

EL ALCANCE DEL DERECHO DEL OBTENTOR

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO*

Para desarrollar el alcance del derecho del obtentor, tema éste que nos fue asignado por el Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia y su Centro de Estudios para desarrollar en nuestra ponencia dentro del II Congreso Nacional sobre la Propiedad Intelectual, consideramos de vital importancia, como abre bocas del mismo, referirnos de manera preliminar a varios asuntos relacionados directamente con la protección de los derechos de obtentor en Colombia, con el fin de ubicarnos normativa y conceptualmente en la materia, lo que se hace aún más necesario, por tratarse de una novedosa y bastante desconocida especie de la propiedad intelectual.

Tendremos entonces un primer capítulo denominado “aspectos preliminares”, en donde encontraremos unas breves referencias a la normatividad aplicable, al concepto de obtentor, al Instituto Colombiano Agropecuario ICA como Autoridad Nacional Competente y al Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.

De otra parte, el análisis del “alcance del derecho del obtentor” se hará dentro de un segundo capítulo denominado genéricamente, los derechos del obtentor vegetal, pues el alcance del derecho, en estricto sentido, no es sino uno de sus componentes. Así las cosas, para poder lograr una visión general del tema haremos también unas breves referencias a otros conceptos relacionados con el derecho de obtentor, tales como su extensión, sus excepciones, sus limitaciones y su agotamiento.

El contenido de nuestra ponencia será el siguiente:

* Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Procesal Civil y candidato a Magíster en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del Estado, profesor de Propiedad Intelectual y Derecho Procesal Civil de la misma Universidad. Director de la Línea de investigación “Los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales en Colombia” [pablorobledo@hotmail.com].

CAPÍTULO I. ASPECTOS PRELIMINARES

I. NORMATIVIDAD APLICABLE

La legislación actualmente vigente y que rige los derechos de los obtentores de variedades vegetales en Colombia está compuesta por normas internacionales, comunitarias andinas y nacionales, las cuales por encima de sus particularidades, comportan desde el punto de vista sustancial, prácticamente un mismo ordenamiento, pues dichas normas establecen, en la mayoría de las ocasiones, las mismas instituciones y regulaciones sobre la materia.

La protección intelectual de los obtentores de variedades vegetales en Colombia empezó con la expedición de una norma de carácter comunitario, ello es, de la Decisión 345 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena –Hoy Comisión de la Comunidad Andina– que estableció el “Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”. Esta Decisión se expidió como consecuencia de lo dispuesto en las anteriores y fugaces Decisiones 311 de 1991 y 313¹ de 1992, que consagraban las normas comunitarias de propiedad industrial y que previeron en su disposición transitoria primera, la necesidad de expedir un régimen especial de protección para las obtenciones vegetales, ratificándose su prohibición de protección por la vía de las patentes².

En este orden de ideas, es evidente que la Decisión 345 de 1993, al prever y desarrollar con amplitud la protección de los derechos de obtentor, marco un hito en la legislación sobre la materia, pues fue la primera disposición vigente en nuestro país que concedió protección a los creadores de nuevas variedades vegetales.

Es de anotar que la protección intelectual de los obtentores de variedades vegetales está también prevista como obligatoria en los ADPIC como anexo de la OMC de 1994, en la medida en que los países miembros se comprometen a otorgar protección a las obtenciones vegetales, bien sea mediante el sistema de patentes, mediante un sistema eficaz de protección *sui generis* o mediante la combinación de aquellos, mandato con el cual nuestro país, para 1994, ya se encontraba a “*paz y salvo*”³, gracias, precisamente, a la previa expedición de la referida Decisión 345 de 1993.

1. La Decisión 311 de 1991 y la Decisión 313 de 1992 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecieron: “Disposiciones Transitorias. Primera.- Los Países Miembros, antes del 31 de julio de 1992, establecerán la modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales y los procedimientos para su obtención. En tanto esta modalidad no entre en vigencia, los Países Miembros no otorgarán patente de invención para dichos productos y procesos”.

2. Con anterioridad a la Decisión 311 de 1991, regía la Decisión 85 de 1974 en cuyo artículo 5.º se prohibía la patentabilidad de “*variedades vegetales*”, siguiendo los mismos lineamientos del artículo 538 del Código de Comercio de Colombia (Decreto 410 de 1971) que establecía igual prohibición.

3. La Parte final del literal b) del numeral 3 del artículo 27, Sección 5.º de la Parte II sobre Normas Relativas a la Existencia, Alcance y Ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech

Mediante norma interna, el Decreto 533 de 1994, Colombia reglamentó el régimen común previsto en la Decisión 345 de 1993, destacándose las normas sobre designación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA como Autoridad Nacional Competente (art. 2.º), la creación del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas (art. 3.º), el establecimiento de los términos de protección –hoy modificados– (art. 7.º), la extensión del derecho del obtentor a las variedades esencialmente derivadas de la variedades protegida, salvo que ésta sea a su vez esencialmente derivada (art. 8.º) y la consagración de una remisión para la defensa de los derechos de obtentor de variedades vegetales, a las acciones de protección de los derechos de propiedad industrial (art. 15).

Posteriormente, en virtud de disposiciones internas de rango inferior, el ICA mediante la Resolución 1974 de 1994 distribuyó y organizó sus labores y competencias al interior del instituto, complementando el conjunto de disposiciones administrativas, mediante la expedición de la Resolución 1893 de 1995 con la cual fijó las normas relativas al procedimiento de registro.

Las anteriores disposiciones, Decisión 345 de 1993, Decreto 533 de 1994 y las Resoluciones ICA 1974 de 1994 y 1893 de 1995, pusieron en marcha el régimen de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales en Colombia, y como consecuencia, a mediados de 1995 se abrió el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas y se empezaron a tramitar las primeras y entusiastas solicitudes de registro por parte de los obtentores y sus causahabientes.

De manera paralela a dicha integración normativa, el Congreso Nacional se encontraba tramitando y aprobando el Proyecto de Ley Aprobatoria de Tratado⁴ para la inserción de Colombia en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV. En efecto, mediante Ley 243 del 28 de diciembre de 1995 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales –UPOV–’ del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978”, Colombia adhirió al Convenio. Este pacto internacional fue revisado oficiosamente por la Corte Constitucional y declarado exequible en su integridad mediante la Sentencia C-262 de 1996⁵. El 13 de agosto de 1996 Colombia hizo el depósito del instrumento y un mes después, el 13 de septiembre de 1996, fue admitido como Miembro de la UPOV⁶.

(Marruecos), el 15 de abril de 1994, estableció que “Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC”.

4. Proyecto de Ley Aprobatoria de Tratado n.º 123 de 1995 Cámara - 79 de 1995 Senado.

5. Sentencia C-262 del 13 de junio de 1996 de la Corte Constitucional. M. P.: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. Expediente LAT-068.

6. Colombia (1996) fue el Estado Miembro de UPOV número 31; el sexto en América, después de Estados Unidos de América (1981), Canadá (1991), Uruguay (1994), Argentina (1994) y Chile (1996); y el primero en el Pacto Andino.

Años más tarde, se efectuaron nuevas regulaciones y fue así como el Decreto 2687 de 2002 modificó el artículo 7.º del Decreto 533 de 1994, variando los términos de protección de los derechos del obtentor. Finalmente mediante Resolución ICA 148 de 2005 se reglamentó la excepción al derecho del obtentor conocida como el “privilegio del agricultor” en los mismos términos que lo había hecho la Resolución ICA 2046 de 2003.

Ahora bien y para terminar este tema de la normatividad aplicable es necesario aclarar que en la actualidad Colombia hace parte del Convenio UPOV por la aprobación del Acta de 1978, pero aún no ha aprobado el Acta de 1991. Sin embargo, la adhesión de Colombia al Acta de 1991 de UPOV no traería, a nuestro modo de ver, ninguna consecuencia jurídica relevante, pues en la práctica la integración de toda la normatividad referida anteriormente hace que Colombia esté aplicando las reglas previstas en el Acta de 1991. Dicho de otra manera, al observar las diferencias relevantes del Acta de 1991 con el Acta de 1978, encontramos que Colombia tiene previstas las reglas jurídicas del Acta de 1991. En palabras más sencillas, la adhesión de Colombia tiene importantes y positivas repercusiones políticas, por ejemplo, frente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos o frente a la OMC, pero no jurídicas como algunos lo creen.

Para ilustrar la predicada semejanza entre la normatividad aplicable en Colombia y el Convenio UPOV de 1991, del cual aún no hacemos parte, haremos una breve comparación frente a los temas considerados de mayor relevancia, así:

– *Términos de protección*

El Acta de 1978 establece que el término de protección no puede ser inferior a 18 años para vides y árboles, y 15 para las variedades de las demás especies o géneros (art. 8.º). El Acta de 1991 establece que la protección no puede ser inferior a 25 años para vides y árboles, y a 20 para las demás (art. 19). Colombia, mediante el Decreto 2687 de 2002 estableció como términos de protección los de 25 años para vides y árboles, y 20 para las variedades de las demás especies o géneros.

– *Privilegio del agricultor (farmer's privilege):*

El Acta de 1978 no hace ninguna referencia a la excepción del derecho del obtentor conocida como el “privilegio del agricultor” y el Acta de 1991 lo consagra como una excepción al derecho del obtentor, que de manera facultativa pueden o no adoptar los Países Miembros. Colombia tiene previsto el privilegio del agricultor en el artículo 26 de la Decisión 345 de 1993 y Reglamentado en el artículo 14 de la Resolución ICA 148 de 2005.

– *Variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida*

El Acta de 1978 no hace ninguna referencia a la extensión del derecho del obtentor a las variedades esencialmente derivadas. El Acta de 1991 consagra como extensión obligatoria del derecho del obtentor, a las variedades esencialmente derivadas de una variedad protegida, salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada (art. 14). Colombia tiene prevista esta extensión al derecho del obtentor, pues el artículo 24 de la Decisión 345 de 1993 faculta a los países andinos para establecerla en sus legislaciones internas y en efecto Colombia lo hizo en el artículo 8 del Decreto 533 de 1994.

– *Variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida*

El Acta de 1978 no hace ninguna referencia a la extensión del derecho del obtentor a las variedades que no se distinguen claramente. El Acta de 1991 consagra como extensión obligatoria del derecho de obtentor, a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida (art. 14). Colombia tiene prevista esta extensión al derecho del obtentor en el artículo 24 de la Decisión 345 de 1993.

– *Uso de la variedad a título experimental*

El Acta de 1978 no hace ninguna referencia al uso de la variedad a título experimental como excepción del derecho del obtentor. El Acta de 1991 consagra esta excepción (art. 15). Colombia tiene prevista esta excepción al derecho del obtentor en el artículo 25 de la Decisión 345 de 1993.

En conclusión, en los aspectos trascendentales en donde existen diferencias entre el Convenio UPOV de 1978 y el de 1991, Colombia está aplicando el segundo de ellos, como pudo observarse, en relación con los términos de protección; el privilegio del agricultor, como excepción al derecho; las variedades esencialmente derivadas de una variedad protegida, salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada, como extensión del derecho; las variedades que no se distinguen claramente de una variedad protegida, como extensión al derecho; y, el uso de la variedad a título experimental, como excepción del derecho. Así las cosas, se reitera que la adhesión de Colombia al Convenio UPOV de 1991 tendrá repercusiones políticas, no jurídicas, descartando que la futura adhesión a UPOV 1991 sea consecuencia de las exigencias hechas por Estados Unidos de América en el Tratado de Libre Comercio (TLC), pues desde hace bastante tiempo, aun antes de que se pensara en dicho Tratado, Colombia ya estaba aplicando en la práctica iguales disposiciones a las del Convenio UPOV 1991, las cuales rigen, en la mayoría de los casos, por virtud de la Decisión 345 de 1993, hecha a imagen y semejanza del Convenio UPOV de 1991 y no del de 1978.

II. CONCEPTO DE OBTENTOR

La Decisión 345 de 1993 establece claramente quién es el obtentor de una variedad vegetal, al prever en su artículo 4.º que obtentor es la persona que haya “creado” una variedad vegetal, entendiéndose por crear “la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas” concepto que es reiterado por el artículo 4.º del Decreto 533 de 1994 al expresar que obtentor es “la persona natural o jurídica que haya creado una variedad vegetal”.

Por su lado, el artículo 1.º de la Resolución ICA 1893 de 1995 nos enseña que se entenderá por obtentor “la persona natural o jurídica que haya desarrollado y terminado una nueva variedad” como también aquella “persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo”, conceptos éstos de igual entidad a los que se prevén en el artículo 1.º del Convenio UPOV de 1991, aunque en ésta última también se establece que obtentor es “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”.

Las varias legislaciones establecen conceptos muy similares, ello es, obtentor es la persona natural o jurídica que ha creado una variedad vegetal, o la que la ha desarrollado y terminado, o la que la ha descubierto y puesto a punto, que en estricto sentido es lo mismo. El obtentor es el creador de una variedad vegetal como también el empleador del creador o quien ha encargado el trabajo al creador.

A esta altura, es importante hacer otras precisiones sobre el concepto de obtentor. La primera, que, a diferencia del autor frente al derecho de autor o del inventor frente al sistema de patentes, el obtentor de variedades puede ser, además de persona natural, una persona jurídica (incluso un patrimonio autónomo), por estar ello permitido de manera expresa en la legislación atrás referida sobre derechos de obtentor. La segunda, que quien ha encargado el trabajo o el patrono del creador, puede también ser reputado obtentor, sin necesidad de ninguna cesión del derecho ni de reconocer derecho moral alguno, pues al ser reputado obtentor todos los derechos morales y patrimoniales sobre la creación estarían radicados en él. La tercera, que el Convenio UPOV de 1991 y la Resolución ICA 1893 de 1995 indican que el obtentor también puede ser el causahabiente del obtentor, lo que obedece a una confusión conceptual entre obtentor y titular del derecho, que son dos cosas bien distintas. Obviamente, el causahabiente del obtentor no es más que un sucesor en el derecho del obtentor, pero jamás el obtentor, pues ser derechohabiente le da la titularidad del derecho sobre la variedad mas no le reconoce la calidad de creador (obtentor). La cuarta, que cuando se dice que el obtentor es quien ha “descubierto una variedad” se indica al mismo tiempo “y puesto a punto”, de manera tal que el hecho aislado y único del descubrimiento de la variedad no tiene ninguna connotación sino va de la mano de la puesta a punto, lo que requiere de la aplicación de las técnicas de mejoramiento heredable, ello es, del intelecto que es lo que en realidad se pretende amparar.

En conclusión, el obtentor es “el sujeto de derecho (persona natural, persona jurídica o patrimonio autónomo) que crea, o desarrolla y termina o descubre y

pone a punto una variedad vegetal mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas, al igual que el sujeto de derecho que emplea o encarga el trabajo a quien crea, o desarrolla y termina o descubre y pone a punto una variedad vegetal⁷⁷.

Adicionalmente, para que la variedad creada por el obtentor, goce de protección en el campo de la propiedad intelectual, debe cumplir con ciertos requisitos de fondo establecidos en la ley: titularidad; novedad; distintividad; homogeneidad; estabilidad; y, denominación varietal genérica.

III. AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

Como atrás se indicó, el Decreto 533 de 1994 estableció en su artículo 2.º que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA es la Autoridad Nacional Competente para aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales.

De otra parte, la Resolución ICA 1974 de 1994 designó a la Subgerencia de Prevención y Regulación Agrícola, a través de la División de Semillas como la dependencia encargada de ejecutar las funciones asignadas al ICA⁸.

Actualmente, el ICA adelanta el trámite de las solicitudes de protección y lleva el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas a través de la Coordinación Nacional de Derechos de Obtentor y Producción de Semilla, que valga la pena decirlo, ha demostrado compromiso, profesionalismo y competencia durante más 10 años que lleva a cargo de tales funciones.

El ICA ejerce las funciones relacionadas con el Registro Nacional, pero no tiene funciones de policía administrativa que le permitan sancionar o tomar las medidas administrativas necesarias para conceder protección a los derechos de los obtentores frente a quienes violenten o usurpen el régimen, siendo oportuno reflexionar sobre la conveniencia de que algún día esas funciones sean radicadas en cabeza de ese Instituto, pues ello contribuiría sustancialmente a combatir a los infractores (piratas) de los derechos de obtentor.

IV. REGISTRO NACIONAL DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

En este punto preliminar es importante hacer algunos comentarios respecto de la composición del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, lo que nos permite saber de qué estamos hablando, sobre todo por el hecho de que en estos momentos estamos cerrando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC)

7. Muy similar definición se plasmó en la investigación denominada “Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”, *Monografías* n.º 1, La Propiedad Inmaterial, Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, marzo de 2006, p. 131. Director de la Investigación: PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO. Investigadores: JENNY MILENA CASTAÑEDA ALFONSO, ALEXANDRA P. CASTRO RODRÍGUEZ, MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ MONTENEGRO y CAROLINA ZEA OSORIO.

8. Antes, Subgerencia de Prevención y Control.

con Estados Unidos de América y se ha dicho mucho sobre la patentabilidad de plantas, los derechos de obtentor, la biodiversidad y la inversión extranjera.

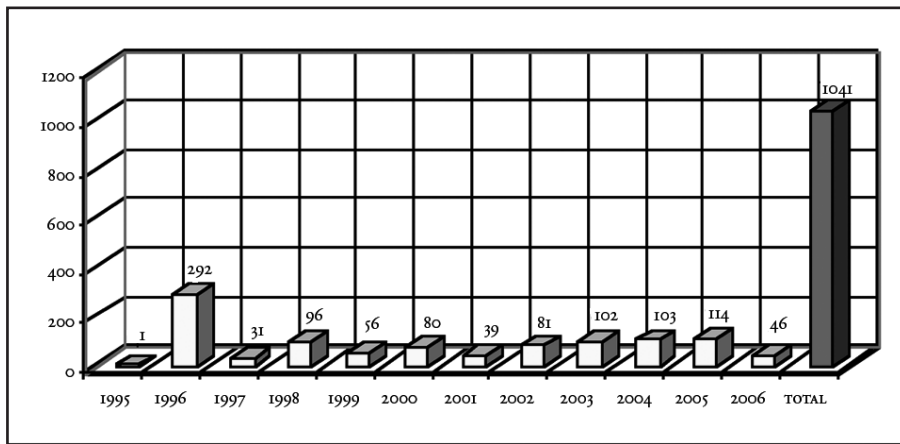
El Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas abierto hace algo más de 10 años (a mediados de 1995) cuenta a la fecha (abril 31 de 2006) con 1.041 expedientes de solicitud de derechos de obtentor, habiéndose entregado título o certificado de obtentor a su gran mayoría.

Los 1041 expedientes presentados hasta el 31 de abril de 2006, se encuentran divididos así:

– En cuanto al número de solicitudes presentadas por año (número de expedientes):

Gráfica 1

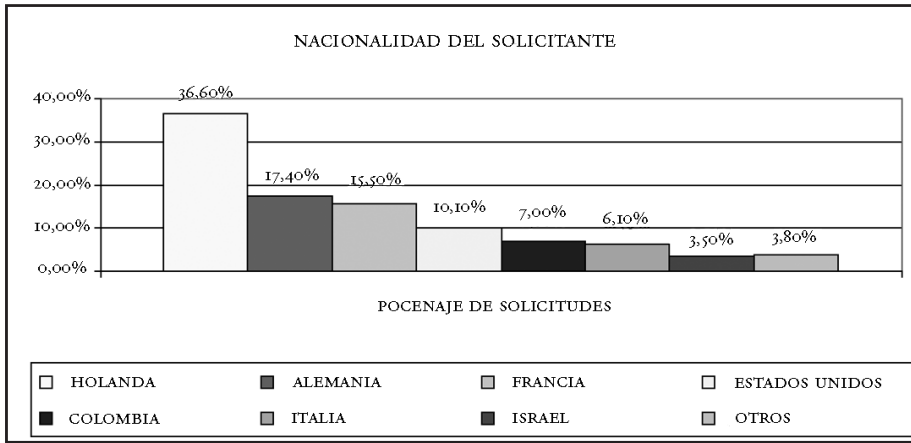
Número de solicitudes por año



De la gráfica anterior, se deduce claramente que el año de 1996 en donde se presentaron 292 solicitudes de registro es un año atípico respecto del promedio de presentación de solicitudes dado por los demás años, y ello obedeció al hecho de que durante el primer año de registro (mediados de 1995 a mediados de 1996) no sólo se radicaron las solicitudes de las variedades nuevas en aquél momento sino las variedades viejas (que no cumplían el requisitos de la novedad) que eran registrables en virtud de la disposición transitoria primera de la Decisión 345 de 1993. De otra parte, se advierte que a partir del año 2003, las solicitudes anuales superan el promedio de los años anteriores sobrepasando las 100 aplicaciones por año.

– En cuanto a la nacionalidad del solicitante (porcentaje):

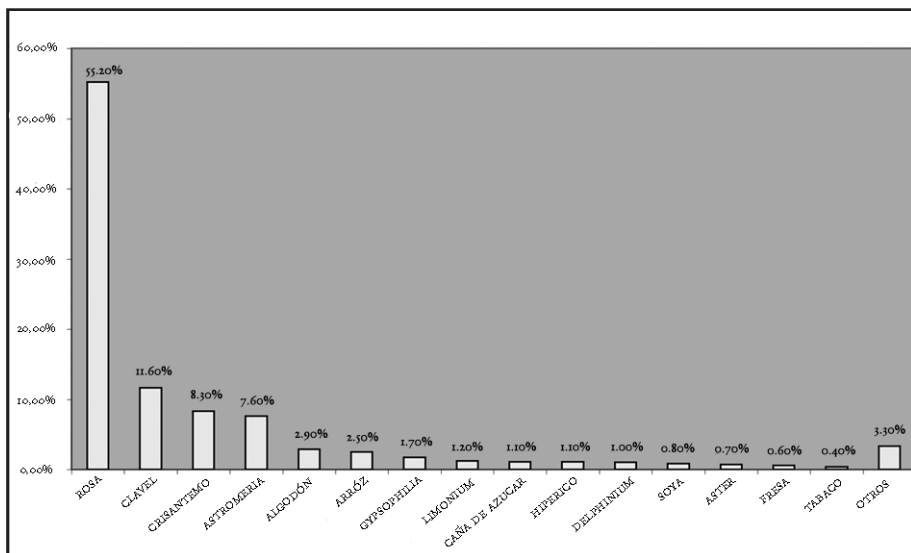
Gráfica 2
Nacionalidad del solicitante



El mayor número de aplicaciones pertenecen a obtentores de países desarrollados europeos (Holanda (36.6%), Alemania (17.4%), Francia (15.5%), Italia (6.1%) e Israel (3.5%) y Estados Unidos de América ocupa el cuarto lugar con el 10.1%, seguido muy de cerca por Colombia con el 7.0%. Esta composición se debe a que los europeos son los principales fitomejoradores de ornamentales del mundo y Colombia es un gran cultivador de dichos productos.

– En cuanto a la especie a la que pertenece la variedad (porcentaje):

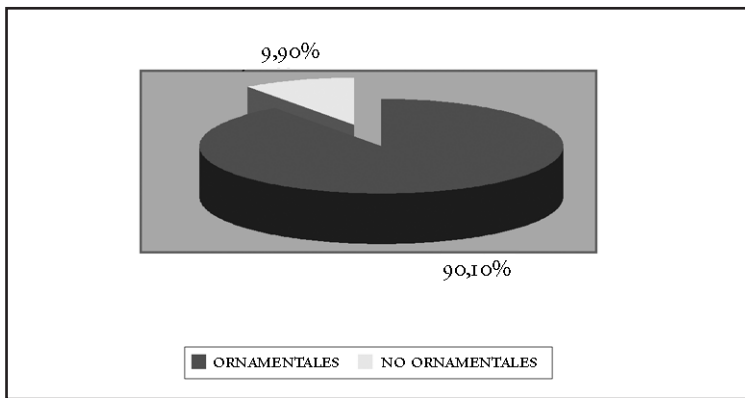
Gráfica 3
Solicitudes por especie



El mayor número de aplicaciones pertenecen a rosas (55.2%), seguido muy de lejos por otro tipo de ornamentales como Clavel (11.6%), Crisantemo (8.3%) y Alstroemeria (7.6%). Las variedades de especies no ornamentales tienen un papel bastante secundario en cuanto a las estadísticas de registro, las cuales están encabezadas por Algodón (2.9%) y Arroz (2.5%), seguidas de Caña de Azúcar (1.1%), Soya (0.8%), Fresa (0.6%) y Tabaco (0.4%). Esta composición se debe a que Colombia es un gran cultivador de rosa y otros ornamentales, razón por la cual su protección en Colombia se hace necesaria para los obtentores, nacionales y extranjeros.

En cuanto a si es o no una variedad ornamental (porcentaje):

Gráfica 4



Como se evidencia de los anteriores cuadros, la participación de las variedades de especies ornamentales en el Registro es preponderante debido a la importancia del sector floricultor en la economía nacional.

Como conclusión, es importante observar que el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas es bastante menos concurrido que otros registros de propiedad intelectual; que la mayoría de los obtentores son extranjeros, con una preponderante participación de obtentores europeos, no norteamericanos; y que, la mayoría de las variedades son ornamentales.

Es importante también mencionar, que de la experiencia acumulada de estos 10 años, se puede deducir que con la posible suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no se avizora un cambio en la estructura del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, a menos por causa de dicho Tratado.

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL OBTENTOR

En este capítulo nos referiremos a los derechos que las normas le han concedido al obtentor de una variedad vegetal, así como también a aquellas circunstancias reguladas en la ley que se proyectan como excepciones, limitaciones o agotamientos

del derecho del creador de una variedad, todo lo cual hace, en conjunto, que el régimen jurídico sea equilibrado.

I. ALCANCE DEL DERECHO DEL OBTENTOR

Por alcance del derecho debemos entender, el derecho que tiene el obtentor para impedir que terceros no autorizados realicen ciertos actos respecto de un objeto o material de la variedad protegida y sólo respecto de ella, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Convenio UPOV de 1978, en el artículo 24 de la Decisión 345 de 1993 y en el artículo 14 del Convenio UPOV de 1991.

Así las cosas, el alcance del derecho del obtentor se encuentra compuesto por tres elementos, a saber: (a) Los actos que requieren autorización del obtentor para poder ser ejecutados por terceros; (b) El objeto o el material sobre el cual recae dicha prohibición de actos; y, (c) La variedad vegetal protegida.

A. LOS ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DEL OBTENTOR PARA PODER SER EJECUTADOS POR TERCEROS

Los actos respecto de los cuales se necesita autorización del obtentor son básicamente y en términos generales, actos de comercialización. La ley, sin embargo, se encarga de mencionarlos expresamente y por ello en la legislación encontramos que los actos prohibidos a terceros no autorizados por el obtentor son, entre otros, los de producción, reproducción, multiplicación, propagación, oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, exportación; importación; y, posesión.

B. EL OBJETO O EL MATERIAL SOBRE EL CUAL RECAE DICHA PROHIBICIÓN DE ACTOS

El objeto sobre el cual recae la prohibición de realizar actos de comercialización son los que nosotros hemos denominado los niveles de protección. Los niveles de protección, previstos en las normas antes transcritas son tres:

Nivel I: Material de reproducción, multiplicación o propagación.

Dentro de este nivel están, por ejemplo, las semillas, las yemas, los esquejes, los bulbos, entre otros.

Nivel II: Producto de la cosecha.

Dentro de este nivel están todas las expresiones de la cosecha, tales como los tallos cortados de rosas, los tallos cortados de alstroemeria, las frutas cosechadas (mangos, fresas, manzanas) y en fin, cualquier producto extraído de la cosecha de las plantas cultivadas.

Nivel III: Productos fabricados directamente a partir del producto de la cosecha.

Dentro de este nivel encontramos la diversidad de productos que pueden fabricarse utilizando el producto de la cosecha, tales como camisetas fabricadas con utilización de un algodón proveniente de una variedad protegida, mermeladas de fresa provenientes una variedad de fresa protegida, entre otros.

Ahora bien, el artículo 5.º del Convenio UPOV de 1978 establece una protección mínima obligatoria para el nivel I (material de reproducción, multiplicación o propagación) y una protección más amplia, pero facultativa, para los niveles II (producto de la cosecha) y III (productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha) bajo la genérica expresión “producto comercializado”, según las voces del numeral 4 del mismo artículo 5.º en mención.

La Decisión 345 de 1993, prevé la protección para el nivel I y el nivel II, pero guarda absoluto silencio sobre la protección de nivel III, sin que tampoco ella haya sido consagrada en ninguna norma doméstica colombiana, razón por la cual, en Colombia el alcance del derecho del obtentor recae sobre el material de reproducción, multiplicación o propagación –nivel I– y sobre el producto de la cosecha –nivel II–.

A su vez, el Convenio UPOV de 1991, establece como obligatorias las protecciones del nivel I y nivel II y como opcional la del nivel III. En este orden de ideas, cuando se produzca la adhesión de Colombia a dicho texto de 1991, no se hará necesaria una modificación del alcance del derecho del obtentor para cumplir con los mínimos de dicho Convenio UPOV, aunque sí se hará necesario si se quiere otorgar protección de nivel III, que se repite, hoy día en Colombia, no está prevista.

Para mayor claridad, téngase en cuenta el siguiente cuadro explicativo:

Alcance de la protección	Nivel I	Nivel II	Nivel III
Impedir actos con fines comerciales (posesión, venta, oferta en venta, exportación, importación, etc.)	Material de reproducción, multiplicación o propagación de la variedad	Producto de la cosecha	Producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha
UPOV 78 Art. 5	Obligatorio	Facultativo* ⁹	Facultativo* ¹⁰
UPOV 91 Art. 14	Obligatorio	Obligatorio	Facultativo
D. 345/93 Art. 24	SI	SI	N/A

9. El Convenio UPOV de 1978 habla de “producto comercializado” lo que abarca tanto el “producto de la cosecha” como los “productos fabricados directamente a partir del producto de la cosecha”.

10. *Ibíd.*

C. LA VARIEDAD VEGETAL PROTEGIDA

Respecto de este elemento del alcance del derecho del obtentor, basta decir que los actos de comercialización prohibidos (venta, oferta en venta, exportación, importación, entre otros) respecto del material de reproducción o del producto de la cosecha o en el futuro respecto de productos fabricados a partir del producto de la cosecha (niveles de protección) deben realizarse sobre material de la variedad protegida y no respecto de material de ninguna otra variedad, pues lo que tiene que ver con actos prohibitivos respecto de material de otras variedades está regulado en la “extensión del derecho del obtentor”, ello es, lo que tiene que ver, por ejemplo, respecto de actos prohibitivos sobre material de variedades que no se diferencian claramente de la variedad protegida o sobre material de variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida.

II. EXTENSIÓN DEL DERECHO DEL OBTENTOR

La extensión del derecho del obtentor se refiere a esos mismos actos de comercialización que están prohibidos para quien no tenga autorización del obtentor respecto del mismo material a que se refieren los niveles de protección, pero en este caso, respecto de otras variedades vegetales diferentes a la variedad protegida, pero que obviamente guardan alguna relación con ella. Dicho de otra manera, los presupuestos del alcance del derecho son los mismos de los de la extensión del derecho, excepto el último, que allá –en el alcance– se refería a la variedad protegida y acá –en la extensión– a otras variedades, aunque relacionadas con la protegida.

En otras palabras, en el alcance del derecho, propiamente dicho, las prerrogativas y facultades subjetivas conferidas al obtentor, se irradian tan sólo sobre la variedad protegida, como es apenas obvio, mientras que en la extensión del derecho, el derecho del obtentor va más allá y se proyecta respecto de variedades que no son la protegida, son diferentes, pero tienen relación, por ejemplo, porque son esencialmente derivadas o porque son variedades que no se distinguen claramente de la protegida.

La extensión del derecho del obtentor está prevista en el artículo 5.º del Convenio UPOV de 1978, en el artículo 24 de la Decisión 345 de 1993, en el artículo 8 del Decreto 533 de 1994 y en el artículo 14 del Convenio UPOV de 1991.

Así las cosas, el derecho del obtentor se extiende a:

- a) Las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida.
- b) Las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida, salvo que ésta –la protegida– sea a su vez esencialmente derivada.
- c) Las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.

III. EXCEPCIONES AL DERECHO DEL OBTENTOR

Las excepciones se refieren aquellas circunstancias previstas en la legislación vigente en las cuales el obtentor no puede hacer valer sus derechos, ello es, en donde no puede impedir actos respecto del material de su variedad, porque quien los ejecuta no necesita autorización del obtentor para realizarlos, pues en esos casos, el legislador es quien le ha dado la autorización a ese tercero. Dicho de otra manera, en los eventos de excepción al derecho del obtentor, el legislador expresamente ha relevado al tercero de la obligación de contar con una autorización del titular del derecho para la realización de tales actos.

Las excepciones al derecho del obtentor se encuentran previstos en el artículo 5 del Convenio UPOV de 1978, en los artículos 25 y 26 de la Decisión 345 de 1993, en el artículo 14 de la Resolución ICA 148 de 2005 y en el artículo 15 del Convenio UPOV de 1991.

Las excepciones al derecho del obtentor son:

- a) Los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales.
- b) Los actos realizados a título experimental.
- c) El privilegio del fitomejorador (*breeder's privilege*) o actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades.
- d) El privilegio del agricultor (*farmer's privilege*) o actos con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida.

IV. LIMITACIONES DEL DERECHO DEL OBTENTOR

El derecho de obtentor por expresa disposición del Convenio UPOV, tanto de 1978 (art. 9.º) como de 1991 (art. 17), no puede limitarse, salvo por razones de interés público. Dicha causal de limitación del derecho fue acogida por los artículos 30 a 32 de la Decisión 345 de 1993 y reglamentada en los artículos 56 a 58 de la Resolución ICA 1893 de 1995.

De esta limitación al derecho por razones de interés público se desprende el trámite administrativo de la declaratoria de libre disponibilidad de la variedad, que requiere de previa indemnización al obtentor, cuando el objetivo de la libre disponibilidad es la divulgación de la variedad, no siendo posible hacerlo sino por 2 años prorrogables por otros 2 años, si las causas que la originaron se mantienen. Cuando la causa de la libre disponibilidad sea otra, por ejemplo, interés público basado en seguridad nacional, no habrá lugar a indemnización pero tampoco al otorgamiento de licencias obligatorias.

El ICA deberá determinar el monto de las compensaciones, previa audiencia de las partes y dictamen pericial, para lo cual deberá tenerse muy en cuenta la amplitud de la explotación de la variedad protegida. La declaratoria de libre disponibilidad le

corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y cuando la variedad ya se encuentra limitada, las licencias obligatorias serán concedidas por el ICA a quienes ofrezcan garantías técnicas suficientes y se registren ante el Instituto para tales efectos, y obviamente paguen las tasas fiscales que establezca la mencionada autoridad.

Vale la pena mencionar que en Colombia, y hasta la fecha, ninguna variedad ha sido objeto de esta limitación.

V. AGOTAMIENTO DEL DERECHO DEL OBTENTOR (EXHAUSTION OF RIGHTS)

El agotamiento del derecho del obtentor se encuentra previsto en el artículo 27 de la Decisión 345 de 1993, en el artículo 15 de la Resolución ICA 1893 de 1995 y en el artículo 16 del Convenio UPOV de 1991.

La figura del agotamiento del derecho ha sido concebida, inicialmente en la jurisprudencia y luego en la legislación, como una figura tendiente a limitar el alcance de los derechos conferidos por la propia ley a los titulares de derechos de propiedad intelectual en general y, para el caso que nos ocupa de los obtentores. Por esa situación, el Agotamiento del Derecho no es propio de las recientes legislaciones sobre los derechos de obtentor sino de legislaciones que regulan temas de protección intelectual mucho más antiguas, especialmente, el agotamiento de los derechos de autor, patentes y marcas, entre otros. Así las cosas, “El tema del agotamiento del derecho en el campo de la propiedad intelectual (exhaustion of rights) es, en últimas, un remedio creado..., contra el posible ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual que pueden impedir la libre circulación de mercancías: una persona que legítimamente coloca en un país un producto o servicio protegido por la propiedad intelectual no puede prohibir que ese producto o servicio reingrese al país nuevamente de manera legal, ya que se considera que su derecho se ha agotado en el momento en que dispuso legalmente del mismo”¹¹.

La regla general consiste en que cuando el material de la variedad (material de reproducción, multiplicación o propagación; producto de la cosecha; y productos fabricados directamente a partir del producto de la cosecha) ha sido puesto en el comercio por el obtentor o con su autorización, éste no podrá ejercer ninguno de los derechos que le han sido otorgados en virtud de la misma norma, pues su derecho quedó debidamente ejercido, exhausto o agotado, salvo que:

- el acto o uso implique una reproducción o multiplicación no autorizada de la variedad.

- el acto o uso implique una exportación de material de la variedad protegida a un país en el cual no se le otorgue ningún tipo de protección a las variedades vegetales o al determinado género o especie a la que pertenece, y que dicha expor-

11. ERNESTO RENGIFO GARCÍA. *Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

tación permita reproducirla, a menos que dicho material esté destinado al consumo humano, animal o industrial.

COMENTARIOS FINALES

El marco normativo relativo a los derechos de obtentor de variedades vegetales aplicable en Colombia, bien sea mediante normas supranacionales, tratados o convenios internacionales o normas de orden interno, ofrece una amplia protección a dichos derechos de propiedad intelectual en concordancia con la filosofía misma de esta institución, que premia el intelecto y la capacidad creativa humana, reconociéndola como indiscutible fuente de evolución y desarrollo. A su vez, dicha normatividad establece un régimen equilibrado, al señalarle unos claros y contundentes derechos al obtentor (alcance del derecho y extensión del derecho) junto con unas claras cortapisas a esas mismas prerrogativas (excepciones al derecho, limitaciones al derecho y agotamiento del derecho) dotando a la comunidad de valiosas herramientas que les permiten aprovechar las variedades vegetales protegidas.

Colombia cuenta con un régimen completo y moderno de protección de los derechos de obtentor, concebido de manera idéntica o por lo menos similar, tanto al de los países desarrollados como al de países pares dentro del espectro mundial. Es así, como puede sostenerse sin asomo de duda, que Colombia, en la actualidad, otorga la misma protección a los obtentores que es otorgada por lo menos en 60 países del mundo pues dicha circunstancia se deriva de la adhesión de nuestro país hace 10 años al Convenio upov de 1978, además de la previa expedición de la Decisión 345 de 1993 que como se dijo le permitió a los países andinos acoger la normatividad prevista en el Convenio UPOV de 1991, quedando así “a la última moda”.