plantea el artículo 27 de este instrumento internacional, el propio artículo 27 prevé de modo expreso una exigencia para los países miembros de la OMC obligados por las disposiciones de AADPIC en el sentido de otorgar protección a todas las obtenciones vegetales ya sea a través de patentes, de un sistema eficaz *sui generis* o de una combinación de ambos. De ello se sigue que cuando un Estado miembro de la OMC decida excluir las variedades vegetales de la protección patentaria que se dispense a las invenciones conforme a la ley nacional, ese Estado quedará de cualquier forma obligado a proteger las variedades vegetales a través de un sistema *sui generis*.

C. LAS VARIEDADES VEGETALES, NAFTA Y EL CONVENIO DE LA UPOV

Por lo que se refiere a las disposiciones sobre el tema como se encuentran previstas en el capítulo XVII de NAFTA, el artículo 1709, párrafo 3, inciso c) de dicho documento contiene una disposición esencialmente idéntica a la que aparece en el artículo 27, párrafo 3, incisos b) y c) del AADPIC incluyendo el compromiso para los países miembros del NAFTA de otorgar "protección a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema efectivo de protección *sui generis*, o ambos".

Además, el inciso a) del Anexo 1701.3 de NAFTA establece que:

México realizará su mayor esfuerzo por cumplir lo antes posible con las disposiciones sustantivas de la Convención UPOV, 1978 o 1991, y lo hará antes del término de dos años a partir de la fecha de firma de este Tratado.

Y el inciso b) del mismo Anexo 1701.3 de NAFTA establece que:

México aceptará, a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, solicitudes de los obtentores de vegetales para variedades en todos los géneros y especies y concederá la protección conforme a tales disposiciones sustantivas con prontitud luego de cumplir con lo que se señala en el inciso a).

4. Temas tales como el acuerdo de los ADPIC y su alcance, el sistema *sui generis* eficaz a que se refiere el artículo 27.3), b) de AADPIC, la entrada en vigor del Acta de 1991 y la imposibilidad de adhesión al Acta de 1978 y las disposiciones a incluir en un sistema de protección de las obtenciones vegetales, se comentan en UPOV Oficina Internacional. *La protección de las obtenciones vegetales y el acuerdo sobre los ADPIC*, Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV, Panamá, 4 y 5 de marzo de 1996, pp. 1-6.

Con fecha 12 de diciembre de 1995, el presidente Zedillo firmó el decreto por el que se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, cuyo artículo único hace referencia a la aprobación del Convenio de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978. Es decir, al instrumento internacional conocido como el Convenio de la UPOV (Acta de 1978). Este decreto fue publicado en el *Diario Oficial* de la Federación del día 27 de diciembre de 1995, supuestamente para su debida observancia en términos de lo previsto en el artículo 89, fracción I de la Constitución⁵. Ello no obstante, no es posible afirmar que con la simple publicación de un decreto como el que se menciona se hayan satisfecho los requisitos legales necesarios para que entre en vigor el Convenio de UPOV, pues tal publicación no ha incluido el texto del Convenio, lo cual impide conocer a las partes obligadas por dicho instrumento internacional las disposiciones correspondientes. En apoyo adicional a la postura que entiende que no basta la publicación en el Diario Oficial

de un simple decreto como el de 12 de diciembre de 1995 para considerar que el Convenio de la UPOV ha entrado en vigor en México, se encuentra el texto del artículo 4 de la ley sobre la celebración de tratados⁶, de acuerdo con el cual la vigencia de un tratado en México debe estar precedida por la publicación del texto del tratado y no únicamente del decreto que lo aprueba, como en el presente caso. De modo que, en estricto sentido, no puede afirmarse que haya entrado en vigor el Convenio de la UPOV en México, mientras su texto no sea publicado en el *Diario Oficial*⁷. El Convenio UPOV realmente entró en vigor en México el 20 de mayo de 1998, fecha en que se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el texto del Convenio UPOV, Acta de 1978.

D. EL CONVENIO DE LA UPOV

En el plano nacional, ya en el año de 1930 se había promulgado en Estados Unidos una ley que se ocupó de arbitrar la protección especial para las nuevas variedades vegetales: la ley sobre patentes para plantas (Towsend-Purnell act)⁸. La protección

5. *Diario Oficial de la Federación* de 27 de diciembre de 1995 (primera sección), p. 3.

6. *Diario Oficial de la Federación* de 2 de enero de 1992.

7. A pesar de las observaciones que aquí se hacen sobre el tema de la vigencia en México del Convenio de la UPOV, un documento oficial de la OMPI fechado el 10 de diciembre de 1997 ya incluía la indicación de que México era miembro del Convenio de la UPOV (Acta de 1978 a partir del 9 de agosto de 1997). Si, como se ha visto, al día 9 de agosto de 1997, todavía no se publicaba en México el texto del Convenio de la UPOV (Acta de 1978), difícilmente puede afirmarse que las disposiciones del Convenio UPOV estuviesen vigentes en México a partir de la fecha que se menciona en el documento de la OMPI, WIPO, *Contracting Parties and Signatories of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV), 423 (E), Geneva, December 10, 1997, p. 30.

8. Y más recientemente, en el año de 1970, la ley de protección de las obtenciones vegetales. En la República Federal Alemana se promulgó también una ley sobre protección de variedades vegetales de 20 de mayo de 1968. Con anterioridad a la promulgación de la ley americana de 1930, tanto la jurisprudencia americana como la alemana, ya se habían ocupado del tema. Véase Alberto Bercovitz. "Acceso y alcance de la protección legal de las invenciones biotecnológicas", en *Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI*, I Congreso latinoamericano sobre la protección de la propiedad industrial, INDECOPI-OMPI, Lima, Perú, noviembre 1996, pp. 79 a 83.

especial para las nuevas variedades vegetales se establece a nivel internacional bastantes años más tarde, concretamente en virtud del ya citado Convenio Internacional de las Obtenciones Vegetales (UPOV) hecho en París el 2 de diciembre de 1961, modificado posteriormente en 1972 y 1978, cuyo último texto es el revisado en Ginebra el 19 de marzo de 1991⁹. Los cambios introducidos por el texto de 1991 son tan profundos, que es preciso distinguir entre el texto UPOV 1961 y el texto UPOV 1991¹⁰. Al 15 de agosto de 1998 pertenecían a UPOV 37 estados¹¹.

E. LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VARIETADES VEGETALES

Los Estados parte en el Convenio forman la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, identificada por la expresión UPOV que está formada por las iniciales de su nombre en francés: *Union pour la protection des obtentions végétales*. La Unión creada por el Convenio de la UPOV desde su adopción en 1961, es un organismo interguberna-

mental con personalidad jurídica propia. De conformidad con un convenio celebrado entre la UPOV y la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), el Director General de la OMPI es también el Secretario General de la UPOV¹³. UPOV está dotada de servicios administrativos y financieros por parte de la OMPI en términos del mismo Convenio¹⁴.

F. REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN EN UPOV (ACTA DE 1978)

El Convenio de la UPOV tiene por objeto la protección al obtentor de una nueva variedad vegetal que cumpla con los requisitos de *homogeneidad* y *estabilidad* previstos en el propio convenio. Para que una variedad vegetal pueda ser protegida ha de reunir los requisitos establecidos en el artículo 6º del Convenio.

En el Convenio se enumeran las condiciones que ha de satisfacer toda nueva variedad vegetal cuya protección se desee, y queda en él prohibido que la concesión de protección se haga depender de condiciones distintas a las enumeradas,

9. Un estudio muy completo con los antecedentes de la protección a lo largo del siglo y la historia del Convenio UPOV, lo mismo en las legislaciones nacionales que en el ámbito internacional, aparece en André Heitz. "La historia del Convenio de la UPOV y la razón de ser del derecho del obtentor", en *Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio UPOV*, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, UPOV, Ginebra, 1994, pp. 17 a 44; véase también del mismo autor, "The History of Plant Variety Protection", en *The First Twenty-Five Years of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, UPOV, December 2, 1961, December 2, 1986, pp. 53 a 96. Véase nota 55, de André Heitz. *La historia del Convenio de la UPOV y la razón de ser del derecho del obtentor*, Cit., p. 31.

10. Una reseña de las principales características del Convenio de la UPOV 1961 (texto modificado en 1872 y en 1978) y 1991 aparece en Alberto Bercovitz, *Op. Cit.*, pp. 83 y ss.

11. WIPO. *Contracting Parties and Signatories of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV). Status on August 15, 1998, p. 31.

12. Ambos cargos son ocupados por el doctor Jamil Idris a partir del 31 de octubre de 1997. WIPO Press Release N° 112, Geneva, November 4, 1997. Con anterioridad, los cargos de Director General de la OMPI y de Secretario General de UPOV fueron ocupados por el doctor Angel Bogsch.

13. Véase OMPI. *Contracting Parties and Signatories of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV), Cit., p. 30.

salvo haber satisfecho las formalidades y pagado las tasas. Estas condiciones son las siguientes:

i) La variedad ha de ser *nueva*. La variedad debe poder distinguirse claramente, por uno o varios caracteres importantes, de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección. Los caracteres que permiten definir y distinguir una variedad nueva pueden ser de naturaleza *morfológica y fisiológica* y en todos los casos deben poder ser descritos y reconocidos con precisión.

ii) La variedad nueva no debe haber sido ofrecida en venta o comercializada —o, cuando la legislación de un Estado así lo disponga, no debe haberlo sido durante más de un año— con el consentimiento del obtentor en el Estado en el que el solicitante desee la protección, ni por un período anterior superior a cuatro años (seis años en el caso de vides y árboles, con inclusión de los portainjertos) en cualquier otro Estado.

iii) La variedad nueva debe ser suficientemente *homogénea*.

iv) La variedad nueva debe ser *estable* en sus caracteres esenciales.

v) La variedad nueva debe recibir una *denominación que permita identificarla* y que no sea susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de una variedad nueva o sobre la identidad del obtentor¹⁴.

En síntesis, los requisitos del Convenio UPOV son:

- novedad;
- homogeneidad;
- estabilidad, y
- denominación que permita identificar la variedad.

G. LA PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN UPOV (ACTA DE 1978)

En términos de UPOV, la resolución sobre si se protege o no una variedad vegetal debe estar precedida de la práctica de un examen por parte de la administración para comprobar que reúne los requisitos anteriormente mencionados. Ese examen debe ser apropiado a cada género o especie botánica, teniendo en cuenta su sistema habitual de reproducción o multiplicación (art. 7º). Por lo que hace al tema de la *duración* de la protección, ésta es limitada y varía según las distintas especies, sin que pueda ser inferior a 18 años en unos casos y a 15 años en otros (art. 8º)¹⁵. El Convenio admite que la protección se otorgue al obtentor en cada Estado miembro por la concesión de un *título de protección particular*, o bien de una patente. Ahora bien, los estados cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas debe aplicar solamente una de ellas a un mismo género o a una misma especie botánica (art. 2.1)¹⁶. Dicho de otra forma, está prohibido aplicar ambas formas a un

14. Véase UPOV. “Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales, Condiciones para beneficiarse de la protección”, en *Información general, Cit.*, pp. 18 y 19. Véase también Bercovitz. *Op. Cit.*, p. 83.

15. En el Convenio se estipula que la duración de la protección será, como mínimo, de 18 años para las vides y árboles, con inclusión de los portainjertos y de 15 años para las demás plantas, contados en ambos casos a partir de la *fecha de entrega* del título de protección.

16. Una recapitulación de las condiciones de protección de una variedad vegetal en términos de UPOV 1961 (modificado en 1972 y 1978) aparece en Bercovitz. *Op. Cit.*, pp. 83 y 84.

mismo género o a una misma especie botánica¹⁸, de acuerdo con el Acta de 1978 de UPOV.

H. EL DERECHO EXCLUSIVO EN UPOV (ACTA DE 1978)

La protección que se otorga consiste en un derecho exclusivo con las características que aparecen redactadas en el artículo 5º del Convenio.

El derecho exclusivo fundamental que los Estados parte en el Convenio han de reconocer al obtentor de una nueva variedad vegetal consiste en someter a la autorización de éste:

i) La producción, con fines comerciales, del material de multiplicación, en su calidad de tal, de dicha variedad.

ii) La puesta a la venta de ese material.

iii) La comercialización del mismo.

iv) El empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad, y

v) La utilización comercial de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas como material de multiplicación con vistas a la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas (art. 5º).

De lo que antecede se desprende —y en el Convenio se recoge explícitamente— que el empleo de la variedad nueva como origen inicial de variación con vistas a la creación de otras variedades vegetales nuevas, y la comercialización de éstas, es libre (es decir, no es necesaria para ello la autorización del obtentor), pero no el empleo *repetido* mencionado en el punto iv) anterior. Los Estados tienen libertad

para conceder derechos más extensos, y en particular para ampliar la protección hasta el producto comercializado¹⁹.

I. OTROS DERECHOS PREVISTOS EN EL CONVENIO DE LA UPOV (ACTA DE 1978): DERECHO AL TRATO NACIONAL, DERECHO DE PRIORIDAD Y DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN

Además del derecho exclusivo como derecho fundamental que los países miembros del Convenio de la UPOV deben reconocer, el Convenio prevé otros derechos tales como el derecho al *trato nacional*, que en realidad es una mezcla de trato nacional (en el sentido de la unión de París) con *reciprocidad*, pues el Convenio prevé que un Estado miembro puede limitar el derecho de aplicar la protección de una variedad a nacionales o residentes de los demás Estados miembro que también apliquen el Convenio a los géneros o especies a los que la variedad pertenezca, es decir, Estados en los que las variedades de esos géneros o especies también puedan ser objeto de protección. También puede aplicarse una norma similar de reciprocidad por un Estado miembro que otorgue más amplios derechos que los derechos básicos previstos en el Convenio, por ejemplo, la concesión de derechos exclusivos respecto del producto comercializado²⁰.

El Convenio UPOV prevé un *derecho de prioridad* de doce meses contado a partir del depósito de la primera solicitud. El obtentor puede depositar su primera solicitud para obtener la protección de una

17. Salvo que sea la práctica en un Estado con anterioridad al 31 de octubre de 1979, y ese Estado desee continuarla cuando sea miembro de UPOV.

18. Véase UPOV. "Derecho exclusivo", en *Información general, Cit.*, p. 16.

19. UPOV. "Derecho al trato nacional", en *Información general, Cit.*, pp. 16 y 17.

determinada variedad vegetal en cualquiera de los Estados miembro. Si deposita una solicitud relativa a la misma variedad en cualquier otro Estado miembro dentro de los 12 meses siguientes al depósito de la primera solicitud, esta solicitud será acreedora al derecho de prioridad. Los efectos principales de este derecho son dos: i) ninguna solicitud referente a la misma variedad, que deposite otra persona durante el período transcurrido entre las dos solicitudes presentadas por el obtentor, ni ii) cualquier utilización de la variedad vegetal que se produzca en el transcurso del mencionado período afectarán a los derechos de dicho obtentor²⁰.

Otro derecho que los Estados parte en el Convenio han de reconocer es el *derecho del obtentor a la protección de la denominación* de la nueva variedad vegetal. Esta denominación se registra al mismo tiempo que se entrega el título de protección y se destina a ser la designación genérica de la variedad. En esencia, la protección significa que la denominación de la variedad nueva, registrada en uno de los Estados miembro, no podrá ser utilizada como denominación de otra variedad de la misma especie botánica o de una especie semejante, en los demás Estados miem-

bro. Los Estados miembro también deberán asegurar que la libertad de utilización de una denominación registrada en relación con la variedad, no se vea obstaculizada por otros derechos en la designación registrada como la denominación, incluso después de que haya expirado la protección de la variedad²¹.

J. EL TEXTO UPOV 1991²²

El Acta de 1991 del Convenio UPOV entró en vigor el 24 de abril de 1998²³. Dicho texto ha significado un cambio profundísimo en la regulación internacional de la protección de las obtenciones vegetales, que el profesor Alberto Bercovitz²⁴ resume de la siguiente forma:

Por lo que se refiere al objeto protegible, se define la “variedad”, “por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos” (art. 1º, vi). Como puede apreciarse, se incorporan pues a esa definición los caracteres genéticos.

En segundo lugar, se suprime la prohibición de doble protección, por el derecho de obtentor y por patente, que figuraba en el artículo 2.1 del texto de 1961.

20. UPOV. “Derecho de prioridad”, en *Información general, Cit.*, p. 17.

21. UPOV. “Derecho a la protección de la denominación”, en *Información general, Cit.*, pp. 17 y 18.

22. El texto en inglés de los 42 artículos que integran el Acta de 1991 del Convenio UPOV puede consultarse en <http://www.upov.org> (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as Revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978, and on March 19, 1991). La versión en inglés de los textos anteriores al Acta de 1991, esto es, el texto de UPOV conforme al Acta de 1961, Acta de 1972 y Acta de 1978, puede consultarse en UPOV, *The First Twenty-Five of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, December 2, 1961-December 2, 1986*, UPOV Publication N° 879 (E), 1987, Geneva 1987, pp. 101-124.

23. UPOV, Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales, Genève, Suisse, UPOV Press Release N° 30, Geneva, April 21, 1998.

24. Alberto Bercovitz. *Acceso y alcance de la protección legal de las invenciones biotecnológicas*, *Cit.*, p. 84.

Y se amplía extraordinariamente el ámbito de protección, incluyendo en él no sólo el material de reproducción, como en el texto de 1961, sino también los productos de las cosechas, incluidas las plantas enteras y las partes de las plantas (art. 14.2), los productos fabricados directamente a partir de productos de cosecha de variedades protegidas (art. 14.3), y las variedades esencialmente derivadas de las protegidas o que no se distinguen claramente de las protegidas (art. 14.5). Y se aumenta a 20 años la duración mínima de protección (art. 19.3).

Las excepciones al derecho del obtentor se asemejan a las que se establecen normalmente para las patentes: actos realizados en un marco privado y sin fines comerciales, actos realizados a título experimental, y actos para la creación de nuevas variedades (art. 15.1). Y se incluye también el conocido "privilegio del agricultor", esto es, el derecho de los agricultores para utilizar a fines de reproducción o multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha obtenida en su propia explotación (art. 15.2).

Se regula, además, el agotamiento del derecho del obtentor, respecto del material vendido o comercializado por él, excluyendo del agotamiento los actos que impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad, o la exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja ese tipo de variedades, salvo si el material exportado está destinado al consumo (art. 16).

Como puede verse, apreciarse, se ha ampliado y fortalecido extraordinariamente la protección de las nuevas variedades vegetales²⁵.

Un informe de la oficina de UPOV muestra que el último Estado que se adhirió al Acta de 1991 fue Alemania²⁶. Alemania es el séptimo Estado que se adhiere al Acta de 1991, precedido por Bulgaria y la Federación Rusa. Sin embargo, se tiene noticia que a estas fechas existen aproximadamente 30 Estados con leyes domésticas sobre la materia que reflejan las exigencias del Acta de 1991²⁷.

25. El acta de 1991 de UPOV introduce, además, el concepto de variedad *esencialmente derivada* de la variedad protegida. Esto es, si valiéndose de los recursos de la ingeniería genética se logra una variedad esencialmente derivada de la variedad protegida, el Acta de 1991 impone ahora al especialista en ingeniería genética el deber de obtener el consentimiento del titular de la variedad protegida para usar la variedad modificada mediante ingeniería genética. Véase UPOV. *Press Release* N° 30, *Cit.*, p. 2. El tema es discutido en UPOV, Oficina Internacional, La noción de la variedad esencialmente derivada, UPOV/PAN/96/10, 20 de febrero de 1996, UPOV. Seminario nacional sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del convenio de la UPOV, pp. 1 a 7. En dicho trabajo se explican las razones para extender la protección a una variedad esencialmente derivada y las características que debe tener para ser considerada como tal.

26. El Gobierno de la República Federal de Alemania depositó su instrumento de ratificación del Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales el 25 de junio de 1998. Véase UPOV, Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales, Genève, Suisse, *Comunicado de Prensa de la UPOV*, N° 31, Ginebra, 25 de junio de 1998. Véase también OMI. *Lois et traités de propriété intellectuelle*, Genève, 1er. Année, N° 1, Juin 1998, p. 37.

27. UPOV. *Press Release* N° 30, *Cit.*, p. 2.

III. LA SITUACIÓN MEXICANA CON ANTERIORIDAD A LA PROMULGACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE VARIEDADES VEGETALES

Con anterioridad a la adopción de una legislación especial en materia de variedades vegetales, México atravesó por tres etapas en lo concerniente a la protección de variedades vegetales a través de patentes.

Una primera etapa de indefinición en lo concerniente al tema de la protección de las variedades vegetales. Se trata de una etapa de silencio sobre el tema de la protección de las variedades vegetales, lo mismo en la ley de la propiedad industrial que en otros ordenamientos²⁸.

Una segunda etapa estuvo marcada por el texto de la disposición que se ocupaba del tema de la materia viva en la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1991 (art. 20, fracción I, inc. a) de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991), en donde se hacía expresa referencia al hecho que las variedades vegetales eran patentables²⁹.

Y una tercera etapa, en que, siguiendo un criterio diametralmente opuesto al de la Ley de 1991, el legislador de 1994 incorpora un nuevo texto a la Ley de 1991 por virtud del cual se prohíbe de modo expreso el patentamiento de variedades vegetales en el nuevo artículo 16, fracción V de la Ley de 1991 reformada en 1994 (LPI), hoy vigente³⁰; de modo que con la reforma de 1994 el legislador mexicano elimina la opción prevista tanto en AADPIC como en NAFTA en el sentido de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en ambos instrumentos que exigen de los miembros de uno y otro tratado otorgar protección a las variedades vegetales a través de patentes, de un sistema *sui generis* o de una combinación de ambos, como antes ha quedado dicho. De ello se sigue que con la adopción del artículo 16, fracción V de la LPI queda como alternativa para proteger las variedades u obtenciones vegetales en el medio mexicano, la consistente en la adopción de un sistema *sui generis* distinto al sistema de patentes, es decir, el que entiende que las variedades vegetales se protegen a través de un título de *obtentor* en contraste con las patentes³¹.

28. Un estudio sobre la situación legal en materia de variedades vegetales durante la vigencia de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 —abrogada por la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, a su vez abrogada por la Ley de Propiedad Industrial de 1991— aparece en David Rangel Medina, *Application of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 1961*, AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Q. 51-B, AIPPI 1972/1, Congrès de México (12-18 noviembre 1972), pp. 173 y ss.

29. Véase *Diario Oficial de la Federación* de 27 de junio de 1991.

30. Véase el Decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de 2 de agosto de 1994 en vigor a partir del 1º de octubre de 1994. En muchos países la razón de ser de la prohibición para el patentamiento de variedades vegetales, obedece a que en dichos países estas creaciones están sujetas a un régimen de protección particular. Cuando en el ordenamiento se aprecia una prohibición similar respecto del patentamiento de razas animales, en este caso la razón obedece más bien a un problema de orden moral en consideración del respeto a la vida. Véase Paul Mathély, *Le droit européen des brevets d'invention*, Librairie du journal des notaires et des avocats, 6, rue de Mézières, 75006 Paris, 1978, p. 148.

31. Similares características a las del régimen legal mexicano se aprecian en otros países como Francia. Igual que en el derecho mexicano, en el derecho de patentes francés existe una prohibición expresa de conceder patentes para variedades vegetales, en la medida en que las variedades vegetales están sujetas a un régimen particular previsto en la Ley N° 70-489 de 11 de junio de 1970 y los decretos de 7 y 9 de septiembre de 1971 modificados por el decreto

En la misma reforma de 1994 se incorporó una disposición encaminada a instrumentar la obligación prevista en el inciso b) del Anexo 1701.3 de NAFTA, consistente en la posibilidad de que la oficina mexicana de patentes (esto es, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI) aceptara la presentación de solicitudes que tuvieran por objeto una variedad vegetal hasta en tanto se expidiese la legislación que instrumentara las obligaciones previstas en el Convenio UPOV (art. 5º transitorio de la Reforma de 1994). Presumiblemente la exigencia prevista en NAFTA de aceptar solicitudes que tuvieran por objeto una variedad vegetal, era con el fin de preservar la novedad de la variedad

vegetal correspondiente en un momento anterior a la entrada en vigor de la nueva legislación mexicana sobre variedades vegetales, aunque desde ahora hay que apuntar que el concepto de novedad en la ley de patentes y en la ley de variedades vegetales es distinto³². El hecho es que la reforma de 1994 dejó claro que las solicitudes que tuviesen por objeto una variedad vegetal –y que fuesen presentadas ante el IMPI en términos de lo previsto en el artículo 5º transitorio de la reforma de 1994–, no serían tramitadas ante el IMPI sino que esta autoridad las remitiría posteriormente a la autoridad que se encargase de su tramitación conforme a la nueva legislación.

de 23 de febrero de 1978. Dichos textos organizan la protección en Francia por la vía de un certificado de obtención vegetal. Ese régimen está de acuerdo con la Convención de París de 2 de diciembre de 1961 para la protección de las obtenciones vegetales. En el ámbito comunitario existe un reglamento del Consejo de 27 de julio de 1994. Un estudio de la situación francesa aparece en Joanna Schmidt-Szalwski y Jean-Luc Pierre. *La protection des obtentions végétales en Droit de la Propriété Industrielle*, Editions Litec 1996, Libraire de la Cour de Cassation, 27, Place Dauphine, 75001 Paris, pp. 124 y ss. Prohibición similar a la de la ley francesa y la ley mexicana aparece en el artículo 53, b) de la Convención de la Patente Europa firmada en Munich el 5 de octubre de 1973. El artículo 53, b) de la Convención de Munich prohíbe expresamente el patentamiento de variedades vegetales. De acuerdo con Mathély, la expresión *variedades vegetales* abarca todas las creaciones del reino vegetal, en el contexto del artículo 53, b) de la Convención de Munich. Paul Mathély. *Le droit européen des brevets d'invention*, Cit., pp. 3 y 147. Véase, sin embargo, una sentencia recientemente dictada por el Consejo Técnico de la Oficina Europea de Patentes (EPO), en la que el artículo 53, b) de la Convención de Munich ha sido objeto de interpretación. En la sentencia se sostuvo la patentabilidad de las reivindicaciones de la patente de CIBA GEIGY que involucraba plantas propagadas a partir de material (p. ej. Semillas) que había sido tratado químicamente con una oxima derivada para proporcionar resistencia a los herbicidas. En la sentencia se sostiene que la intención del artículo 53, b) de la Convención de Munich era prohibir el patentamiento de variedades vegetales en el contexto en que se emplea esta expresión en la Convención de la UPOV. El Consejo entendió que las reivindicaciones de la patente de CIBA GEIGY incluían únicamente material de propagación y no una variedad vegetal. Toda vez, que no se reivindicaba una variedad vegetal *per se*, la prohibición del artículo 53, b) no era de aplicación al caso, dice la sentencia. Véase Denise M. Kettelberger, *Biotech Patents Face Critical Decision in Europe*, IP Worldwide, May/June 1997, art. p. 11. La decisión no deja de llamar la atención, particularmente cuando el artículo 5, 1) de la Convención UPOV (Acta de 1978) establece que la protección de una variedad vegetal se extiende al material de multiplicación o propagación. Como sea, el artículo 5, 1) sólo *extiende* la protección al material de propagación o multiplicación, pero no dice que una variedad vegetal consista en el material de propagación o multiplicación, lo que aparentemente permite sostener al Consejo Técnico de la Oficina Europea de Patentes que el material de propagación no es una variedad vegetal en el contexto de la Convención de la UPOV.

33. Véase artículo 12, fracción de la LPI y artículo 7º, fracción I de la LFVV.

IV. LA NUEVA LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES

Con fecha de 25 de octubre de 1996 se publicó en el *Diario Oficial* de la Federación la Ley Federal de Variedades Vegetales de 3 de octubre de 1996 (LVF), en vigor a partir del día siguiente de la publicación correspondiente³³. El reglamento de la ley se publicó casi dos años después en el *Diario Oficial* de la Federación del 24 de septiembre de 1998, en vigor a partir del día siguiente.

I. EFECTOS INMEDIATOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES EN MÉXICO

El primer efecto tangible derivado de la entrada en vigor de la nueva ley de variedades vegetales consiste en la imposibilidad de continuar presentando solicitudes que tengan por objeto una variedad vegetal ante el IMPI. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, las solicitudes que tenían por objeto la protección de una variedad vegetal debían presentarse ante la autoridad competente que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (en adelante Secretaría de Agricultura)³⁴.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley de variedades vegetales, el Congreso ha mandado al IMPI que haga llegar a la Secretaría de Agricultura todas las solicitudes sobre protec-

ción de variedades vegetales que le hubieren sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley. El artículo 5º transitorio de la nueva ley establece que el IMPI debería remitir la totalidad de estas solicitudes en un plazo no mayor a seis meses contado a partir de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento, esto es, en un plazo que expiró el 26 de abril de 1997, que es un sábado, por lo que el vencimiento del plazo de seis meses debe estimarse que corresponde al lunes 28 de abril de 1997.

2. CONCEPTO DE VARIEDAD VEGETAL EN LA LEY MEXICANA

No existe una definición precisa del término *variedad* que cuente con la aceptación general, y en torno al tema se han elaborado diversas teorías, como tengo dicho. En la búsqueda de esta definición, una escuela de pensamiento atribuye especial importancia al hecho de que, dentro de un grupo de plantas, se reconozca o no un determinado "tipo" que resulte también observable en los descendientes de ese grupo; otra escuela rechaza este enfoque, más subjetivo, y aplica métodos estadísticos basados en un gran número de características idénticas o prácticamente idénticas. Asimismo se ha aducido que la expresión *variedad vegetal* guarda una estrecha relación con el destino que se desea dar a la planta y que las características que revistan importancia

33. Al tema de los antecedentes de la Ley Federal de Variedades Vegetales también se refiere Manuel Becerra Ramírez, *La Ley Federal de Variedades Vegetales*, en *Lex*, Suplemento-Ecología, julio 1997, pp. XVI y ss. Véase también Eduardo Benítez Paulín. "Los derechos de obtentores: una forma de propiedad intelectual en las variedades vegetales", en *El TLC y la propiedad intelectual: tópicos actuales y expectativas*, II sesión del Comité tri-nacional de la Propiedad Intelectual". Memoria, Cuernavaca, Morelos, México, 3 y 4 de abril de 1997.

34. Véase artículo 1º de la LFVV.

para ese destino o utilización son decisivas a efectos de determinar si un grupo de plantas forma o no una variedad³⁵.

Una variedad vegetal es definida en el ordenamiento mexicano como una subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea (art. 2º, fracción IX, LFVV).

Todo indica que el legislador mexicano ha optado por adoptar una modalidad de la segunda de las tres teorías antes mencionadas, esto es, la que asocia a la variedad vegetal con “un gran número de características idénticas o prácticamente idénticas”, apartándose lo mismo de la teoría del “tipo” o enfoque subjetivo que de la teoría del “destino”.

En materia taxonómica³⁶, existen siete rangos o categorías obligatorios que sirven para identificar y clasificar un *organismo*. La más amplia de estas categorías es el reino y la más específica la *especie*, exis-

tiendo cinco rangos obligatorios de identificación entre la primera y la última.

Los principales grupos subordinados a la categoría de mayor jerarquía representada por el *reino* son: *división* (o *phylum* cuando no se habla de plantas), *clase*, *orden*, *familia*, *género* y *especie*. Como se dice, éstas son las siete categorías obligatorias que sirven para clasificar a un organismo. Sin embargo, en muchos casos se presenta la necesidad de una definición más precisa de la posición taxonómica de un organismo, lo que se consigue incorporando una nueva categoría, subcategoría o una categoría complementaria, como sería el caso de una subclase o una *subespecie*³⁷.

En cualquier caso, la clasificación de un *organismo* y la jerarquización de las categorías o subcategorías que lo definen deberá partir, desde luego, de la más amplia categoría representada tradicionalmente por la clasificación bipartita que

36. En la naturaleza, o allí donde la agricultura está menos avanzada, las plantas crecen formando “poblaciones” más que variedades, salvo en los casos de condiciones ambientales extremas. Una población es una acumulación, accidental o por selección vagamente aproximada, de plantas de la misma especie que crecen o se cultivan en el mismo lugar y poseen características muy diversas. Las meras poblaciones de plantas no son objeto de protección legal. UPOV. “¿Qué es una variedad nueva?”, en *Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Información... Cit.*, pp. 6 y ss.

37. Taxonomía es la ciencia que trata de los principios de la clasificación, y aplicación de estos principios a las ciencias particulares como la botánica y la zoología.

38. Véase Alfred E. Emerson (Emeritus Professor of Biology, University of Chicago) y Edward G. Voss (Curator in Vascular Plants, Professor of Botany, University of Michigan) y Karl Patterson Schmidt (Chief Curator of Zoology, British Museum, National History), *Taxonomy*, William Bentor, Publisher, v. 21, pp. 728 y ss. Al explicar la jerarquía de una especie subordinada de cada uno de los tres reinos, estos autores citan los siguientes ejemplos pertinentes tanto al reino vegetal (*Plantae*) y animal (*Animalia*) como al reino de los microorganismos (*Protista*).

Un ejemplo de la jerarquía entre un reino y una especie al clasificar una planta como el pino negro o pino austriaco es el siguiente: Reino: *Plantae*. Phylum o División: *Tracheophyta*. Clase: *Pteropsida*. Orden: Confiéales. Familia: *Pinaceae*. Género: *Pinus*. Especie: *Pinus nigra*.

Un ejemplo de la jerarquía entre un texto y una especie al clasificar un animal como cualquier cría de un perro es el siguiente: Reino: *Animalia*. Phylum o División: *Chordata*. Clase: *Mammalia*. Orden: *Carnivora*. Familia: *Canidae*. Género: *Canis*. Especie: *Canis familiaris* (cualquier cría de perro).

Un ejemplo de la jerarquía entre un reino y una especie al clasificar un Protista como un paramecio es el siguiente: Reino: *Protista*. Phylum o División: *Protozoa*. Clase: *Ciliata*. Orden: *Holotricha*. Familia: *Parameciidae*. Género: *Paramecium*. Especie: *Paramecium caudatum* (paramecio).

entiende que hay dos reinos, el reino animal (*Animalia*) y el reino vegetal (*Plantae*), pero que en la actualidad se está de acuerdo que es insuficiente para clasificar a ciertos organismos, específicamente *microorganismos*, como las bacterias y los virus que tienen propiedades tanto de plantas como de animales. Era pues, natural que surgiera la interrogante en relación con cuál de los reinos correspondientes debían asignarse estos microorganismos, si es que pertenecen a alguno de ellos. Estos cuestionamientos condujeron a la creación de un tercer reino por parte de algunos investigadores, conocido como el reino *Protista*, que en nuestro tiempo es de aceptación general, lo que se toma en cuenta hoy día para fines de clasificación³⁸.

Como se ve, en materia taxonómica se habla de organismos con un gran número de características comunes³⁹, al

momento de ubicarlos en una determinada categoría o subcategoría de acuerdo con la jerarquía que hay que seguir para una conveniente clasificación.

De acuerdo con estos planteamientos el concepto de variedad vegetal de la ley mexicana (art. 2º, fracción IX, LFVV) quedaría expresado aludiendo a una *subespecie que incluye un grupo de organismos con características similares y que se considera estable y homogénea*⁴⁰.

Dicho en otras palabras, el *grupo de individuos* a que se refiere la definición de la ley mexicana, equivale a un *grupo de organismos, es decir, a un grupo de plantas*. Cuando los integrantes de este grupo de plantas tienen las características comunes (esto es, características *similares*) que establece la ley, ese grupo de plantas pasará a constituir una *subdivisión* respecto de la especie a la que pertenece el grupo de plantas en cuestión, todo lo cual forma una

38. Estos conceptos están formalizados en el sistema taxonómico que se presenta en el Manual de la Determinación Bacteriológica de Bergey. A través de los años, se han preparado diversos sistemas de clasificación formal, incluyendo el del Manual de Bergey. *Manual of Determinative Bacteriology*, 8th. Ed. Williams & Wilkins, Baltimore, citado por Bob A. Freeman. *Tratado de Microbiología* de Burrows, 21ª ed., Nueva Editorial Interamericana, S. A. de C. V. México, D. F. 1984, pp. 212, 213 y 216. Cuando se habla de esta materia, es común entre los abogados de propiedad intelectual referirse al tercer reino, el reino *Protista*, como el *reino de los microorganismos*, lo que parece cómodo y, en términos generales, *apropiado*. Sin embargo, "cuando se consideran los microorganismos desde el punto de vista general, es evidente que algunos, como los hongos, pertenecen al reino vegetal. Otros, a los que comúnmente se les conoce como parásitos animales, son formas uni o multicelulares que pertenecen al reino animal". Freeman. *Tratado de Microbiología... Cit.*, p. 212. A principios de la década de los ochenta, la expresión *Protista* aparecía definida en los diccionarios de biología como "Grupo (Reino) propuesto originalmente para todos los organismos unicelulares. Más recientemente ampliado para incluir a todos los organismos de simple organización biológica, unicelulares, cenocíticos o multicelulares; incluyendo a algas, bacterias, hongos, mohos mucilaginosos y protozoarios". Javier Jiménez Ortega. *Diccionario de Biología*, Edit. Concepto, Porfirio Díaz Ote. 141-3, 03100, México, D. F. 1984, p. 257. En el mismo diccionario se define a un microorganismo como: "organismo microscópicamente pequeño; animales o vegetales unicelulares, o bacterias". Jiménez Ortega. *Op. Cit.*, p. 198.

39. Dichas *características comunes* son las llamadas *características idénticas o prácticamente idénticas*, lo que en la ley mexicana se llama *características similares*, esto es, un gran número de características similares, según la definición mexicana.

40. Un estudio sobre la noción de especie vegetal por un lado y variedad vegetal por otro, aparece en UPOV, Oficina Internacional, *La noción de especie y variedad vegetales*, Seminario regional para los países andinos sobre la protección de las obtenciones vegetales, UPOV Quito, 24 al 27 de julio de 1996, pp. 1 a 27.

variedad, siempre y cuando en el grupo haya *estabilidad y homogeneidad* (art. 2º, fracción IX, LFVV)⁴¹.

Ese grupo de plantas ha sido clasificado en la misma categoría taxonómica precisamente por tener un gran número de características similares entre sí. Cuando una o varias de estas características similares presentes en el grupo de plantas que integran la variedad no esté presente en otro grupo de plantas que integran otra variedad ya conocida (presumiblemente de la misma especie), podrá afirmarse que la materia en cuestión es una variedad vegetal *distinta*. Y si además, la variedad vegetal distinta no ha sido objeto de venta u otra forma de transmisión de dominio (esto es, de enajenaciones) en los términos que establece la ley, podrá afirmarse que la variedad vegetal distinta, es además una variedad vegetal nueva, y por tanto, objeto de protección en el derecho mexicano.

Como en el derecho mexicano se protegen únicamente las variedades vegetales distintas de otras que ya se conocen, es decir, variedades vegetales desconocidas (no necesariamente inexistentes, como en materia de patentes) con anterioridad, los redactores de la legislación nacional e internacional presumen lógicamente que tampoco existe un nombre para designar e identificar a la nueva variedad, y para distinguirla de otras variedades vegetales. Esta lógica presunción se debe precisamente al hecho que estamos ante una variedad vegetal distinta. Por tanto, es razonable que el legislador esté interesado en que la nueva variedad vegetal sea identificada y distinguida de otras variedades, razón por la cual las leyes exigen del obtentor de una nueva variedad el requisito consistente en asignarle un nombre a la nueva variedad. Éste será el

41. La redacción de la ley mexicana (art. 2º, IX, LFVV) indica que una variedad es una subdivisión de una especie. En términos similares se expresa Jutta Rasmussen, *The UPOV Convention – the Concept of Variety and the Technical Criteria, Distinctness, Uniformity and Stability*, al afirmar: “The preliminary recommendation of a definition is variety, a subdivision of a botanical species or of a taxon of a rank lower than species, whose subdivision, and the genotype which it expresses, are by reason of their characteristics regarded as an independent unit for the purposes of cultivation...”. Véase UPOV, Seminar on the Nature of and the Rationale for the Protection of Plant Varieties Under the UPOV Convention, Hotel Duna Intercontinental, Diana Room, Apáczai Csere János, Budapest V., Hungary, September 19-21, 1990, UPOV, Geneva 1990, at p. 1. Existe literatura básica sobre temas taxonómicos que entiende que una *variedad* no es precisamente una subdivisión de una especie sino de una *subespecie*, es decir, que entre la *especie* y la *variedad* debe haber un intermedio representado por una *subespecie*: especie, *subespecie*, *variedad*. Una *variedad*, a su vez, tiene como subordinadas a la forma y a la subforma. Véase Alfred E. Emerson (Emeritus Professor of Biology, University of Chicago) y Edward G. Voss (Curator in Vascular Plants, Professor of Botany, University of Michigan) y Karl Patterson Schmidt, (Chief Curator of Zoology, British Museum, National History), *Taxonomy, Op. Cit.*, pp. 728 y ss. En el mismo sentido Freeman. *Tratado de Microbiología...*, *Cit.*, p. 216: “...variedades de subespecies”. Aunque la definición de la ley mexicana (“Variedad vegetal: subdivisión de una especie...”) puede interpretarse en el sentido que la *variedad* debe ser la primera *subdivisión de una especie*, parecería que la *subdivisión de la especie* a que se refiere, también puede ocupar un lugar inferior aun en la jerarquía taxonómica, es decir, en los rangos que integran la cadena a que se refieren Emerson, Voss y Patterson en *Taxonomy*. Dicho de otra forma, a pesar de esta aparente diferencia entre el texto mexicano y otras fuentes, no parece haber inconveniente en entender que la *variedad* a que se refiere la ley mexicana sea una subdivisión de una subdivisión de la especie, como sería una subdivisión de una subespecie de la especie. El hecho es que una *variedad* debe ocupar un rango inferior a la especie (art. 2º, IX, LFVV) y que la *variedad ocupa un rango de subordinación respecto de la especie*, especie que por su parte es subordinada (en orden ascendente) de un género, de una familia, de un orden, de una clase, de un *phylum* (o división) y de un reino.

nombre genérico de la nueva variedad. Por supuesto, el nombre o denominación también deberá ser un nombre distinto de los demás nombres ya conocidos por otras variedades.

A continuación me refiero a la reglamentación legal sobre estas cuestiones vigente en México.

3. LAS VARIEDADES VEGETALES Y EL MATERIAL DE PROPAGACIÓN EN LA LEY MEXICANA

Íntimamente vinculado con el concepto de variedad vegetal y con el tema de la protección legal, está el concepto de *material de propagación*. Material de propagación es cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas para siembra y cualquier planta entera o parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o semillas (art. 2º, fracción III, LFVV). La expresión material de propagación adoptada por los redactores de la ley mexicana, equivale a lo que se conoce como *material de multiplicación* en el Convenio de la UPOV.

4. EL TÍTULO DE OBTENTOR EN LA LEY MEXICANA

En materia de variedades vegetales, espe-

cíficamente en el contexto de la nueva ley mexicana de variedades vegetales, se entiende que las variedades vegetales que reúnan los requisitos legales previstos en el nuevo ordenamiento como condición para su protección, reciben la tutela legal a través de la expedición de un *título de obtentor*, que sería el *equivalente* de la patente de invención para las invenciones patentables (véase art. 2º, fracción VIII y artículo 4, LFVV).

5. REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DE UNA VARIEDAD VEGETAL A TRAVÉS DEL TÍTULO DE OBTENTOR EN LA LEY MEXICANA (ART. 7º, LFVV)

El artículo 7º y el artículo 9º de la ley prevén el cumplimiento de cinco requisitos sustantivos como condición para tener acceso a la protección a través del título de obtentor. La nueva ley exige que en la variedad vegetal que se pretende proteger a través del título de obtentor estén presentes las siguientes condiciones:

- novedad;
- distintividad;
- estabilidad;
- homogeneidad⁴²; y
- denominación distinta.

Nueva. Será la variedad vegetal o su material de propagación cuando:

- a) No se hayan enajenado (transmisión del dominio sobre una cosa o derecho) en *territorio nacional*, o bien se hayan ena-

42. Los requisitos consistentes en la novedad, distintividad, estabilidad y homogeneidad no son ajenos a la reglamentación en materia de semillas existente con anterioridad a la promulgación de la Ley Federal de Variedades Vegetales publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de 25 de octubre de 1996. Estos cuatro requisitos ya estaban previstos en el derecho mexicano con motivo de la aplicación del artículo 29 del reglamento de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas (reglamento sobre la Ley sobre Semillas) publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de 26 de mayo de 1993. Los artículos 28 a 30 del reglamento de la Ley sobre Semillas formaban el capítulo VI de dicho ordenamiento bajo el título "Del registro nacional de variedades de plantas" a que hacía referencia el antiguo

jenado *dentro del año anterior* a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor, y

b) No se hayan enajenado *en el extranjero*, o bien la enajenación se haya realizado dentro de los *seis años* anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (vides, forestales, frutales y ornamentales), incluidos los portainjertos, y dentro de los *cuatro años* anteriores a la presentación de la solicitud, para el resto de las especies (art. 7º, I, LFVV)⁴⁴.

Distinta. Tendrá esta característica vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. Dichos caracteres

deberán reconocerse y describirse con precisión (art. 7º, II, LFVV)⁴⁵.

Estable. Tendrá esta característica la variedad vegetal que conserve inalterados sus caracteres, pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas (art. 7º, III, LFVV)⁴⁶.

Homogénea. Tendrá esta característica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa (art. 7º, IV, LFVV)⁴⁷.

Denominación propuesta distinta. La variedad vegetal debe ser identificada con una denominación propuesta, la cual deberá ser distinta de otras denominaciones para variedades ya adoptadas en México o en el extranjero (art. 9º, LFVV)⁴⁸.

artículo 12 de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas (Ley sobre Semillas) publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de 15 de julio de 1991, que fue derogado por el artículo 3º transitorio de la Ley Federal de Variedades Vegetales. Por tanto, también deben estimarse derogados los artículos 28 a 30 del reglamento de la Ley sobre Semillas a que hacía referencia el artículo 12 de la Ley sobre Semillas, derogado por la LFVV, como está dicho.

43. El artículo 26 del reglamento de la ley establece los mecanismos que pueden ser utilizados para revisar el tema de la novedad de una variedad vegetal.

44. El reglamento señalará las diversas referencias para determinar si una variedad es o no conocida, artículo 7º, II, LFVV. El artículo 2º transitorio de la LFVV establece que “en tanto el Ejecutivo Federal expide el reglamento de la presente ley, se aplicarán de manera supletoria y en lo que no la contravenga, las disposiciones administrativas y reglamentarias relativas de la Ley de la Propiedad Industrial”. No es una solución apropiada, pues las disposiciones del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial poco o nada tienen que ver con el tema de las variedades vegetales en general; tampoco las cuestiones específicas en las que los redactores de la Ley Federal de Variedades Vegetales hacen una remisión al reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales. En el mismo sentido Jaime Delgado. *México Recognizes IP Rights in Plant Varieties*, IP Worlwide, January/February 1997, p. 18. Al expedirse el reglamento de la Ley de Variedades Vegetales el artículo 31 dejó claro que en la determinación del requisito de distinción lo esencial es que la variedad vegetal pueda diferenciarse de otras sin dificultad alguna, independientemente de la naturaleza de los caracteres pertinentes señalados en el informe técnico.

45. El requisito de estabilidad de una variedad vegetal se cumplirá si sus caracteres pertinentes se mantienen con un alto nivel de homogeneidad tras sucesivas multiplicaciones, en términos de las guías técnicas respectivas (art. 32 del reglamento).

46. Se considera homogénea una variedad vegetal cuando su población vegetal sea prácticamente igual entre sí, o presente variaciones dentro de un rango razonable y previsible por la multiplicación repetida, la cual deberá ser descrita con precisión en el informe técnico (artículo 33 del reglamento).

47. El artículo 27 del reglamento dice así:

“Toda variedad vegetal tendrá una denominación que se considerará como su designación genérica. La denominación propuesta por el solicitante deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Permitir que la variedad vegetal se identifique claramente.

Los cinco requisitos a que se refieren los artículos 7º y 9º de la ley mexicana como condición para tener acceso a la protección de una variedad u obtención vegetal, corresponden en esencia a los requisitos que aparecen en el artículo 6º del Convenio UPOV, Acta de 1978, como condición para obtener la protección legal en los términos de dicho instrumento; de modo que en el estudio de la forma como deben interpretarse y aplicarse estas figuras novedosas en el derecho mexicano no es necesario especular ni ir demasiado lejos, ya que estos requisitos han estado presentes

en la legislación internacional sobre el tema desde la adopción del Convenio UPOV en 1961, y han sido objeto de autorizados comentarios en la literatura especializada, con anterioridad a su adopción por el legislador mexicano⁴⁸.

6. TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE OBTENTOR EN LA LEY MEXICANA

El trámite se inicia con la presentación de una solicitud que debe incluir los requisitos establecidos en la ley incluyendo la denominación propuesta para la variedad vegetal (art. 9º, LFVV)⁵⁰.

II. Distinguirse claramente de cualquier denominación que designe una variedad vegetal preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante, y no ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad vegetal o sobre la identidad del obtentor, y

III. Sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial.

La denominación no podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando se trate de una práctica establecida para designar variedades vegetales”.

El artículo 28 del reglamento dice:

“El comité rechazará las denominaciones propuestas que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo anterior, en cuyo caso requerirá al solicitante que proponga otra dentro del plazo de treinta días naturales a partir de que dicho solicitante reciba la notificación correspondiente.

El solicitante podrá cambiar la propuesta de la denominación de su variedad vegetal, siempre que la solicitud esté en trámite y justifique su cambio a satisfacción del comité”.

En botánica y en zoología es común referirse a quien originó el nombre, como *Bacillus subtilis* Cohn. Esto no es común en bacteriología. Tampoco se acepta el uso de nombres trinomiales y cuadrinomiales, como *Granulobacillus saccharobutyricus mobilis nonliquefaciens*. Los trinomiales a veces se utilizan para designar variedades de subespecies. Freeman, *Tratado de Microbiología... Cit.*, p. 216.

48. Véase por ejemplo José María Elena Rosello. *El concepto de variedad y los criterios de distinción, uniformidad y estabilidad*. Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991. UPOV Ginebra 1994, pp. 59 a 72. Véase también López de Haro y Ricardo Wood. *El concepto de variedad y los criterios técnicos de distinción, homogeneidad y estabilidad*, Seminario nacional sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV, UPOV, Panamá 4 y 5 de marzo de 1996, pp. 1 a 14; y UPOV, Oficina de la Unión. *Las condiciones de protección, aspectos legales*, Seminario regional para los países andinos sobre la protección de las obtenciones vegetales, UPOV, Quito, 24 al 26 de julio de 1996, pp. 1a 9 etc.

49. El tema de los datos que deben proporcionarse en la solicitud, se trata en el artículo 12 del reglamento que dice:

“Las solicitudes de protección de los derechos del obtentor de variedades vegetales se presentaría ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) en formato que la Secretaría proporcionará gratuitamente a los interesados. En el formato se especificará:

I. El nombre completo, la nacionalidad y el domicilio en el territorio nacional del solicitante de título de obtentor.

II. El nombre completo del fitomejorador, si lo hubiere.

III. El nombre completo del representante común o legal, si lo hubiere.

IV. El género y la especie de la variedad vegetal.

La solicitud se presenta en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, específicamente ante la Dirección del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de la Secretaría⁵⁰.

7. PRESENTACIÓN DE LA VARIEDAD VEGETAL Y DEL MATERIAL DE PROPAGACIÓN EN LAS CANTIDADES QUE LA SECRETARÍA ESTIME CONVENIENTE

La Secretaría puede requerir al solicitante la presentación de una o varias muestras de la variedad vegetal o del material de propagación. Dicho en otras palabras, la ley faculta a la Secretaría a requerir del solicitante la presentación de la variedad

vegetal o del material de propagación *en las cantidades que considere convenientes* para verificar si se cumplen los requisitos legales (art. 8º, primer párrafo, LFFV).

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIOS ANTE LAS AUTORIDADES MEXICANAS

La ley también faculta a la Secretaría a requerir del solicitante la presentación de los *documentos e información complementarios* que estime necesarios para verificar si se cumplen los requisitos legales (art. 8º, primer párrafo, LFFV).

Si no se cumple con éste u otros requerimientos dentro de un plazo de tres meses,

V. La propuesta de denominación de la variedad vegetal.

VI. El tipo, los progenitores, el origen, la genealogía y el método genotécnico de obtención de la variedad vegetal.

VII. La información, en su caso, sobre la comercialización de la variedad vegetal en México o en el extranjero.

VIII. La participación que porcentualmente le corresponda, en su caso, a cada uno de los obtentores en el aprovechamiento y explotación de la variedad vegetal.

IX. La reclamación de prioridad, en los términos de los artículos 10 y 11 de la ley relativos del reglamento, y asimismo, se insertará la manifestación bajo protesta de decir verdad que la información y datos que se proporcionan a la secretaria son ciertos.

Los formatos o guías se publicarán en el *Diario Oficial de la Federación*".

El tema de los documentos que deben acompañarse a la solicitud se trata en el artículo 13 del reglamento, que dice:

"Toda solicitud se presentará junto con los siguientes documentos:

I. Un informe técnico en el que se detallen las características de la variedad vegetal que se pretende proteger, formulado con base en las guías técnicas o en las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría para cada género y especie.

II. El comprobante del pago de derechos; y

III. El instrumento jurídico, en su caso, mediante el que se acredite la personalidad del representante legal.

Los documentos a que se refiere este artículo y la información complementaria deberán redactarse en idioma español o, en su caso, acompañarse de la traducción al español hecha por perito autorizado".

50. Hacia fines de 1997 se habían presentado aproximadamente 200 solicitudes de título de obtentor en la oficialía de partes de la Dirección del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas Sagar ubicada en Lope de Vega N° 125- 2º piso, Col. Chapultepec Morales, 11570 México, D. F. Las cuotas para el primer semestre de 1998 (Previstas en el artículo 87 de la Ley Federal de Derechos publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 29 de diciembre de 1997) y actualizada conforme lo dispuesto en los artículos 1, párrafos 4 y 6 de la misma Ley Federal de Derechos son: I. Derechos por el estudio y trámite de la solicitud de protección de derecho de obtentor \$6.006.00 M. N. II. Por la expedición de la constancia de presentación \$319.00 M. N. III. Por la expedición del título de obtentor \$2.939.00 M. N. IV. Por el reconocimiento del derecho de prioridad \$319.00 M. N. V. Por cambio de denominación \$811.00 M. N., haciendo un total de \$10.394.00 M. N., equivalente a US\$1,039.40 a una tasa de \$10.000 M. N., por dólar.

la solicitud quedará sin efectos (art. 8º, segundo párrafo, LFVV).

depósitos practicados en el extranjero a partir del 26 de octubre de 1996.

9. EL DERECHO DE PRIORIDAD EN LA LEY MEXICANA

La prioridad es una figura que permite retrotraer los efectos de la presentación de una solicitud en México a la fecha en que se presentó una solicitud de título de obtentor para la misma variedad vegetal por primera vez en el extranjero por el mismo solicitante del título de obtentor en México⁵¹. La prioridad se puede reconocer dentro de los 12 meses en los términos de lo que establezcan los tratados sobre la materia. En lo referente a la situación mexicana, no ha entrado en vigor ningún tratado en donde se prevea específicamente el tema de la prioridad en materia de variedades vegetales (art. 10, LFVV). Como sea, se estima que ello no debe ser obstáculo para el reconocimiento de prioridades a ser invocadas en México provenientes de depósitos practicados en el extranjero, pues el artículo 6º transitorio de la Ley Federal de Variedades Vegetales establece de modo expreso que “la Secretaría reconocerá el derecho de prioridad a que se refiere el artículo 10 de esta ley, respecto de las solicitudes de protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales presentadas en otros países a partir de la entrada en vigor de la presente ley”. Es decir, que con o sin tratados internacionales vigentes en México sobre estas cuestiones, el derecho de prioridad debe reconocerse en México para

10. COMITÉ CALIFICADOR DE VARIEDADES VEGETALES

La verificación del cumplimiento de los requisitos del título de obtentor se lleva a cabo por el Comité Calificador de Variedades Vegetales.

II. TRÁMITE: DOS FASES

PRIMERA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

SEGUNDA: TÍTULO DE OBTENTOR

La Ley Federal de Variedades Vegetales divide el trámite administrativo encaminado a la expedición de un título de obtentor en dos fases. Una primera fase que concluye con la expedición de una constancia de obtentor, seguida de la segunda fase que culmina con la resolución sobre la expedición del título de obtentor solicitado. No es necesario que el interesado solicite expresamente la constancia de presentación. Esta constancia se expide al solicitante de un título de obtentor como una fase previa a la expedición del título de obtentor.

12. PRIMERA FASE: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Una primera fase del trámite consiste en la expedición por parte de la autoridad de un documento llamado *constancia de presentación*, como ha quedado dicho. La expedición de la constancia de pre-

51. El tema de la prioridad en el derecho mexicano es discutido en Bernardo Gómez Vega. “Comentarios sobre algunos aspectos poco explorados del derecho de prioridad” en *Revista Mexicana de Justicia*, N° 4, Vol. II, octubre-diciembre 1984, Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e Instituto Nacional de Ciencias Penales, pp. 201 a 226.

sentación produce el efecto jurídico consistente en establecer la presunción de ser el obtentor de la variedad vegetal a favor del titular de la constancia de presentación. La constancia de presentación debe ser expedida por la Secretaría de Agricultura dentro de los *120 días naturales* siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor (art. 14, LFVV).

El texto de la ley sugiere que en esta etapa todavía no interviene el Comité Calificador de Variedades Vegetales, sino simplemente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a través de la Dirección del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, y que el Comité Calificador interviene hasta la segunda fase (art. 12, LFVV). Sin embargo, el reglamento le asigna al comité —y no a la secretaría como dice la Ley— las tareas que preceden la resolución sobre si se concede o no la constancia de presentación. Dichas tareas incluyen el examen de la denominación propuesta y de la novedad (art. 28 del reglamento). La constancia de presentación es expedida por la Dirección Jurídica de la Secretaría con base en el dictamen del comité (art. 35 del reglamento).

Contra la resolución que niegue la constancia de presentación procede un recurso administrativo (en realidad el reglamento habla simplemente de impugnación) debe interponerse dentro de los treinta días naturales contados a partir de la notificación que contiene la negativa. Ni la ley ni el reglamento son explícitos sobre el tema, pero todo indica que la resolución debe ser *impugnada* administrativamente ante la Dirección Jurídica de la Secretaría (art. 35 del reglamento).

52. Artículo 12, LFVV.

53. Artículo 31, LFVV.

Las condiciones para la expedición de la constancia de presentación son:

- novedad;
- llenado formal de la solicitud; y
- denominación satisfactoria.

La constancia de presentación tiene una vigencia que expira en la fecha en que se expida el título de obtentor correspondiente (art. 36 del reglamento). La constancia de presentación no puede transmitirse o cederse, ni es susceptible de ser gravada. En cambio, dice el reglamento, que durante la vigencia de la constancia de presentación, la variedad vegetal involucrada sí puede ser explotada por el titular o por un tercero con su consentimiento (art. 36 del reglamento). Cabe preguntarse si realmente es necesaria la constancia de presentación para llevar a cabo estos actos, como lo sugiere el reglamento.

13. SEGUNDA FASE: COMITÉ CALIFICADOR DE VARIETADES VEGETALES

Posteriormente se lleva a cabo la verificación de los requisitos de título de obtentor, tarea que la ley le asigna al Comité Calificador de Variedades Vegetales, el cual se ocupa de verificar que la variedad reúna las condiciones previstas en el artículo 7º (nueva, distinta, homogénea y estable) y artículo 9º (denominación apropiada)⁵³.

Si la variedad vegetal reúne tales condiciones, el Comité Calificador debe proceder a la expedición del título de obtentor.

El Comité se debe reunir por lo menos cuatro veces al año o cuando tenga por lo menos dos asuntos que tratar⁵⁴.

14. DURACIÓN DEL DERECHO
CONSAGRADO EN EL TÍTULO DE
OBTENTOR EN LA LEY MEXICANA
(ART. 4º, LFVV)

El título de obtentor tiene una vigencia de 18 años a partir de la fecha de expedición del título para *especies perennes* (forestales, vides, frutícolas y ornamentales) y de 15 años a partir de la fecha de expedición del título para *las demás especies*. Transcurrido el plazo por el que fue concedido, el título de obtentor quedará sin efecto, con la consecuencia que la variedad vegetal, su aprovechamiento y su explotación, pasarán al dominio público⁵⁴. Se trata, pues, de plazos improrrogables.

15. DERECHOS QUE OTORGA EL TÍTULO
DE OBTENTOR EN LA LEY MEXICANA
(ART. 4º, LFVV)

De modo similar a como ocurren las cosas en materia de derecho de autor, la legislación mexicana de variedades vegetales se refiere a dos manifestaciones del derecho de los obtentores: una de carácter moral y otra de carácter económico (art. 4º, LFVV).

a) El *derecho moral* del obtentor consiste en la prerrogativa de ser reconocido como tal, esto es, como el obtentor de la variedad vegetal. A pesar de esta referencia expresa al derecho a ser reconocido como obtentor de la variedad vegetal y de la mención expresa que aparece en el artículo 4º, I, LFVV en el sentido que se trata de un derecho imprescriptible e inalienable, llama la atención que no se mencione de modo expreso la obligación de mencionar el nombre del obtentor entre las informaciones que deben constar en el título de obtentor, según lo dispuesto en el artículo 33, II, LFVV. Esta última disposición se refiere al nombre del “titular de la variedad vegetal”, esto es, del titular o beneficiario del título de obtentor, pero no se refiere al nombre del obtentor de la variedad vegetal⁵⁵. Esta irregularidad fue corregida al expedirse el reglamento, cuyo artículo 38 ahora establece que “el título de obtentor deberá expresar, como mínimo, *el nombre completo del obtentor* y, en su caso, los nombres completos de los fitomejoradores...”⁵⁶.

b) El *derecho económico* del obtentor consiste en la prerrogativa a favor del

54. Artículo 17 y artículo 4º, último párrafo, LFVV. La expresión *caducidad* no es empleada por los redactores para referirse al estado del título de obtentor al vencimiento del plazo por el que fue concedido, esto es, al vencimiento de la vigencia, como ocurre en materia de patentes. En la LFVV, la expresión *caducidad* se aplica al caso previsto en el artículo 17 que dice: “La constancia de presentación y el título de obtentor quedará sin efecto al vencimiento de su vigencia. *La constancia caducará* cuando el interesado no la recoja dentro de los doce meses siguientes a partir de la fecha en que se le notifique su expedición”.

55. No obstante el silencio sobre la obligación de dejar constancia del nombre del obtentor en el registro, siempre queda el recurso de acudir al artículo 33, III, e) de la LFVV que se refiere a la obligación de dejar constancia en el registro de “la vigencia y *demás datos* del título de obtentor”, y entender que en dicha disposición puede incluirse el nombre de obtentor. También queda el recurso de estimar que el silencio del legislador es suplido por la práctica administrativa consistente en requerir del solicitante del título de obtentor la identificación del obtentor al momento de iniciar el trámite administrativo correspondiente. Como el artículo 33, I indica que la solicitud debe inscribirse en el registro, es a través de este mecanismo no previsto de modo expreso en la ley, que es posible dejar constancia en un archivo público de la *paternidad* de la nueva variedad.

56. Además del nombre común o vulgar y científico del género y especie de que se trate; su denominación, su número de registro y las fechas de su expedición y de conclusión de su vigencia (art. 38 del reglamento).

obtentor consistente en aprovechar y explotar en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades e híbridos con fines comerciales⁵⁷.

16. LIMITACIONES DEL DERECHO DEL OBTENTOR EN LA LEY MEXICANA

Los derechos exclusivos del obtentor son los que expresamente aparecen en el artículo 4º de la LFVV y no se extienden a otras situaciones expresamente previstas en el artículo 5º de la LFVV. El artículo 5º de la LFVV se refiere de modo expreso a aquellas situaciones en las que no se

requiere el consentimiento del beneficiario del título de obtentor para utilizar una variedad vegetal. Por tanto, no se requiere consentimiento del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla en cualquiera de las tres situaciones previstas en las fracciones I, II y III del artículo 5º de la LFVV, como más adelante se mencionan:

I. Como fuente o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras variedades vegetales⁵⁸.

II. En la multiplicación del material de propagación, siempre y cuando sea para uso propio como grano para consumo o siembra⁵⁹, o

III. Para el consumo humano o animal que beneficie exclusivamente a quien la cosecha⁶⁰.

57. Véase artículo 6 (1) del Convenio UPOV Acta de 1978.

58. Una limitación similar aparece en el artículo 6, 3) del Acta de 1978 de UPOV. La diferencia entre el texto mexicano y el de UPOV consiste en que el primero se refiere al uso de la variedad protegida como fuente o insumo de investigación para el *mejoramiento* genético de otras variedades vegetales, en tanto que el texto de UPOV se refiere al uso de la variedad protegida como fuente inicial para crear otras variedades o para comercializarlas. Esto es, el texto mexicano habla únicamente de mejorar, en tanto que el texto de UPOV, de crear.

59. Conforme al reglamento de la ley y las normas oficiales mexicanas que establezca la Secretaría. El artículo 8º del reglamento establece que “el privilegio de aprovechar una variedad vegetal protegida sin el consentimiento del obtentor, en el caso de uso propio para siembra, corresponderá sólo a personas físicas y estará restringido a la cantidad de material de propagación que el productor agrícola guarde o reserve para sembrar una superficie que no exceda los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes”. Obsérvese que la ley habla de una excepción consistente en la multiplicación del material de propagación, siempre y cuando sea para uso propio como grano para consumo o siembra. En cambio, el artículo 8º del reglamento se refiere a una excepción consistente en aprovechar una variedad vegetal protegida para uso propio y para siembra. El hecho es que esta excepción no aparece en el texto del Acta de 1978 que trata estas cuestiones a propósito de las limitaciones del derecho (art. 6º, Acta de 1978, UPOV). Sí en cambio, se plantea esta posibilidad en el Acta de 1991 de UPOV, específicamente en el artículo 15 (2), y ello como una opción y no como una obligación. El texto del Acta de 1991 de UPOV habla de *multiplicar*, igual que el artículo 4º, II de la ley mexicana, y no de *aprovechar*, como el artículo 8º del reglamento de la ley. Como sea, las disposiciones del Acta de 1991 de UPOV no son obligatorias para México, como tengo dicho.

60. Esta excepción o limitación al derecho del obtentor tampoco se menciona expresamente entre las excepciones o limitaciones a que se refiere el artículo 4º, 3) del Acta de 1978 de UPOV. Como sea, parece claro que la actividad consistente en el consumo humano o animal que beneficie exclusivamente a quien la cosecha, no está dentro de la lista de actos prohibidos a que se refiere el artículo 4º de la ley ni el artículo 5º (1) del Acta de 1978 de UPOV. Lo que el artículo 5º (1) del Acta de 1978 de UPOV prohíbe son actos de producción, comercialización y venta, pero no de consumo. Igualmente, lo que el artículo 4º de la ley mexicana prohíbe son actos de reproducción, distribución, venta y producción con fines comerciales de una variedad vegetal y su material de propagación. Ni una ni otra disposición permiten perseguir

17. LICENCIAS NO VOLUNTARIAS:
LICENCIAS DE EMERGENCIA Y LICENCIAS
OBLIGATORIAS (ARTS. 25 A 28, LFVV)

Otra limitación de los derechos exclusivos que confiere un título de obtentor está representada por la *licencia de emergencia*. Esta figura es introducida en la legislación mexicana bajo este nombre con la promulgación de la Ley Federal de Variedades Vegetales. Sin embargo, este tipo de licencias no son desconocidas en el derecho mexicano de la propiedad intelectual, pues ya una antigua legislación sobre patentes contenida en la abrogada Ley de Invencciones y Marcas de 1975 preveía el otorgamiento de *licencias no voluntarias*, bajo el nombre de *licencias de utilidad pública* en circunstancias no del todo diferentes a las que se establecen en el artículo 25 de la LFVV. Ahí se establece que habrá *circunstancias de emergencia*, cuando la explotación de una variedad vegetal se considere indispensable para satisfacer las necesidades básicas de un sector de la población y exista deficiencia en la oferta o abasto (art. 25, LFVV). Es en esos casos, cuando se procederá al otorgamiento de una licencia no voluntaria a terceros distintos al beneficiario del título de obtentor. En cualquier caso, se deberá dar oportunidad al titular de la variedad vegetal para que él mismo satisfaga la demanda que permita hacer frente a las circunstancias de emergencia a que se refiere la ley. Sólo en caso que dicho titular no esté en condiciones de hacer frente a la emergencia conforme a la invitación de la Secretaría, se procederá al otorgamiento de una licencia no voluntaria, esto es, de

una licencia de emergencia en favor de quien sí esté en condiciones de producir lo necesario durante las circunstancias de emergencia. En cualquier caso, las condiciones del otorgamiento de una licencia de emergencia incluirán la obligación a cargo del *licenciatario* de pagar una *compensación* al dueño del título de obtentor. Al concluir el plazo para el que fue otorgada la licencia de emergencia, el titular de la variedad vegetal recuperará plenamente sus derechos.

El segundo párrafo del artículo 25 de la LFVV establece otra modalidad de las licencias no voluntarias conocidas como licencias obligatorias por falta de explotación al señalar que en caso de que la variedad vegetal no se hubiere explotado en un plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición del título de obtentor, se procederá como si fuere emergencia. De ahí la obligación de explotar la variedad vegetal amparada por un título de obtentor dentro de los tres años siguientes a la expedición del título de obtentor, cuyo incumplimiento se traduce en exponer el derecho exclusivo conferido por el título de obtentor a la imposición de una *licencia obligatoria por falta de explotación*. Igual que en el caso de las licencias de emergencia propiamente dichas, en este otro caso también deberá darse oportunidad al titular de la variedad vegetal de producir la variedad amparada por su título de obtentor a los fines de surtir el mercado que un tercero pretende abastecer. Esta y las demás reglas que rigen el tema de las licencias de emergencias son de aplicación al caso de las licencias obligatorias por falta de explotación, según

el consumo de la variedad vegetal, de modo que la norma aclaratoria del artículo 5º, III de la ley parece pertinente.

lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LFVV⁶².

18. ESTRUCTURA DEL COMITÉ CALIFICADOR DE VARIETADES VEGETALES (ART. 29, LFVV Y ART. 18 DEL REGLAMENTO)

El Comité Calificador está integrado por ocho miembros propietarios, ocho suplentes y un secretario de actas (cargo que ocupa el Director General Jurídico de la Secretaría de Agricultura y Ganadería) que tiene voz pero no tiene voto, designado por el Presidente del Comité. Se trata de un Comité integrado por 17 individuos.

Los cargos de los miembros propietarios quedan distribuidos de la siguiente forma:

- El Presidente (Subsecretario de Agricultura y Ganadería), el Secretario Técnico (Director del Servicio Nacional de Investigación y Certificación de Semillas), y tres representantes más, designados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Jefe del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Jefe de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria y el Director General de Agricultura de la Secretaría).
- Un representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
- Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y
- Un representante de las instituciones

públicas nacionales de investigación agrícola.

19. GRUPOS DE APOYO DEL COMITÉ CALIFICADOR DE VARIETADES VEGETALES (ART. 32, LFVV)

La ley dispone que, para auxiliarse en sus funciones, el Comité podrá constituir grupos de apoyo técnico compuestos por especialistas en cada género o especie, y que los productores de cada género o especie podrán nombrar un especialista representante para integrar dichos grupos de apoyo⁶³.

20. FUNCIONES DEL COMITÉ CALIFICADOR DE VARIETADES VEGETALES (ART. 30, LFVV)

El Comité Calificador de Variedades Vegetales creado por la Ley Federal de Variedades Vegetales tiene las siguientes funciones:

- Dictaminar la procedencia de las solicitudes de título de obtentor y su inscripción en el Registro Nacional de Variedades Vegetales creado por la Ley Federal de Variedades Vegetales.
- Establecer los procedimientos para la realización y evaluación de pruebas técnicas de campo o de laboratorio.
- Dar su opinión para la formulación de normas oficiales mexicanas, relativas a la caracterización y evaluación de variedades vegetales con fines de descripción, y
- Las demás que señale el reglamento de la ley.

61. El tema de las licencias de emergencia también es tratado con cierto detalle en los artículos 42 a 48 del reglamento de la ley.

62. Véanse también los artículos 21 y 22 del reglamento.

21. EL REGISTRO NACIONAL DE
VARIEDADES VEGETALES (ART. 33, LFVV
Y ARTS. 49 A 54 DEL REGLAMENTO)

Con la expedición de la Ley Federal de Variedades Vegetales se crea un Registro Nacional de Variedades Vegetales a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Se trata de un registro público, en el que deben inscribirse, cuando menos:

I. La solicitud de expedición del título de obtentor.

II. La constancia de presentación.

III. El título de obtentor, haciéndose constar:

a) La variedad vegetal protegida.

b) La especie a la que pertenece.

c) Su denominación vulgar o común y científica, y cualquier cambio aprobado a esta última.

d) El nombre y domicilio del titular o titulares o causahabientes de la variedad vegetal, así como el nombre, domicilio y personalidad, en su caso, de su representante legal, y

e) La vigencia y demás datos del título de obtentor expedido.

IV. La renuncia de los derechos que confiere la fracción II del artículo 4º de la Ley⁶³.

V. Las transmisiones y gravámenes que, en su caso, se realicen de los derechos a que se refiere la fracción II del artículo 4º de la Ley⁶⁴.

VI. La expedición de licencias de emergencia a que se refiere la Ley.

VII. El fin de la vigencia de la constancia de presentación o del título de

obtentor, ya sea por caducidad o por vencimiento del plazo respectivo, así como la inscripción preventiva de los procedimientos de nulidad y revocación de un título de obtentor y su resolución definitiva, y

VIII. La declaratoria en la que se establezca que las variedades vegetales han pasado al dominio público.

22. LA CANCELACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO (ART. 34, LFVV)

Todo indica que la cancelación de una inscripción en el Registro Nacional de Variedades Vegetales es eso y nada más: la eliminación de una constancia que obraba en un archivo público a los fines que deje de formar parte del acervo de información accesible para su consulta por el público. De ello se sigue que la cancelación de una inscripción no se traduce necesariamente en la pérdida o terminación de un derecho consagrado en la Ley Federal de Variedades Vegetales, como el título de obtentor. Las cosas son así, por razón de que la pérdida prematura de este derecho, esto es, la terminación del derecho en un momento anterior al transcurso del tiempo por el que fue concedido se prevé en la ley a través de la instrumentación de otros dos procedimientos, ya sea la nulidad o la revocación del título de obtentor. Confirma esta propuesta la disposición que entiende que la nulidad y la revocación son objeto de cancelación de la inscripción del título de obtentor nulificado o revocado en términos de la fracción II del artículo 34 de la ley.

63. La fracción II del artículo 4º de la LFVV se refiere al derecho exclusivo a la explotación de una variedad vegetal.

64. El tema de las transmisiones es reglamentado de manera específica en los artículos 19 a 24, LFVV.

En términos del artículo 34 de la ley, pueden ser objeto de cancelación las inscripciones previstas en el artículo 33, en los siguientes casos:

I. Tratándose de transmisiones de derechos, cuando la soliciten conjuntamente el obtentor y la persona a la que se le haya transmitido el derecho respectivo.

II. Por nulidad, caducidad o revocación.

III. Por orden judicial, y

IV. En los demás casos que se prevean en la ley y en otros ordenamientos legales.

Dice la ley que no basta con la expedición de un título de obtentor para que éste surta efectos contra terceros, pues es necesaria la inscripción del título en el registro para que produzca efectos contra terceros (art. 35, LFVV). Parecería que la propia autoridad se debe de ocupar de la inscripción del título de obtentor en el registro una vez que el Comité emita una resolución sobre la procedencia de la expedición de dicho título. Como las disposiciones del reglamento sobre el Registro de Variedades Vegetales son igualmente omisas en cuanto a la inscripción de oficio del título de obtentor, lo recomendable es que el obtentor solicite expresamente la inscripción del título de obtentor en el registro tan pronto como sea expedido por la Secretaría, a menos que la práctica administrativa —desconocida hasta este momento— muestre que efectivamente estas inscripciones serán practicadas oficiosamente por la propia autoridad.

Además de la obligación de dar publicidad a la expedición de títulos de obtentor a través de su inscripción en este registro público, la ley establece la obligación a cargo de la Secretaría de Agricultura,

Ganadería y Desarrollo Rural de publicar en el *Diario Oficial de la Federación* y en otros medios que se considere idóneos, las inscripciones que se realicen en el registro incluyendo las solicitudes de título de obtentor y otras informaciones que se consideren de interés sobre la materia regulada por la ley (art. 37, LFVV)⁶⁵.

23. LA NULIDAD DEL TÍTULO DE OBTENTOR (ART. 39, LFVV)

De modo similar a como ocurren las cosas en la legislación de patentes, la Ley Federal de Variedades Vegetales prevé la posibilidad de obtener la nulidad de un título de obtentor en caso que éste se haya expedido sin cumplirse cualquiera de los requisitos que establece la ley como condición para tener acceso al título de obtentor en términos de lo dispuesto en el artículo 7º, LFVV. La ley no establece un plazo para iniciar procedimientos de nulidad en contra de un título de obtentor. Este plazo, ridículamente corto, se prevé en el reglamento que establece que el procedimiento para declarar la nulidad del título de obtentor se sustanciará ante la Dirección General Jurídica de la Secretaría, y deberá iniciarse dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de la fecha de publicación del título en el *Diario Oficial de la Federación* (art. 55 del reglamento).

Sin establecer una acción pública para iniciar este tipo de procedimientos, dice la ley que “cualquier persona podrá *hacer del conocimiento* de la Secretaría la existencia de hechos que puedan dar lugar a la nulidad de un título de obtentor” (art. 39, segundo párrafo, LFVV). Todo lo que puede hacer *cualquier persona es hacer del*

65. Al cierre de esta edición no se tenía noticia de la existencia de estas publicaciones.

conocimiento de la Secretaría hechos que puedan dar lugar a la nulidad de un título de obtentor. Cosa distinta es la iniciación de un procedimiento de nulidad propiamente dicho, en cuyo caso deberá quedar satisfecho el requisito conocido como *interés jurídico* por parte del impugnante del título de obtentor. Confirma esta noción la regla contenida en el artículo 55 del reglamento, de acuerdo con la cual el procedimiento de nulidad puede ser iniciado de oficio a petición de *parte interesada*.

En la sustanciación del procedimiento se aplicarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en todo lo no previsto en la Ley Federal de Variedades Vegetales que poco dice sobre el tema (art. 38, LFVV). Por ejemplo, la obligación de notificar a la contraparte o al posible perjudicado para que, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga (art. 41, LFVV). El tema del procedimiento y otras cuestiones adjetivas vuelven a ser tratadas en los artículos 55 al 59 del reglamento.

La resolución definitiva por la que se declare la nulidad de un título de obtentor deberá inscribirse en el Registro Nacional de Variedades Vegetales para que se proceda a la cancelación de la inscripción previamente practicada respecto de la

expedición del título de obtentor (art. 34, II, LFVV).

24. LA REVOCACIÓN DEL TÍTULO DE OBTENTOR (ART. 40, LFVV)

Además de la nulidad, como forma de terminación del derecho antes del transcurso del tiempo por el que fue concedido el título de obtentor, la ley prevé un procedimiento de revocación del título de obtentor. A diferencia del caso de la nulidad en que no se establece disposición expresa sobre el tema, tratándose de la revocación del título de obtentor por parte de la autoridad sí se establece de modo expreso que el procedimiento correspondiente puede ser iniciado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural *en cualquier momento* (art. 40, LFVV) por cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Cuando durante dos años no se cubran los derechos a que se refiere el artículo 16 de la ley.

II. Cuando se compruebe que se han alterado los caracteres pertinentes de la variedad vegetal.

III. Cuando el titular no entregue a la Secretaría el material de propagación que permita obtener la variedad vegetal con sus caracteres pertinentes, tal y como hayan sido definidos al concederse el título de obtentor, transcurridos seis meses de la fecha en que fue requerido⁶⁶, y

66. Las causales de revocación previstas en el artículo 40, fracciones II y III, LFVV están relacionadas con el texto del artículo 15 de la ley que dice:

“Durante el período de vigencia del título de obtentor, la Secretaría estará facultada para comparar los caracteres pertinentes de la variedad vegetal con los correspondientes caracteres pertinentes tomados en cuenta al momento de otorgar el título de obtentor. Al efecto, el obtentor tendrá la obligación de proporcionar el material de propagación y la información que al respecto le solicite la Secretaría, así como de permitir la práctica de las visitas de verificación.

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría podrá en caso necesario, solicitar la intervención del Comité”.

IV. Cuando se compruebe que la variedad vegetal ha dejado de cumplir con los requisitos señalados en las fracciones III y IV del artículo 7º de la ley⁶⁷.

Igual que en el caso de la nulidad de un título de obtentor, existe disposición que entiende que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicará a la sustanciación del procedimiento cuando no haya disposición expresa en la Ley Federal de Variedades Vegetales sobre el procedimiento de revocación de un título de obtentor iniciado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (art. 38, LFPV). Para el procedimiento de revocación también es aplicable la norma del artículo 41, LFPV que exige la notificación a la contraparte o al posible perjudicado para que, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

25. INFRACCIONES Y SANCIONES (ART. 48, LFPV)

El artículo 48 de la ley recoge en ocho fracciones una serie de conductas que el legislador mexicano ha estimado deben considerarse como violatorias de la Ley Federal de Variedades Vegetales, lo mismo que los derechos exclusivos conferidos por un título de obtentor (p. ej. art. 48, VII), que de otras disposiciones de la ley. El artículo 48 de la ley no se limita a estable-

cer el carácter ilícito de las conductas previstas en las ocho fracciones que lo componen, sino que en el mismo texto se establecen las sanciones de carácter pecuniario consistentes en multas por la comisión de los ilícitos ahí previstos. Las multas se computan con referencia a días de salario mínimo en el Distrito Federal vigente en la fecha de la infracción⁶⁸. En caso de reincidencia se aplicará multa hasta por el doble del límite máximo de la sanción que corresponda⁶⁹. A los fines que ahora nos ocupan, de todas las infracciones previstas en el artículo 48 de la ley, la de mayor interés desde el punto de vista de los derechos exclusivos que confiere el título de obtentor, es la prevista en la fracción VII que considera como infracción “aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida, o su material de propagación para su producción, distribución o venta sin la autorización del titular”, conducta que es sancionada con multa de dos mil a diez mil días de salario mínimo⁷⁰.

El texto del artículo 48 de la Ley Federal de Variedades Vegetales es el siguiente:

“Artículo 48. La Secretaría impondrá, con arreglo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por las infracciones que a continuación se indican, las multas siguientes:

I. Modificar la denominación de la

67. El artículo 7º, fracciones III y IV, LFPV prevé los requisitos de estabilidad y homogeneidad, ya discutidos.

68. Artículo 48, último párrafo, LFPV. Al momento del cierre de la edición, el salario mínimo diario en el Distrito Federal era de \$30.20 M. N. (vigente a partir del 1º de enero de 1998. *Diario Oficial de la Federación* de 23 de diciembre de 1997) equivalente a US\$ 3.00 a una tasa aproximada de \$10.00 M. N. por US\$1.00.

69. Artículo 48, último párrafo, LFPV.

70. De \$60,400 M.N. a \$302,000.00 M. N. equivalentes aproximadamente a una multa de US\$6,040.00 a US\$30,200.00.

variedad vegetal protegida, sin autorización de la Secretaría, de doscientos a dos mil días de salario mínimo;

II. Ostentarse como titular de una variedad vegetal protegida, sin serlo, de quinientos a tres mil días de salario mínimo;

III. Divulgar o comercializar una variedad vegetal como de procedencia extranjera cuando no lo sea o bien, divulgar o comercializar una variedad vegetal de procedencia nacional cuando no lo sea, de trescientos a tres mil días de salario mínimo;

IV. Oponerse a las visitas de verificación que se realicen conforme a esta ley y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de trescientos a tres mil días de salario mínimo;

V. Explotar comercialmente las características o contenido de una variedad protegida atribuyéndolas a otra variedad protegida que no lo esté, de mil a diez mil días de salario mínimo;

VI. Dejar de cumplir o violar las medidas establecidas en el artículo 42 de esta ley, de mil a diez mil días de salario mínimo;

VII. Aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida, o su material de propagación, para su producción, distribución o venta sin la autorización del titular, de dos mil a diez mil días de salario mínimo; y

VIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley y su reglamento, de doscientos a cinco mil días de salario mínimo.

Para estos efectos, se considerará el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal vigente en la fecha de infracción.

Para la imposición de las sanciones, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor. En caso de reincidencia, se aplicará multa hasta por el doble del límite máximo de la sanción que corresponda”.

26. MEDIDAS PROVISIONALES (ARTS. 42, 43 Y 44, LFVV)

Tema muy socorrido en nuestros tiempos en materia de protección de bienes inmateriales de la empresa es el de las medidas provisionales⁷¹, que aparece reglamentado

71. Véase por ejemplo el texto del artículo 50 del AADPIC que trata de estos asuntos, lo mismo que el del artículo 1716 del NAFTA, que bajo el título “medidas precautorias” se ocupa esencialmente de los mismos temas. Un estudio de las disposiciones que rigen el tema de las medidas provisionales en AADPIC aparece en Carlos Lema Devesa. “Las medidas provisionales en el Acuerdo sobre los AADPIC”, en *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. (El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio)*, T. I, Madrid, Instituto de Derecho y Ética Industrial (IDEI), 1997, pp. 13 a 26. El tema de las medidas cautelares innominadas en el proceso civil mexicano es discutido en Manuel de la Peña y Peña. *Lecciones de práctica forense mexicana*, T. II, México, Imprenta a cargo de don Juan Ojeda, Calle de las Escalerillas N° 2, MDCCCXXXVI, Tribunal Superior de Justicia, Edición Facsimilar, pp. 17 y 18.

en cuatro disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales (arts. 42, 43, 44 y 45) aplicables a situaciones en las que interviene el respeto de los derechos derivados de un título de obtentor. Llama la atención y no deja de perturbar el hecho que ninguna de estas disposiciones prevea de modo expreso la posibilidad de que las autoridades judiciales intervengan en la aplicación de estas medidas. Por el contrario, cuando en las disposiciones que tratan el tema de la instrumentación y aplicación de las medidas provisionales se hace referencia a alguna autoridad, siempre se menciona a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como la encargada de poner en práctica las medidas provisionales previstas en el ordenamiento mexicano. Sin conocer las razones que tuvo el legislador mexicano para adoptar este proceder, el texto de las disposiciones permite especular sobre el tema. Parecería que, a los ojos de los redactores, el complejo carácter que ofrece la materia para el común de los jueces haría poco recomendable la aplicación de este tipo de medidas por parte de autoridades judiciales no familiarizadas con el tema, y que por esa razón los redactores de estas disposiciones han preferido dejar en manos de la autoridad administrativa compenetrada con estas cuestiones la aplicación de las medidas provisionales. Más que temas estrictamente jurídicos, parece que lo que se tuvo en mente al asignarle esta función a una autoridad administrativa fueron razones que pertenecen al ámbito de la sociología jurídica, en contraste con la ciencia jurídica en estricto sentido. Una alternativa a explorar es la de asignarle de

modo expreso la facultad de instrumentar medidas provisionales lo mismo a las autoridades administrativas que a las judiciales. Como sea, este silencio no excluye la posibilidad de que las medidas sean aplicadas por las autoridades judiciales en términos de la legislación procesal vigente en México.

Dicho lo anterior, a continuación se destacan las cuatro disposiciones que en la ley mexicana sobre variedades vegetales incluyen una referencia al tema de las medidas provisionales como una de las formas para hacer efectivos los derechos previstos en la Ley Federal de Variedades Vegetales. Me refiero a los artículos 42, 43, 44 y 45 de la ley⁷².

27. ENUMERACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES EN LA LEY (ART. 42, LFVV)

El artículo 42 incluye una serie de medidas provisionales nominadas, esto es, medidas expresamente previstas en el ordenamiento cuya instrumentación le compete a la Secretaría.

“Artículo 42. En los procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por las infracciones que establece esta ley, la Secretaría podrá adoptar, además las siguientes medidas provisionales:

- I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de variedades vegetales o material de propagación, con los que se infrinjan los derechos tutelados por esta ley;
- II. Ordenar que se retiren de la circula-

72. Algunos temas adjetivos sobre la aplicación de las medidas provisionales vuelven a tratarse en el capítulo XI del reglamento, integrado por los artículos 64 a 79.

ción los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares, con los que se infrinja alguno de los derechos tutelados por esta ley;

III. Asegurar los bienes objeto de la violación de los derechos que protege esta ley; y

IV. Ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley.

En caso de que se haya aplicado cualquiera de estas medidas, se notificará a la parte afectada y a los interesados, haciéndose constar esta circunstancia en el acta que al efecto se levante.

Si la variedad vegetal o su material de propagación se encuentra en el comercio, los comerciantes tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, viveristas, fabricantes, importadores y sus distribuidores quienes serán responsables de recuperar de inmediato las variedades vegetales o su material de propagación que ya se encuentren en el comercio”.

28. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN LA LEY (ART. 43, LFVV)

El artículo 43 trata el tema de las condiciones que deben satisfacerse por el peticionario de la medida para que la

autoridad pueda aplicar las medidas a que se refiere el artículo 42 del ordenamiento.

“Artículo 43. La Secretaría podrá ordenar las medidas provisionales a que se refiere el artículo anterior, previa solicitud del interesado. Para tales efectos, el solicitante deberá acreditar la existencia de una violación a sus derechos, o que ésta sea inminente, o la posibilidad de sufrir un daño irreparable, o el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren, así como cumplir con el otorgamiento de una fianza, proporcionando la información que le sea solicitada y demás requisitos que determinen las disposiciones legales.

La persona contra la que se haya adoptado la medida provisional, podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento”.

Una vez más llama la atención que los redactores del ordenamiento mexicano hayan limitado la intervención de las autoridades mexicanas en la solución de controversias al papel que se le asigna a la Secretaría, sin mencionar que una vez instrumentada la medida provisional las autoridades judiciales pueden tener una intervención en cuanto al fondo. Antes al contrario, el artículo 44 menciona expresamente que una vez ejecutada la medida, debe iniciarse un procedimiento administrativo ante la Secretaría en el que se ventilará el fondo del asunto. Por supuesto que el silencio del legislador mexicano en cuanto a la posible intervención de las autoridades judiciales en el fondo del

asunto no excluye la posibilidad de que la parte afectada acuda ante los tribunales judiciales para que ahí sea dirimida la controversia.

Quizá no con regularidad, pero sí con la suficiente frecuencia como para prestar atención al hecho, se sabe que en asuntos litigiosos, las partes tienden a buscar un arreglo con motivo de la aplicación de una medida del tipo de las previstas en el artículo 42 de la ley. El arreglo se puede instrumentar antes o después de que haya transcurrido el plazo a que se refiere la fracción II del artículo 44 y por tanto, antes o después de iniciado el procedimiento de fondo. Cuando las partes inician la negociación antes de la expiración del plazo previsto en los ordenamientos para iniciar el procedimiento de fondo como condición para la conservación de la medida, lo ordinario es que no se inicie el procedimiento de fondo cuando se consigue un arreglo antes de la expiración del plazo en cuestión. El artículo 44, fracción II dispone que el peticionario de la medida sea responsable del pago de daños y perjuicios en caso de no iniciar el procedimiento de fondo ante la Secretaría dentro de los veinte días siguientes a la ejecución de la medida provisional. Esto último, con independencia de las causas que generaron esta omisión por parte del peticionario de la medida. Dicho texto deberá tenerse en mente por el peticionario de la medida al momento de redactar el convenio que pone fin al conflicto.

“Artículo 44. El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 42 de esta ley, será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

I. La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida; y

II. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese iniciado el procedimiento administrativo ante la Secretaría respecto del fondo de la controversia dentro de un plazo de veinte días, contado a partir de la ejecución de la medida”.

29. EL DESTINO DE LOS BIENES ASEGURADOS CON MOTIVO DE LA INSTRUMENTACIÓN DE UNA MEDIDA PROVISIONAL (ART. 45, LFVV)

Nada dice el ordenamiento aprobado por los legisladores mexicanos sobre el destino que se dará a los bienes asegurados con motivo de la aplicación de una de las medidas provisionales previstas en el artículo 42. Se difiere la solución que debe darse a este asunto para un momento ulterior, cuando quede redactado el reglamento de la Ley por el Ejecutivo.

“Artículo 45. El destino de los bienes asegurados, así como lo relativo al otorgamiento y aplicación de la fianza y contrafianza, será conforme a lo que disponga el reglamento de esta ley”.

30. ARBITRAJE (ARTS. 46 Y 47, LFVV)

La ley prevé la posibilidad que en caso de conflicto las partes convengan en dirimir la controversia a través de arbitraje o amigable composición, mediante la instauración de un procedimiento no litigioso en

el que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural puede ser designada como árbitro o amigable componedor, según lo acuerden las partes. En cualquiera de los dos casos, se integrará lo que la ley llama una *comisión arbitral* que será presidida por el titular de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Desde luego, que el arbitraje o la amigable composición son simplemente dos caminos que las partes pueden explorar como alternativas para poner fin a un conflicto en el que interviene una reclamación por la violación a los derechos que confiere un título de obtentor para una variedad vegetal. Si no existe voluntad de someter el asunto a un procedimiento de arbitraje o de amigable composición, las partes están siempre en libertad de acudir a otras instancias en la búsqueda de una solución⁷³.

V. CONCLUSIONES

Dejo para otro momento, el análisis pormenorizado sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales respecto del total articulado del Convenio UPOV (Acta de 1978). Por ahora baste decir que, en lo general, puede afirmarse que la ley mexicana refleja satisfactoriamente la instrumentación de las principales disposiciones del régimen legal previsto en el Convenio UPOV (Acta de 1978) en materia de protección para las variedades u obtenciones vegetales. Esto es aplicable en particular a temas tales como las condiciones para la protección, examen y

verificación de las condiciones de protección, duración de la protección y contenido del derecho.

Del texto íntegro de este instrumento internacional en el *Diario Oficial de la Federación*, con la promulgación de la nueva Ley Federal de Variedades Vegetales en México, se da un primer paso encaminado a dar satisfacción a los compromisos internacionales adquiridos por México en términos de lo dispuesto en el anexo 1701.3 del NAFTA. Obsérvese que las disposiciones de NAFTA no requieren que México se adhiera al Convenio de la UPOV. Todo lo que NAFTA dispone es que México aplique las disposiciones sustantivas del Convenio de la UPOV a más tardar el 17 de diciembre de 1994, esto es, en un plazo de dos años contado a partir de la fecha de firma del NAFTA, lo que ocurre el 17 de diciembre de 1992. Evidentemente, que ha habido un retraso, pues la nueva ley mexicana entra en vigor hasta el 26 de octubre de 1996, es decir, casi dos años después de lo previsto en el NAFTA. Si bien no es posible afirmar que con la promulgación de una ley se da cumplimiento a una serie de exigencias legales vigentes con anterioridad a la adopción de la ley mexicana, el hecho es que la promulgación de la nueva Ley Federal de Variedades Vegetales es un primer paso encaminado a “cumplir con las disposiciones de la Convención UPOV...”.

Toda vez que el compromiso de NAFTA es de idénticas características al de AADPIC, al promulgarse la nueva ley mexicana, simultáneamente se instrumenta lo necesario para estar en condiciones de cumplir con el compromiso previsto en el AADPIC en términos de lo dispuesto en el

73. El tema del arbitraje vuelve a tratarse en el capítulo XII del reglamento (arts. 80 a 86).

artículo 65 de dicho instrumento internacional, que entiende que México, al igual que las demás naciones en desarrollo, está obligado a aplicar las disposiciones de AADPIC a partir del 1º de enero del año 2000⁷⁴.

A tan corta distancia de la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Variedades Vegetales en México, es prematuro hacer observaciones sobre la aplicación o no aplicación de sus disposiciones por parte de las autoridades mexicanas. El tiempo y la práctica diaria darán posibilidad de hablar de estas cuestiones en otra oportunidad.

De modo contrario a como han ocurrido las cosas en otros lugares como Estados Unidos, Alemania y Francia, donde han existido legislaciones nacionales sobre estas cuestiones desde hace algún tiempo, el tema ha sido ajeno a las legislaciones de la región latinoamericana por muchos años. Las cosas toman otro rumbo cuando se empiezan a adoptar legislaciones especiales en esta región del mundo como la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 21 de octubre de 1993, que prevé un Régimen común de Protección a los Derechos de los

Obtendores de Variedades Vegetales para los países miembros de la Comunidad Andina representados por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela⁷⁵. En términos no del todo diferentes a los que se aprecian en el NAFTA y en AADPIC, la Segunda Disposición Transitoria de la Decisión 345 incluye un compromiso para los cinco países miembros de la Comunidad Andina en el sentido de reglamentar la Decisión en un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su publicación en la *Gaceta Oficial* del acuerdo de Cartagena.

Tres años después de la adopción de la legislación andina sobre esta materia, el Estado mexicano toma las medidas reseñadas a los fines de dar protección a las nuevas variedades vegetales, como ha quedado dicho. A menos de un año de la entrada en vigor de la nueva legislación mexicana, el Estado brasileño promulgó una nueva legislación especial sobre protección de variedades vegetales en vigor a partir del 28 de abril de 1997⁷⁶, todo lo cual indica que la instrumentación de los compromisos adquiridos por un sector muy importante de las naciones lati-

74. Entre las disposiciones transitorias del AADPIC se señalan ciertas facilidades a los países en desarrollo, así como a los países menos adelantados en cuanto a su obligación de aplicar las disposiciones del Acuerdo; lo mismo que acerca de la cooperación técnica y financiera de los países desarrollados a los países en desarrollo o países menos adelantados (arts. 65, 66 y 67). David Rangel Medina. "El acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual" (TRIP'S/AADPIC), en *Jurídica*, Anuario de Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, D. F., N° 26, 1996, pp. 482 y 483.

75. El texto de la Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena aparece en INDECOPI-OMPI, *Compilación Legislativa de Propiedad Intelectual*, Lima, Perú, 1996, pp. 195-202. Un estudio de la legislación andina en materia de protección de variedades vegetales aparece en María Isabel Patiño. "El régimen colombiano de los derechos de obtenedores de nuevas variedades vegetales", en *Revista de ABPI*, N° 33, Publicação da Associação da Propriedade Intelectual, Sao Paulo, Mar/Abr de 1998, pp. 3-32.

76. Decreto N° 9.456/97 de 25 de abril de 1997, publicado el 28 de abril de 1997, Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira-April 25, 1997. Una reseña de las nuevas disposiciones en Brasil aparece en Rana Gosain. "New Statute for Protecting Plant Varieties in Brazil", en *Patent World*, September 1977, p. 6.

noamericanas según lo dispuesto en el Acuerdo de Cartagena, por el Congreso mexicano y por el Parlamento brasileño⁷⁸.

AADPIC⁷⁷, está en plena marcha. Ilustran esta situación las medidas legislativas

puestas en práctica por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por el Congreso mexicano y por el Parlamento brasileño⁷⁸.

78. Véase World Trade Organization, *Membership of the World Trade Organization* (Revision), WT/L/113/Rev. 1, 6 February 1996.

79. En ámbitos distintos al latinoamericano, el tema vuelve a ser objeto de reglamentación, específicamente en jurisdicciones que en el pasado ya se han ocupado de estas cuestiones a profundidad. Es el caso de la directiva sobre Protección Legal de las Investigaciones Biotecnológicas, aprobada el 12 de mayo de 1998 por el Parlamento Europeo. Esta directiva ha tenido una historia problemática. En 1988 se publicó un borrador original pero luego de un considerable debate, principalmente sobre asuntos éticos, fue rechazado por el parlamento europeo en 1995. Un breve comentario sobre el impacto de las disposiciones de la directiva en materia de variedades vegetales aparece en Ian Judge y Matthew Frankel. *European Parliament Approves Biotech Directive*, IP Worldwide, Intellectual Property, American Lawyer Media, Inc. September/October 1998, pp. 3-5 (www.ipworldwide.co).