

EL OBJETO DE PROTECCIÓN EN LA LEY N° 19.342*

Análisis comparativo con el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de Ginebra.

CLAUDIO VERDUGO BARROS¹

I. PLANTEAMIENTO

La Ley N° 19.342, de 3 de noviembre de 1994, confiere un *estatuto legal especial* de protección al obtentor de una variedad vegetal², cuya regulación no se contempla, por tanto, en las normas relativas a la propiedad intelectual o a patentes de invención industrial³.

Lo anterior, por cuanto conforme a la legislación chilena, los desarrollos y avances en biotecnología no se les considera una *creación u obra intelectual* ni, tampoco, pueden ser calificados como una *invención*^{4 5}. En otras palabras, la obtención vegetal no confiere *dere-*

* Ley de 3 de Noviembre de 1994, de la República de Chile, que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

¹ Profesor de Derecho Civil, Universidad Bernardo O'Higgins.

² Este estatuto legal especial se encontraba previamente regulado en Chile mediante el Decreto Ley N° 1.764, de 1977, cuyas normas fueron derogadas por la Ley N° 19.342.

³ La Ley N° 19.166 de 1992, que modifica la Ley N° 17.336 regula la Propiedad Intelectual y la Ley N° 19.039 de 1992 que derogó el Decreto Ley N° 958, de 1931, regula los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial.

⁴ De acuerdo al artículo 31 de la Ley N° 19.039: "*Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.*"

⁵ Curto Polo, Mercedes. "Las protecciones de las invenciones biotecnológicas. (Especial referencia a la coexistencia de patentes y títulos específicos en relación a las obtenciones vegetales". Revista General de Derecho, 1998, p. 2355: "*...como dificultad general para admitir la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, hay que tener en cuenta que la aplicación del sistema de protección mediante patente a las nuevas invenciones en relación a la materia viva conlleva replantearse los principios básicos del Derecho de patentes, surgido en la era de la Revolución Industrial y diseñado específicamente para otorgar protección a las llamadas invenciones técnicas, que muy poco tienen que ver con las nuevas y sofisticadas invenciones biotecnológicas. De ahí que se haga necesario reformular de nuevo la distinción entre descubrimiento e invención o definir los principios de aplicación industrial y ejecutabilidad, adaptándolos a las nuevas innovaciones...*"

chos de autor, ni resulta –en principio– legalmente patentable como propiedad industrial^{6 7}.

En consecuencia, admitiéndose de suyo que en la obtención vegetal hay un proceso intelectual de *descubrimiento*⁸, ello hace indispensable que dentro del ordenamiento se contemple una normativa propia y particular, precisamente encaminada a brindar un estatuto legal específico a la *obtención vegetal* como objeto de tutela o *protección propietaria*.

Ahora bien, partiendo de esta premisa, resultan del todo diversas las soluciones que cada ordenamiento puede dar a esta protección propietaria, sin perjuicio de lo cual aparece indiscutidamente esta tutela, dentro de la categoría de una especie de propiedad intelectual y por tanto, de naturaleza *inmaterial*⁹.

El presente trabajo tiene por finalidad tanto el estudio del objeto de la protección en las disposiciones de la Ley N° 19.342 y si ésta se refiere o contiene tan sólo una forma de propiedad *inmaterial* o bien ha de entenderse, asimismo, que recae sobre una cosa *corporal o material* y que se protege, en definitiva, a ambas clases o tipos de propiedad, y su correspondencia o análisis comparativo con las respectivas normas del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de Ginebra¹⁰.

⁶ El artículo 37, letra b) de la Ley N° 19.039 dispone: “No se considera invención y quedan excluidos de la protección por patente de esta ley: (...) b) Las variedades vegetales y las razas animales”. (El destacado es nuestro).

⁷ En idéntico sentido se pronuncia la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que en su artículo 4.1 letra a) establece: “No serán patentables: a) Las variedades vegetales y las razas animales”.

⁸ El artículo 2° letra a) de la Ley N° 19.342 define al obtentor como: “La persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal”. (El destacado es nuestro).

⁹ Rapela, Miguel Angel. “Derechos de Propiedad Intelectual en Vegetales Superiores”. Editorial de Ciencia y Cultura. Buenos Aires, Argentina. 2000. pp. 20-21: “Los derechos de propiedad intelectual en vegetales se han convertido en una especialidad por sí misma. La complejidad del tema no sólo está dada por el hecho de que la legislación mundial contempla diversos modos, en algunos casos muy diferentes entre sí, de protección legal, sino porque además de estos modos pueden sumarse en algunos casos para aumentar el carácter de la protección. Además, aunque se trate de cualquier aspecto del análisis, se observa que todas las posiciones que se adopten tienen puntos a favor y en contra. Licencias, royalties, secretos comerciales, derechos del obtentor, patentes vegetales y patentes de utilidad son las apócopies de la pluralidad del sistema mundial.”

¹⁰ Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de Ginebra de 2 de diciembre de 1961 revisado en Ginebra el 10 de Noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y 19 de marzo de 1991.

II. EL CONCEPTO DE VARIEDAD VEGETAL EN LA LEY N° 19.342

De conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 19.342 se entiende para efectos de la ley por: *"b) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para concesión de un derecho del obtentor puede: – definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;– distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos;–considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración"*¹¹.

De acuerdo a esta definición, más allá de la consideración de los elementos genotípicos o fenotípicos, las características botánicas, morfológicas y fisiológicas que definen a una variedad vegetal y que son propias de la respectiva ciencia, constituye un elemento central desde la perspectiva jurídica, el que una variedad vegetal es una *realidad biológica* independiente de la protección legal de la misma, sea que con respecto a ésta se confieran derechos de exclusiva¹² a una determinada persona natural o jurídica, en calidad de obtentor.

De aquí surge entonces una importante distinción: hay variedades *vegetales protegidas*¹³ y otras que, siendo tales, no son protegidas, de lo que se deduce, en principio, que la protección o tutela es específicamente referida a un *conjunto de derechos de naturaleza intelectual o industrial (no patentables)* que se ejercen, a su vez, sobre un *conjunto de plantas*¹⁴.

¹¹ Esta definición corresponde exactamente a la misma contenida en el Artículo 1°, v) del Convenio de Ginebra sobre la misma materia.

¹² Rapela, Miguel Angel. op. cit. p. 21: *"Los derechos del obtentor de variedades vegetales, al igual que toda la doctrina de derechos de propiedad intelectual, han sido objeto de cuestionamientos, más aún cuando se han aplicado a variedades vegetales. Puntos básicos como la libre disponibilidad del germoplasma para el mejoramiento, intercambio del mismo germoplasma y derechos del productor tienen un alcance distinto según el sistema de protección de que se esté hablando. Inevitablemente los aspectos éticos aparecen, en tanto se convenga que cualquier posición que se adopte puede tener un alcance significativo mundial que podría afectar el nivel de vida y el acceso a la alimentación de millones de personas"*.

¹³ Esta distinción se encuentra ya en el artículo 2° de la Ley cuando define a las variedades protegidas como las inscritas en el respectivo registro.

¹⁴ Holtman Ydoate, Monika. "La Protección Jurídica de las Innovaciones Vegetales. ¿Patente y/o Título de Obtención Vegetal? Artículo publicado en NUEZ/GLACER/CUARTERO. Dirección y Coordinación. "Los Derechos de Propiedad de las Obtenciones Vegetales". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Madrid, 2000. p. 335: *"...las innovaciones vegetales han encontra-*

Interesa, en especial, conocer cuándo una variedad vegetal es susceptible de protección, para lo cual, debe tratarse de una variedad nueva, que sea *distinta, homogénea y estable*¹⁵.

A este efecto, la ley considera que corresponden estas características a la variedad, en los términos del artículo 9º, esto es, son nuevas "*aquellas que no han sido objeto de comercio en el país y aquéllas que lo han sido sin consentimiento del obtentor*"¹⁶.

De igual modo, la ley la considera *distinta*¹⁷, "*si puede distinguirse por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la protección, sea notoriamente conocida*".

Se la considera *homogénea* "*si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa*".

Finalmente, se considera *estable*, "*si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas*".

do un cauce de protección específico, no a través de la patente de invención (como el resto de los sectores técnicos que componen la Ciencia), sino a través de un título específico de propiedad industrial, el título de obtención vegetal."

¹⁵ Artículo 8º de la Ley N° 19.342.

¹⁶ Holtman Ydoate, Monika. op. cit. p. 340: "En cuanto al criterio de la novedad, efectivamente es más fácil que se pueda cumplir para la consecución del título de obtención vegetal. Conviene recordar que a los efectos de lo que ha de entenderse por divulgación destructora de la novedad, en materia de patentes, se tiene en cuenta toda divulgación (accesibilidad al público) acaecida en un momento anterior a la fecha del depósito o de prioridad, en su caso, de la solicitud de patente. Frente a esta situación, en el ámbito del Derecho de las obtenciones vegetales el criterio de divulgación no es severo y sólo se toman en consideración para la destrucción de la novedad requerida, la comercialización de la variedad efectuada por el propio solicitante y, además, se preceptúan períodos de gracia para no perjudicar con la comercialización dicho requisito. Junto a esta circunstancia debe tenerse en cuenta además, que las anterioridades oponibles a los títulos de obtención vegetal son sólo las variedades vegetales notoriamente conocidas, lo que, evidentemente, restringe en gran medida el estado de la técnica a considerar".

¹⁷ Curto Polo, Mercedes. op. cit. p. 2.363: "Algunos autores han considerado que este requisito intenta introducir en el sistema mediante TOV algo similar a lo que constituye la altura inventiva en el Derecho de patentes, corrigiendo de esta manera el limitado significado de la novedad recogida en el artículo 6 del CUPOV, que sólo tiene en consideración la previa comercialización de la variedad. De esta forma, sólo las variedades que se diferencien sustancialmente de las variedades de notoriamente conocidas (lo cual implicaría un esfuerzo del obtentor para conseguir una variedad con caracteres completamente novedosos) podrán ser objeto de protección mediante TOV". Este criterio de que la diferenciación de la variedad vegetal es un concepto equivalente a la altura inventiva del derecho de Patentes ha sido rechazado por la Conferencia de Revisión de 1978 de la Convención de Viena, vid. misma página.

Cabe señalar que los criterios indicados son los mismos que se señalan los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Convención de Viena.

III. EL OBJETO DE LA PROTECCIÓN: DERECHO DEL OBTENTOR Y LICENCIAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.342, el objeto de la protección consiste en someter a la autorización exclusiva del obtentor¹⁸:

- 1) La producción del *material de multiplicación*¹⁹ de dicha variedad;
- 2) La venta, la oferta o exposición de ese material;
- 3) La comercialización, la importación o exportación del mismo;
- 4) El empleo *repetido*^{20 21} de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad;
- 5) La utilización de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas que, normalmente son comercializadas para fines distintos al de propagación, con vistas a la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas.

Concluye esta disposición señalando que: *"El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botánicos y se*

¹⁸ En términos semejantes se consagra el derecho del obtentor en el Artículo 14.1 de la Convención.

¹⁹ Se entiende por material de multiplicación, según el artículo 2° letra c): *"Semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a reproducción vegetal"*.

²⁰ De conformidad con el artículo 5° de la Ley: *"El derecho del obtentor sobre una variedad no impide que otra persona pueda emplearla para crear una nueva variedad, sin contar con la autorización del obtentor de la variedad primitiva que sirvió de medio para obtenerla. Sin embargo, cuando la variedad original deba ser usada permanentemente para la producción de la nueva, se necesitará de la autorización del obtentor de ella. (...)"*.

En el mismo sentido se pronuncian los artículos 15 y 16 del Convenio de Ginebra, este último relativo al agotamiento del derecho del obtentor.

²¹ Holtman Ydoate, Monika. op. cit. p. 342: *"En consonancia con el ius prohibendi o derecho de impedir operante para el derecho de patente o para el derecho de obtención vegetal, las limitaciones a dichos derechos caracterizan ese diferente umbral de protección. El derecho de patente admite, en general, menos limitaciones al titular que el derecho de obtención vegetal: por ejemplo, en el ámbito de las patentes de utilización del objeto de la patente por un tercero como fuente inicial de variación no es libre (como ocurre en el marco del Derecho de las obtenciones vegetales) ..."*.

aplica, en general, sobre la **planta completa**²², comprendiendo todo tipo de flores, frutos o semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de multiplicación²³". (El destacado es nuestro).

Finalmente, estatuye el artículo 6° de la Ley que: "El derecho del obtentor es comerciable, transferible y transmisible y el heredero o cesionario podrá usar, gozar y disponer de él por el plazo que le falte a su antecesor, en la misma forma y condiciones que éste. El titular del derecho podrá otorgar las licencias que estime conveniente para la utilización por terceros de la variedad protegida. Prohíbese todo acto o contrato que imponga al licenciataria limitaciones que no deriven del derecho del obtentor y cualquier estipulación en contrario es nula".

Cabe señalar que la ley distingue dos elementos claramente diferenciados, a saber: i) el *derecho del obtentor* y ii) la *licencia de utilización a terceros*. Esta última, a diferencia del derecho del obtentor, no se encuentra definida expresamente en la ley, por lo que corresponde dar a ella su sentido natural y obvio, de *título o permiso* referido al *uso de la variedad vegetal*²⁴ y al cual no pueden imponerse por el licenciante más limitaciones que las establecidas por la ley para el derecho del obtentor, siendo todo pacto en contrario, nulo.

IV. LIMITACIONES AL DERECHO DEL OBTENTOR: PLAZO DE PROTECCIÓN Y EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.342 la protección del derecho del obtentor encuentra una primera limitación en que se trata necesariamente de una protección *tempora-*

²² En el mismo sentido se establece en el Artículo 14.2 de la Convención que: "...se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en los puntos i) a vii) del párrafo 1.a) realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación (...)". (El destacado es nuestro).

²³ Esta es también la solución propuesta en el Reglamento del Consejo de la Unión Europea sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales. vid. Curto Polo, Mercedes. op. cit. p. 2.374: "Con respecto al material susceptible de ser protegido, el artículo 5 del Reglamento define el concepto de variedad vegetal en términos idénticos al texto de 1991 del CUPOV, pero es más preciso en el sentido que extiende la protección a las partes de la planta o a la planta entera cuando sean susceptibles de producir nuevas plantas, concretando de esta manera el concepto de material de multiplicación o reproducción que no aparecía definido en el CUPOV".

²⁴ Este uso o utilización de la variedad vegetal protegida es, en definitiva, el *privilegio del agricultor* que abordaremos más adelante.

ria, esto es, la ley no asigna una protección *perpetua*, nota característica del *dominio*, tomado éste en su sentido clásico.

En efecto, el artículo 11 en comentario establece que la protección es de 18 años para árboles y vides y de 15 años para las demás especies. Este plazo se cuenta desde la inscripción en el Registro de Variedades Vegetales que ordena llevar la ley y se encuentra expuesto a *caducidad legal*, cuando no se enteran las tasas para mantenerlo vigente²⁵.

Por su parte, el Convenio de Ginebra también considera en su artículo 19 que el derecho del obtentor tiene una duración limitada, pero de mayor extensión que las normas contempladas en la Ley N° 19.342, a saber: 25 años para árboles y vides y 20 años para las demás variedades registrables²⁶.

De otro lado, la más importante limitación al derecho del obtentor consiste en el denominado "*privilegio del agricultor*", consagrado éste, en el inciso final del artículo 3° de la Ley N° 19.342 que señala: "*No se entenderá vulnerado el derecho del obtentor por la utilización que haga el agricultor, en su propia explotación, de la cosecha de material de reproducción **debidamente adquirido**. Sin embargo, este material no podrá ser publicitado ni transferido a cualquier título como semilla*". (El destacado es nuestro).

El privilegio del agricultor produce, en definitiva, no se entiende perjudicar el derecho del obtentor, siempre y cuando, copulativamente se cumpla con lo siguiente:

- i) Se refiere únicamente a la *cosecha* de una variedad vegetal protegida;
- ii) Los ejemplares cosechados deben haber sido *debidamente adquiridos*; y
- iii) El material no puede ser publicitado ni transferido como *semilla*²⁷.

²⁵ Artículo 37, letra f) de la Ley N° 19.342.

²⁶ Estos plazos fueron objeto de la revisión del Convenio, del año 1991.

²⁷ Rapela, Miguel Angel. op. cit. p. 66: "*...El espíritu que impulsó originariamente esta exención fue el brindarle al productor un bonus por el cual se lo autorizaba a utilizar, libre de cualquier restricción, la semilla proveniente de su propia cosecha a fin de ser sembrada por él mismo y en sus propias tierras para la siguiente producción. Desgraciadamente, la interpretación de esta exención ha sido una causa de conflictos permanentes entre los sectores involucrados y a nivel mundial*".

En consecuencia, cualquier uso distinto por parte del mismo agricultor que no cumpla estrictamente con los requisitos indicados, produce *vulneración* del derecho del obtentor y lejos de provocar agotamiento del derecho, las *especies decomisadas quedarán a beneficio del obtentor*, quedando expuesto el agricultor a sanciones administrativas o incluso penales²⁸ si, en este último caso, ha actuado *con conocimiento* de que se trataba de una variedad vegetal protegida.

Para la configuración del delito contemplado en la Ley N° 19.342 se requiere de un *elemento subjetivo* del tipo en su autor, esto es, el agricultor debe haber actuado *a sabiendas, maliciosamente*. En caso contrario, queda expuesto a las sanciones administrativas y, en todo caso, existiendo delito o no, al *decomiso a favor del obtentor* de las especies incautadas.

De otro lado, la Convención de Viena no se refiere a sanciones penales ni contiene recomendación alguna a los Estados a que adopten sanciones penales en la materia quedando, por tanto, entregada dicha decisión a la legislación interna de cada Estado miembro del Tratado.

V. EL PROBLEMA DE LA ADQUISICIÓN LEGÍTIMA DE EJEMPLARES DE LA VARIEDAD VEGETAL PROTEGIDA Y LAS REGLAS GENERALES DE LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO DE ACUERDO AL CÓDIGO CIVIL CHILENO

El artículo 588 del Código Civil señala: "*Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción*". La doctrina agrega además, a la ley, que puede ser título y modo de adquirir a la vez.

Por su parte el artículo 3° de la Ley N° 19.342 *in fine* que, como se ha dicho, consagra el *privilegio del agricultor*, dispone claramente que esta prerrogativa legal de utilización sólo tiene cabida respecto de ejemplares de la variedad vegetal *debidamente adquiridos*.

Se plantea aquí cuál es el sentido exacto de la expresión contenida en el precepto. En otras palabras, qué debe entenderse por esta adquisición que, más adelante, en este cuerpo legal es aludida como *legítima adquisición*²⁹.

²⁸ Artículo 44 de la Ley N° 19.342.

²⁹ El artículo 45 de la Ley N° 19.342 señala que el Servicio Agrícola y Ganadero (entidad administrativa a quien corresponde la aplicación de la ley) al constatar una infracción podrá ordenar retención o inmovilización del material propagado de la variedad protegida, en tanto el interesado *no justifique su legítima adquisición* dentro del plazo que al efecto se le otorgue.

En un primer sentido, estricto, *legítima adquisición* puede entenderse como la existencia de una *licencia de utilización* de que es titular el agricultor, la que ha sido emanada precisamente del obtentor.

Conviene adelantarse a decir que la ley no designa de una manera específica cuál es la exacta naturaleza jurídica de la licencia, pero atendido que ésta nace de un *contrato de licencia* con el obtentor, nos parece que la misma constituye un derecho *persona*³⁰; y un *título de mera tenencia y de goce para el licenciario*³¹ del espécimen o ejemplar de la planta perteneciente a una variedad vegetal protegida por parte del licenciario.

Por el contrario, el artículo 3° en su inciso penúltimo señala que el derecho del obtentor se aplica, en general, "*...sobre la planta completa*³², comprendiendo todo tipo de flores, frutos o semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de multiplicación", por lo que reviste las notas propias de un *derecho real*³³ y, en particular, se tiende a asemejar al *dominio*, aunque difiere de éste por su carácter *temporario*.

Ahora bien, podría entenderse de otro modo que esta *legítima adquisición* se refiere a *cualquier modo de adquirir el dominio de cosas corporales muebles*³⁴, contemplado por la ley.

³⁰ El artículo 578 del Código Civil chileno dispone que: "*Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse respecto de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas...*".

³¹ El artículo 714 del Código Civil chileno señala: "*Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada, o cuyo uso, usufructo o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno*".

³² Curto Polo, Mercedes. op. cit. p. 2.366: "*Este principio de extensión del ámbito de la protección a la planta entera se ve reforzado en los apartados 2 y 3 del citado artículo 14 del CUPOV. El artículo 14 (2) del CUPOV extiende la protección al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras o partes de plantas, obtenidas a través del uso no autorizado de material de reproducción o multiplicación. En consecuencia, el derecho del obtentor se extiende a todos los resultados de sucesivas reproducciones realizadas sin su consentimiento, debido a que su derecho de exclusiva (en cuanto privilegio que le permite controlar las sucesivas reproducciones del material protegido) no se agota con la puesta en el comercio del producto.*"

³³ El artículo 577 del Código Civil chileno dispone al efecto: "*Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona*".

³⁴ El artículo 571 del Código Civil chileno señala: "*Los productos de los inmuebles, y las cosas accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la madera y frutos de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aun antes de su separación ...*".

En definitiva, ¿son aplicables o no, a estos ejemplares de las variedades vegetales protegidas, las reglas generales sobre los modos de adquirir el dominio a que se refiere el Código Civil en el artículo 588, precedentemente citado?

A continuación, y para efectos de ilustrar de un mejor modo lo dicho, describiremos las siguientes hipótesis, a fin de analizar los efectos o consecuencias jurídicas que tendría admitir como legítima adquisición, sobre la base de las reglas generales del Código Civil:

- 1) *Caso de la ocupación:* Un agricultor, sin licencia del obtentor, recoge semillas que llegan naturalmente desde un predio vecino (o lejano), cultivado con una variedad vegetal protegida y las siembra en su propio predio.
- 2) *Caso de la accesión:* Un agricultor siembra en predio ajeno con semillas autorizadas (esto es, con licencia) pertenecientes a una variedad vegetal protegida, el dueño del predio sembrado, ¿se hace o no, dueño por accesión?
- 3) *Caso de la tradición:* Un agricultor vende y transfiere a título *inter vivos* un predio que, a su vez, se encuentra sembrado o plantado con una variedad vegetal protegida. La tradición del predio comprende, de acuerdo a la ley, las cosas que acceden al mismo inmueble, como las siembras o plantas³⁵. Este nuevo propietario ¿adquiere los ejemplares sembrados o plantados por tradición? En el caso que la siembra no contara con la licencia respectiva, ¿adquiere posesión?
- 4) *Caso de la sucesión por causa de muerte:* Un agricultor dueño de un predio sembrado con una variedad vegetal protegida y con las licencias del obtentor, fallece y transmite el inmueble a sus herederos.
- 5) *Caso de la prescripción:* Un agricultor, por cualquier título posesorio, entra en posesión en cuanto cosa corporal, de las semillas de una variedad vegetal protegida y las posee por el tiempo legal suficiente, ¿adquiere o no por prescripción adquisitiva, esto es, por usucapión?

³⁵ El artículo 1830 del Código Civil chileno expresa: "En la venta de una finca se comprenden naturalmente todos los accesorios, que según el artículo 570 y siguientes se reputan inmuebles".

En la primera hipótesis, esto es, la adquisición por ocupación no sería a nuestro juicio procedente, pues para ello debiésemos asumir el supuesto que las semillas de la variedad vegetal *no tienen dueño*³⁶, cuestión que, nos parece, no se condice con el derecho del obtentor que se ejerce sobre la planta completa e, incluso más, si de hecho se produjese la situación descrita, el material sería igualmente decomisado a su favor³⁷.

En el segundo caso, esto es de la accesión, tampoco ésta sería procedente pues el dueño del predio sembrado no podría justificar una *adquisición legítima* ni aún indemnizando al agricultor licenciario³⁸, por lo que el material sería incautado de todos modos, a favor del obtentor.

El tercer caso, de la tradición, presenta menos inconvenientes en la medida que, por una parte, el tradente haya dispuesto de las licencias respectivas y el adquirente cumpla con las obligaciones del *licenciario*³⁹, en especial, el pago o pagos que correspondan y que utilice la variedad sólo de la forma autorizada por la licencia y en forma que previene la ley para el privilegio del agricultor.

En el cuarto caso, de la sucesión por causa de muerte no nos merece dudas que éste tiene aplicación por cuanto en virtud de este modo de adquirir el dominio, los herederos suceden al difunto en todos sus derechos y obligaciones transmisibles⁴⁰.

Finalmente, en el caso de la prescripción, nos parece que ésta no podría ser alegada con éxito en contra del obtentor como legítima adquisición, pues si bien reconocemos en la figura una clara contraposición o conflicto normativo, nos inclinamos que debe preferirse la norma

³⁶ Artículo 606 del Código Civil chileno: "*Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas, o por el Derecho Internacional*".

³⁷ Consideramos que las especies de la variedad protegida se decomisan a favor del obtentor, porque el derecho del obtentor se ejerce sobre la planta completa y no se destruyen como sucede, por ejemplo, en el caso de la copia ilegal de libros o discos, etc.

³⁸ El artículo 669 del Código Civil chileno expresa: "*El dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento, hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá el derecho de hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título De la reivindicación...*".

³⁹ Entendemos que la figura importa, en cierta medida la asunción de una deuda, o más precisamente de la posición contractual del licenciario. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 19.342 el obtentor no podría impedir la cesión de la licencia y todo pacto en contrario sería nulo.

⁴⁰ Artículo 951 del Código Civil Chileno.

especial del artículo 3° y artículo 44 de la Ley N° 19.342, por sobre las normas generales de la prescripción adquisitiva del Código Civil.

En síntesis, sólo podría entenderse por legítima adquisición por aplicación de las reglas generales del Código Civil, a aquellas adquisiciones producidas en virtud de modos *derivativos* (tradición y sucesión por causa de muerte) y no de *originarios* (ocupación, accesión y prescripción).

En el caso de los modos derivativos, además, se requiere que el tradente / causante, hubiese dispuesto de las licencias del obtentor⁴¹. Fuera de estos casos, adquisiciones que podrían considerarse como una *legítima adquisición* con arreglo al Código Civil no lo son, empero, para la Ley sobre Protección de Obtención de Variedades Vegetales.

VI. EL OBJETO DE PROTECCIÓN EN LA LEY N° 19.342, ELEMENTO INCORPORAL Y CORPORAL DE LA PROTECCIÓN

De lo expresado en los acápite precedentes, es posible concluir que el objeto de la protección en las disposiciones presenta una característica dual existiendo, por tanto, un elemento *incorporal* y un elemento *corporal* en la protección.

En efecto: i) Se trata, en primer término, de un conjunto de derechos a favor del obtentor, de naturaleza incorporal, como se deduce de lo expresado en el artículo 6°; y ii) Por otra parte, el derecho del obtentor se ejerce sobre la *planta completa*, de acuerdo al artículo 3° y por lo tanto, en carácter de derecho real sobre cosa corporal, lo que lo asemeja al dominio, pero dista de éste en su carácter temporal y no perpetuo.

En suma, el obtentor no sólo es dueño o titular de los derechos del obtentor, si no que también tiene una especie de propiedad directa sobre las plantas de la variedad vegetal que es oponible *erga omnes* y que se comporta como el derecho real por excelencia, como lo es el dominio, a lo menos, durante el plazo de la protección. Difieren, como se ha dicho, en la temporalidad del derecho del obtentor y, por lo mismo, en la temporalidad del derecho real que éste tiene sobre la planta completa.

⁴¹ Por aplicación del principio del "*nemo plus iuris*" característico de los modos derivativos de adquisición del dominio.

Sin embargo, mientras se encuentra vigente la protección de la ley al obtentor éste se comporta como dueño, no sólo de sus derechos de obtentor sino que de todos los ejemplares y de cada parte de ellos, pues su derecho se aplica sobre la planta completa. No existe ni se verifica, por tanto, *privilegio del agricultor* ni *agotamiento del derecho* respecto de la planta como *objeto corporal* resultando, en tal sentido, más ventajoso que el derecho de patentes⁴².

Ello justifica, precisamente, que la incautación o decomiso en caso de infracción o delito prevista en las disposiciones de la Ley N° 19.342, se haga a favor del obtentor pues, en definitiva, éste se comporta como dueño o propietario directamente sobre la corporeidad que representa la planta perteneciente a la variedad vegetal protegida y no sólo como titular de un mero derecho intangible o inmaterial.

De otro lado, nos parece que la Convención recoge estas mismas ideas o principios respecto de la existencia de una *protección dual*, en particular, por cuanto en su Artículo 14 titulado Alcance del derecho del obtentor, párrafo 2, se refiere expresamente *a las plantas enteras y partes de plantas*, o sea, se considera también un aspecto *corporal* que resulta fundamental en la protección el que, a nuestro entender, ha pasado inexplicablemente inadvertido.

⁴² Holtman Ydoate, Monika. op. cit. p. 342. "Es evidente que en un aspecto concreto del ámbito de la protección el título de obtención vegetal es más ventajoso que la patente y ello porque respecto del derecho de obtención vegetal no opera la figura del agotamiento del derecho. Así en efecto, la progene obtenida por multiplicación o reproducción no autorizadas cae en el ámbito del derecho exclusivo de obtención vegetal (no hay agotamiento del derecho), lo que no se contempla expresamente en materia de patentes."