



FACULTAD DE DERECHO

EL CONFLICTO ENTRE LOS DERECHOS OTORGADOS AL TITULAR DE  
UNA OBTENCIÓN VEGETAL Y LAS LIMITACIONES DISPUESTAS EN EL  
ARTÍCULO 491 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE  
LOS CONOCIMIENTOS.

AUTORA:

María Camila Pérez Zárate

Año  
2020



FACULTAD DE DERECHO

EL CONFLICTO ENTRE LOS DERECHOS OTORGADOS AL TITULAR DE  
UNA OBTENCIÓN VEGETAL Y LAS LIMITACIONES DISPUESTAS EN EL  
ARTÍCULO 491 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE  
LOS CONOCIMIENTOS.

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos  
para optar por el título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la  
República.

Profesor guía:

Dr. Leonidas Eduardo Rojas Salazar

Autora:

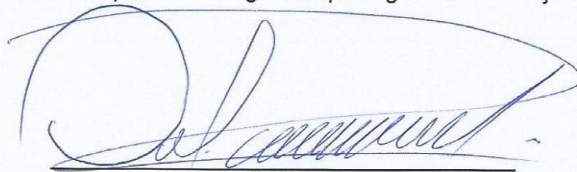
María Camila Pérez Zárate

Año

2020

### DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

Declaro haber dirigido el trabajo, el conflicto entre los derechos otorgados al titular de una obtención vegetal y las limitaciones dispuestas en el artículo 491 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, a través de reuniones periódicas con la estudiante María Camila Pérez Zárate, en el semestre 202020, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Rojas Salazar', written over a horizontal line.

Leonidas Eduardo Rojas Salazar  
Magister en Propiedad Intelectual  
C.C.:1709617987

### DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR

Declaro haber revisado este trabajo, el conflicto entre los derechos otorgados al titular de una obtención vegetal y las limitaciones dispuestas en el artículo 491 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, de la estudiante María Camila Pérez Zárate, en el semestre 202020, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

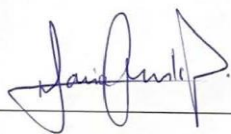


---

Viviana Lizeth Morales Naranjo  
Magister en Derecho  
C.C.: 172112010-1

#### DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.



---

María Camila Pérez Zárate  
C.C.: 1718231325

## **AGRADECIMIENTOS**

A mis papás, Pablo Pérez y Marianita Zárate, quienes con mucho amor me apoyaron durante todo el proceso de formación académica, compartieron conmigo momentos de felicidad, y de tristeza. Me enseñaron que puedo lograr todo lo que me proponga y, agradezco también todo el esfuerzo que hicieron por mi, ya que ese fue mi mayor motivación para seguir adelante en la carrera.

## **DEDICATORIA**

A mi hermano Juan Pablo Pérez, quien me ayudo a tomar la decisión de estudiar la carrera de derecho, y durante todo este tiempo de estudio siempre me escuchó, me ayudó en lo que necesité y recorrió todo este camino junto a mi.

## RESUMEN

La Constitución de la República del Ecuador, en la sección segunda establece los tipos de propiedad, y dispone en el artículo 322 que se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la Ley. Los derechos de propiedad intelectual se han desarrollado desde la Ley de Propiedad Intelectual, vigente desde 1998 hasta el año 2016.

En el año 2016 se publicó en el Registro Oficial el Código Orgánico de la Economía Social De los Conocimientos (COESC), con el que se reformó la Ley de Propiedad Intelectual, se introdujeron diferentes cambios en cuanto a los derechos de la propiedad intelectual y su regulación. Dentro de estos cambios, se encuentra la implementación del artículo 491 denominado “Otras limitaciones al derecho del obtentor”, figura que no estaba contemplada en la antigua Ley de Propiedad Intelectual, y que va en contra de los derechos que otorga esta ley a los obtentores.

Con base a lo expuesto, y a lo largo de este trabajo, se analizan a las obtenciones vegetales, que forman parte de la propiedad intelectual. De igual manera se menciona la importancia de la protección de las variedades vegetales, la complejidad que conlleva su registro, los derechos otorgados al obtentor y sus limitaciones. Esto junto con el estudio de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la CAN que permiten explicar de mejor manera el problema que existe entre los derechos de obtentor establecidos en el artículo 487, y el artículo 491, donde se disponen otras limitaciones a los derechos otorgados a los obtentores.

De acuerdo con estos antecedentes, se analiza la figura de la antinomia con la que se puede evidenciar la contradicción que se genera entre los derechos que el COESC otorga al obtentor en el artículo 487 y el artículo 491, que señala que el titular de un derecho de obtentor no podrá impedir el uso de la variedad por parte de otros agricultores con fines de multiplicación o de intercambio.



## ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Ecuador, in the second section, establishes the types of property, and provides in article 322 that intellectual property is recognized in accordance with the conditions set out by law. Intellectual property rights have been developed since the Intellectual Property Law, in force from 1998 to 2016.

In 2016, the Organic Code of the Social Economy of Knowledge (*Código Orgánico de la Economía Social De los Conocimientos* in Spanish) - COESC was published in the Official Register, gave way to the reform of the Intellectual Property Law, introducing various changes in terms of intellectual property rights and their regulation. Amongst these changes is the implementation of Article 491. Which is called "Other Limitations to the Breeder's Right", and is a figure that was not included in the former Law on Intellectual Property, and goes against the rights granted by this Law to breeders.

Based on the above, and throughout this work, plant varieties, which are part of intellectual property, are analyzed. The importance of plant variety protection, the complexity associated with its registration, the rights granted to the breeders and their limitations are also mentioned. This, together with the study of two judgments of the Court of Justice Tribunal of the European Union and the Court of Justice Tribunal of the Andean Community, makes it possible to explain better the problem that exists between the plant variety rights established in Article 487, and Article 491, which provides other limitations on the rights granted to breeders.

In accordance with this background, the figure of the antinomy is analyzed, with which explained the opposition between the rights that the COESC grants to the breeder in Article 487 and Article 491, which states that the holder of a breeder's right may not prevent the use of the variety by other farmers for multiplication or exchange purposes.

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	1
1. CAPÍTULO I. LAS OBTENCIONES VEGETALES DENTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .....	3
1.1. Definiciones preliminares de los derechos de Propiedad Intelectual.....	3
1.1.1 Las Obtenciones Vegetales como derecho de propiedad intelectual .	6
1.2. Evolución normativa de la Propiedad Intelectual .....	8
1.3. Marco normativo referente a las Obtenciones Vegetales .....	10
1.4. Requisitos y caracteres de las Obtenciones Vegetales.....	13
2. CAPÍTULO II. CONTRATOS DE MULTIPLICACIÓN, LICENCIAS Y LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES .....	17
2.1. La importancia del otorgamiento de la titularidad de los derechos de obtentor vegetal.....	17
2.2. El fitomejoramiento como un mecanismo para mejorar la genética de una plantación.....	22
2.3. Excepciones y limitaciones al derecho de obtentor .....	22
2.4. Agotamiento del derecho de obtentor .....	31
2.5. Otorgamiento de licencias y contratos de multiplicación.....	32
2.6. Interpretaciones prejudiciales sobre el uso de semillas de una variedad protegida por parte de terceros: una violación a los derechos de obtentor. ....	35
3. CAPÍTULO III. LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE CON LOS DERECHOS DE OBTENTOR EN EL ECUADOR. ....	46

3.1. La contradicción normativa entre el artículo 487 y el artículo 491 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. ....	46
3.2. Análisis del texto dispuesto en el artículo 491 del COESC ...	47
3.2.1. Implicaciones sobre los derechos y los límites.....	50
3.2.2. Reconocimiento de los derechos de los agricultores en la Ley de Propiedad Intelectual de 1998.....	52
4. CONCLUSIONES.....	57
REFERENCIAS .....	59

## INTRODUCCIÓN

Con la publicación en el Registro Oficial Suplemento 899, de 9 de diciembre de 2016, del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, se reformó la Ley de Propiedad Intelectual. Con la promulgación de este Código se implementaron nuevas figuras y disposiciones dentro de las figuras de la propiedad intelectual. En este cambio normativo se implementa el artículo 491, que dispone otras limitaciones al derecho de obtentor. Lo que se presentará a lo largo de este trabajo es la afectación que plantea este artículo con relación a los derechos que la ley otorga a los titulares de una obtención vegetal.

Para poder alcanzar el objetivo principal de este trabajo, en primer lugar, se presentará una diferenciación entre las figuras por las que está compuesta la propiedad intelectual, a saber, la propiedad industrial, los derechos de autor y conexos, y las obtenciones vegetales. Debido a que el enfoque de estudio de este trabajo son las obtenciones vegetales, posteriormente se definirá el proceso para conseguir el registro de la variedad y los requisitos que debe cumplir, la importancia de la protección de la variedad vegetal, por último, una clara diferenciación entre los límites y las excepciones al derecho de obtentor.

En segundo lugar, posterior a conocer lo que implican las excepciones y limitaciones al derecho de obtentor, se fundamentará el estudio de este trabajo con un análisis jurisprudencial donde se demuestra la importancia de los derechos del obtentor vegetal, las limitaciones que este derecho implica y cuáles son las violaciones en las que un tercero incurre al no respetar los derechos que dispone la ley a los obtentores.

Se explicará la contradicción que existe entre los derechos que otorga el COESC al obtentor en su artículo 487 y las limitaciones dispuestas en el artículo 491, es decir, el artículo que faculta al obtentor a prohibir la realización de actos de producción por terceros, y las limitaciones que permiten a terceros que se lleven a cabo estos actos. Adicionalmente, se proponen las alternativas

que tiene el legislador para armonizar esta situación que se genera en el COESC.

En tercer lugar, se analiza lo que disponía la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 en cuanto al intercambio de semillas entre agricultores, y lo dispuesto por el COESC, que da paso al intercambio de variedades vegetales, donde los derechos del obtentor quedan plenamente afectados. Finalmente, a través del estudio y la investigación que se lleva a cabo en este trabajo se demostrará el problema planteado al inicio, en donde los derechos del obtentor son afectados y vulnerados ya que las disposiciones del artículo 491 dejan sin efecto la protección otorgada al conseguir el registro de la variedad vegetal.

## **1. CAPÍTULO I. LAS OBTENCIONES VEGETALES DENTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **1.1. Definiciones preliminares de los derechos de Propiedad Intelectual**

Para efectos del presente estudio, es primordial citar a la propiedad intelectual como la base que sustenta esta investigación, y sus principales figuras, entre las que se encuentran las obtenciones vegetales. Para dar inicio a este ensayo, es oportuno referirse el autor Ricardo Antequera, que define a la propiedad intelectual como:

El derecho de propiedad intelectual es el área jurídica que contempla diferentes sistemas normativos, los cuales tienen por objeto la protección de los bienes inmateriales de carácter intelectual, así como sus actividades afines o conexas. (Antequera, 2008, p.3-4).

Adicional a esta definición, se puede mencionar lo que exponen otros tratadistas, como el autor Robert Sherwood quien establece que la propiedad intelectual es:

Un compuesto de dos cosas. Primero, ideas, invenciones y expresión creativa. Son esencialmente el resultado de la actividad privada. Segundo, la disposición pública de otorgar el carácter de propiedad a esas invenciones y expresiones. (Sherwood, 1995, p. 23)

Con estas definiciones se establece que en la propiedad intelectual el objeto de protección es un bien inmaterial o incorporal de distinta naturaleza, como, por ejemplo, industriales, comerciales, artísticos, científicos, o literarios, protección que está contemplada para el provecho material y económico. De acuerdo con el artículo 583 del Código Civil, la protección no recae sobre los bienes materiales, ya que estos bienes pueden ser percibidos por lo sentidos, y, por

otro lado, la propiedad intelectual son creaciones de la mente o del ingenio, que abarcan distintividad, originalidad y novedad. (Tobón, 2015, p.119)

Para continuar con las definiciones, de las múltiples divisiones del derecho de propiedad intelectual, para fines académicos, se ha tomado la división que proporciona la legislación ecuatoriana y establece que, los derechos de propiedad intelectual se encuentran divididos en (i) derechos de autor y conexos, (ii) propiedad industrial y (iii) obtenciones vegetales.

En primer lugar, se define la figura de los derechos de autor y conexos, estos son derechos enfocados a la protección de los autores, es decir, la protección abarca todas las creaciones del ingenio humano, estas pueden ser, obras musicales, literarias, audiovisuales, gráficas y de todo tipo, que contengan originalidad. (Bugallo, 2019, p. 7-10).

Por otro lado, la autora Lipszyc, establece que los derechos de autor son:

La rama del Derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales. (Lipszyc, 2005, p. 11).

Esta definición de Delia Lipszyc, es bastante clara y bastante restrictiva al limitar el ámbito de aplicación de los derechos de autor, sin embargo, para tener mayor claridad en el concepto, se hace referencia al autor Ecuatoriano, Flavio Arosemena Burbano, quien define a los derechos de autor, como un conjunto de normas que regulan los derechos que posee cada autor sobre sus obras, de igual manera, regula las limitaciones y excepciones que nacen con estos derechos, una vez que la norma jurídica dispone estos lineamientos, se puede llevar a cabo el régimen contractual, y la participación de la sociedades de gestión colectiva. (Arosemena, 2011, p. 12)

Adicionalmente, la figura de los derechos de autor está compuesta por dos elementos principales, que son el objeto y el sujeto. El objeto, es el elemento esencial sobre el cual recae la protección, es decir, la obra, que puede ser cualquier creación intelectual. El sujeto del derecho de autor, son los beneficiarios directos de la protección concedida sobre la obra, estos son, todos los autores, así como también el titular de los derechos patrimoniales. (Arosemena, 2011, p. 13).

En segundo lugar, se encuentra la propiedad industrial, que es un conjunto de creaciones intelectuales que son de aplicación industrial, técnica o comercial. Dentro de esta figura se encuentran las patentes, los modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, o lemas comerciales, contempladas en nuestra normativa, por otro lado, también se encuentran las que carecen de normativa especial como el know-how. (Bugallo, 2019, p. 6).

Adicionalmente a este concepto, el tratadista Metke, proporciona una definición enfocada en el ámbito patrimonial, y establece que es una rama del derecho comercial, que se encarga de estudiar las invenciones industriales y los signos distintivos como bienes mercantiles de propiedad de un empresario, y en el ámbito de la competencia, indica que este derecho permite excluir de manera legítima a terceros de un sector de la actividad económica, estos casos se pueden dar en marcas o en patentes. (Metke, 2001, p. 19).

Siguiendo la misma línea, el objeto sobre el cual recae la protección de los derechos de propiedad industrial, son los signos distintivos, donde se encuentran las marcas, los nombres comerciales, indicaciones geográficas o patentes, y el sujeto, es decir, el titular de los derechos, según el autor Rodríguez García, serán los inventores, fabricantes o comerciantes, que puede constar como personas naturales o jurídica. (Rodríguez García, 1990, p. 103)



Debido a que el presente trabajo principalmente trata sobre las obtenciones vegetales, en el siguiente subcapítulo se hablará todo sobre la definición de esta importante figura.

### **1.1.1 Las Obtenciones Vegetales como derecho de propiedad intelectual**

En primer lugar, se menciona la definición proporcionada por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante “UPOV”), organismo intergubernamental, a través del cual se protege de manera eficaz a las obtenciones vegetales, con el fin de beneficiar a la sociedad. Este organismo establece que una variedad u obtención vegetal es:

Un conjunto de plantas de un solo taxón botánico, que pueda definirse por los caracteres de un cierto genotipo, distinguirse por sobre otro conjunto de plantas, y poder considerarla como una unidad, es importante mencionar que debe poder propagarse sin alteración. (Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales, 1991).

Sin duda esta definición nos deja algunas interrogantes debido a los términos utilizados que no son de uso común, siendo estas, taxón y genotipo. Estos términos son utilizados generalmente en la biología. En primer lugar, definimos el término taxón:

Término que se utiliza para referirse a un grupo de organismos emparentados, es decir, en un esquema organizativo de seres vivos, el taxón es cada uno de los grupos de organismos. (Martínez, 2020, p.1).

Esto quiere decir que un grupo de organismos, o seres vivos, que comparten las mismas características, y que son similares, son denominados por un taxón, y estos grupos pueden ubicarse en diferentes categorías. Este término es

bastante útil para la clasificación, de la gran variedad de especies que existen tanto en el reino animal como en el vegetal. El taxón puede ser natural o artificial, como sus nombres lo indican, natural si se encuentra en la naturaleza, y artificial que no se lo pueda encontrar en la naturaleza y sea de carácter científico. (Martínez, 2020, p.1).

En segundo lugar, el término genotipo se refiere únicamente al conjunto de genes de un organismo. (Austin, no especificado, p. 1) Otras definiciones también explican que el genotipo es el código genético de las células que posee un organismo, o un ser vivo, lo que lleva a establecer las características de este. Lo principal dentro de un genotipo son las células, compuestas por genes que pueden o no expresarse. (Zita, 2018, p. 1)

De las definiciones mencionadas anteriormente, se puede establecer que, dentro del reino vegetal, existe una clasificación llamada especie, que está compuesta por diferentes grupos, en donde se destaca la variedad vegetal, siendo esta un grupo definido, con características comunes y específicas. Sin duda es una definición compleja, sin embargo, es preciso indicar qué establece la doctrina sobre esta figura. El autor Fernández de Gorostiaza proporciona una definición similar a la antes mencionada, establece que:

Es un conjunto de plantas que debe estar definido sobre la base de varios caracteres específicos, deben poder distinguirse de cualquier otra, además mantienen sus características invariables en procesos de reproducción, que forman un conjunto concreto y singular. (Fernández, 2000, p. 184).

Es preciso establecer lo que el derecho anglosajón establece sobre la definición de las obtenciones vegetales, de igual manera se esclarece que Ecuador no se somete a esta normativa. El Plant Variety Act de los Estados Unidos de Norteamérica las define como:

El conjunto de características producto de un genotipo dado, que se distingue de cualquier otro grupo de plantas, considerado como una unidad, la cual podrá ser propagada sin cambios. (Plant Variety Protection Act, 2013)

Preliminarmente, se puede concluir que las obtenciones vegetales pertenecen a un grupo muy específico de del reino vegetal, con características específicas que les permiten diferenciarse entre otros grupos. Estas características son definidas de manera rigurosa, mismas que no permiten que en procesos de reproducción la variedad cambie o se pierda.

En conclusión, es muy importante que a manera de introducción de este trabajo se conozca sobre las figuras que conforman la propiedad intelectual, y, por lo tanto, establecer los diferentes ámbitos de protección de cada una. Sobre las obtenciones vegetales, se entiende que la ley da reconocimiento al ingenio de la persona que crea la variedad, combinando conocimientos científicos y técnicos, con el fin de salvaguardar sus intereses. A continuación, se desarrollará el avance de la normativa que regula tanto a los derechos de autor, y propiedad industrial como a las obtenciones vegetales.

## **1.2. Evolución normativa de la Propiedad Intelectual**

Luego de conocer doctrinariamente las definiciones de las 3 figuras de la propiedad intelectual, es apropiado mencionar el desarrollo de la normativa internacional. El primer instrumento en relación con la propiedad industrial fue el Convenio de Paris de 1883. Mediante este texto se da el primer paso en cuanto a la protección de las creaciones. Las disposiciones de este código se encontraban divididas en 3 grandes categorías, que son, trato nacional, derecho de propiedad y reglas comunes. (Convenio de París, 1979). En relación con los derechos de autor el primer texto que surgió para la protección de sus derechos fue el Convenio de Berna en 1886, que ofrece a los autores,

músicos, pintores, entre otros, los medios para limitar el uso de sus obras y en qué condiciones se llevaba a cabo su uso, este convenio sufrió varias modificaciones a los largo de los años. (Convenio de Berna, 1979)

Adicionalmente, es importante señalar la normativa internacional que regula tanto la propiedad industrial como los derechos de autor y conexos. Esta normativa es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), siendo este el más actual del año 1994, este acuerdo corresponde al anexo 1C del tratado de Marrakech mediante el cual se constituyó la Organización Mundial del Comercio (en adelante "OMC"). Todos los países miembros de la OMC suscriben este acuerdo sobre propiedad intelectual, que surgió para reducir las diferencias en la manera de proteger estos derechos y someter a los países miembros a un sistema unificado de protección. (OMC, no especificado, p. 1)

El acuerdo ADPIC no proporciona regulación sobre las obtenciones vegetales. Únicamente en el artículo 27 que establece la regulación sobre la materia patentable, y en el numeral 3 dispone que se les otorgará protección a las obtenciones vegetales mediante patentes. (OMC, 1994, p. 354). En cuanto al convenio madre que regula la protección de las obtenciones vegetales, se encuentra la Unión Internacional para la Protección las Obtenciones Vegetales (UPOV), más adelante en este ensayo se hablará a profundidad sobre este convenio.

En cuanto a la normativa proporcionada por la Comunidad Andina (en adelante "CAN") que es constantemente utilizada en Latinoamérica para el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. En el ámbito de los derechos de autor y conexos se encuentra la Decisión 351 del año 1994, que es el régimen común sobre la adecuada protección a los autores sobre sus obras, y para la propiedad industrial corresponde la Decisión 486 del año 2001, establece el régimen común sobre la protección de la propiedad industrial. Con respecto a las obtenciones vegetales, le corresponde la Decisión 345 del año 1993,

denominada Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. (Decisión 351,1994 - Decisión 486, 2001 - Decisión 345, 1993)

Para concluir se establece que, en base a las obtenciones vegetales la normativa más importante se resume en el Convenio de la Unión Internacional para la Protección las Obtenciones Vegetales, principalmente del año 1991. Adicionalmente la Decisión 345 de la Comunidad Andina, que rige para los países de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, posteriormente se analizará detalladamente esta normativa que regula las obtenciones vegetales.

### **1.3. Marco normativo referente a las Obtenciones Vegetales**

En relación con la descripción de la normativa de las obtenciones vegetales, cabe citar a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en adelante UPOV. Se trata de una organización intergubernamental, que fue constituida en 1961 en Ginebra, Suiza, a través del Convenio de la UPOV. Este convenio es el fundamento en el que se apoyan los países miembros para fomentar el fitomejoramiento a través de la concesión a los obtentores vegetales de un derecho de propiedad intelectual, es decir, el derecho de obtentor.

De acuerdo con un informe emitido por la UPOV del año 2011, se establece la misión de esta organización, que es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, aportar al desarrollo de obtenciones en beneficio para la sociedad. Algunos de los principales objetivos del Convenio, son los siguientes:

- Proporcionar o desarrollar las bases jurídicas, administrativas y técnicas, para la cooperación internacional en materia de protección de las variedades.
- Asistencia a los Estados en el desarrollo o aplicación de legislación, así como también el perfeccionamiento de un sistema de protección que favorezca a los obtentores.

- Por último, lo que busca la UPOV es lograr que las personas en general conozcan más sobre esta organización, y sobre su actividad en relación con la protección de las variedades vegetales. (UPOV, 2011, p. única)

Esta organización cuenta con 76 miembros a nivel mundial, los mismos que han introducido en sus legislaciones, sistemas de protección basados en lo que establece el Convenio, que resulta efectivo y es reconocido a nivel internacional. Para que un país pueda ser miembro de la UPOV, debe elaborar una ley conforme a lo que establece el Convenio, solicitar la opinión al Consejo sobre esta ley, paralelamente adoptar medidas necesarias para la aplicación del Convenio, nombrar el representante y un suplente, y por último el pago de las unidades de contribución que le correspondan. (UPOV, 2020, p. única)

Este convenio contiene las reglas para aceptar el registro de nuevas variedades como un derecho de propiedad intelectual, otorgándole así un derecho de protección. Como consecuencia de esto se producen varios beneficios, como los siguientes que indica el informe de la UPOV sobre el impacto de la protección de las obtenciones vegetales:

- Beneficios económicos: al obtener productos de mayor valor, y mayor facilidad de venta.
- Beneficios para la salud: variedades más nutritivas, en el caso de alimentos.
- Beneficios estéticos: nuevas variedades de plantas ornamentales. (UPOV, 2005, p. 12)

Con el fin de realizar una comparación con el derecho anglosajón, es pertinente citar a la Plant Variety Protection Act, o Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales por su nombre en español. Esta Ley que no aplica para Ecuador fue creada en 1970 y únicamente regula la protección de las obtenciones vegetales en Estados Unidos, teniendo como propósito principal que los desarrolladores de variedades se beneficien y puedan recuperar el

costo de la investigación. Las variedades protegidas bajo esta Ley pueden ser vendidas con fines de siembra solo por el titular del derecho de obtentor, o un tercero por medio de un respectivo permiso emitido por el propietario. Además, el titular del derecho puede iniciar una acción civil en contra de las personas que infrinjan sus derechos como obtentor. (Universidad de Colorado, 2020, página única)

En Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, se da una protección autónoma a las obtenciones vegetales, mediante la Decisión 345 de la CAN que se denomina Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, y que en sus artículos más importantes para este tema señala: en el artículo 1 sobre el objeto, que principalmente es garantizar la protección de los derechos del obtentor. El artículo 24 sobre el reconocimiento a los derechos de obtentor, por último, el artículo 25 que plantea las limitaciones a este derecho. (Decisión 345, 1993)

Finalmente, a nivel nacional en el Ecuador, desde el año 2016, entró en vigencia el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (en adelante “COESC”) ley especial que desarrolla la protección de las figuras de la propiedad intelectual, entre las cuales se encuentran las obtenciones vegetales. Así, el título cuarto, artículo 471, establece la materia protegible, que se extiende a las variedades pertenecientes a todos los géneros y especies vegetales siempre que su cultivo o posesión no se encuentre prohibido por razones de salud humana, animal o vegetal. El artículo 472, establece cuales son los requisitos para que se pueda adquirir el derecho de obtentor. De igual manera los artículos 487, 490, y 491, son de gran importancia, ya que establecen los derechos del titular, y las limitaciones. (COESC, 2016)

Por lo tanto, por medio de este acápite se pudo analizar el marco normativo internacional y nacional que rige para la protección y regulación de las obtenciones vegetales. El análisis de la jurisdicción tanto nacional como la internacional y la comparación entre el derecho anglosajón y derecho civil o romano nos permite tener una visión amplia acerca de cómo funciona el

sistema de protección que tiene por objetivo cuidar los derechos del obtentor. De igual manera, la normativa señala los requisitos que deben cumplir las variedades, dichos requisitos se analizarán en el siguiente subcapítulo.

#### **1.4. Requisitos y caracteres de las Obtenciones Vegetales**

En primer lugar, la ley establece los requisitos necesarios que debe tener una variedad, para que se otorgue el derecho de obtentor, concediéndole así todas las protecciones impuestas por ley. De acuerdo con el COESC y la Decisión 345 de la CAN, se establece que los requisitos para otorgar el derecho de obtentor son novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad.

- Novedad: cuando no ha sido entregada o vendida a un tercero.
- Distinción: cuando claramente se diferencia de otra variedad que sea notoriamente conocida
- Homogeneidad: cuando es uniforme en sus características principales.
- Estabilidad: cuando sus características se mantienen de generación en generación.

(Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 2016, Art. 471)

(Decisión 345, 1993, Art. 4)

Los requisitos que establece la UPOV en su artículo 5, de igual manera son, novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, y se definen de la siguiente manera:

- Novedad: cuando la variedad no ha sido entregada a terceros dentro del territorio del miembro de la UPOV, en del plazo de 1 año antes de la presentación de la solicitud, o 4 años en un territorio distinto al lugar donde se encuentra el miembro de la UPOV.
- Distinción: se establece una clara diferencia entre la capacidad de distinción y que sea notoriamente conocida, esto último no aplica para la



protección de una variedad. Si se concede erróneamente el derecho de protección por no ser distinta, este derecho será declarado nulo.

- Homogeneidad, se establece que es homogénea si mantiene estables sus caracteres pertinentes, independientemente de las variantes que puedan surgir.
- Estabilidad: cuando sus caracteres continúan sin alterarse después de procesos de reproducción o grandes multiplicaciones de forma continua.

Cada miembro de la UPOV debe registrar la denominación de la obtención al momento que se emita su título donde se otorgan los derechos de protección, y al comercializar este material se debe hacer bajo la denominación que se le ha otorgado. (Sistema de la UPOV de Protección de Variedades Vegetales, 1961, p. 3)

En cuanto a la novedad, la autora Olga Sánchez, la define como: La condición diferenciadora y ausencia de comercialización. (Sánchez, 2000, p. 321). De esta definición se pueden extraer dos elementos implícitos, primero que la variedad sea notoriamente conocida, es decir, que la variedad que reciba la protección claramente debe diferenciarse de otra que sea conocida y que ya ostenté la protección, y como segundo elemento, que a la fecha de presentación de la solicitud no se haya vendido a terceros.

En lo referente a la distinción, de acuerdo con Bertand, la distinción significa el otorgamiento de la protección o la invasión de los derechos previamente adquiridos de un obtentor sobre una variedad, debido a esto es fundamental que los caracteres se definan con precisión, sin embargo, esto implica un problema desde la perspectiva técnica. (Bertand, 2001, 114).

En relación con la homogeneidad, de acuerdo con el autor Juan Pablo Morales, lo que se busca es que después de los procesos de multiplicación la variedad conserve sus caracteres especiales, y que únicamente presente variaciones mínimas. (Morales, 2010, p. 74).

Finalmente, con respecto a la estabilidad el informe de 2002 de la UPOV señala que los caracteres deben mantenerse inalterados. El efecto de que una variedad sea estable es que el material sea conforme a los caracteres proporcionados, y si el obtentor es capaz de proporcionar el mismo material durante el tiempo de vigencia, conserva su derecho. (UPOV, 2002, p.25)

Una vez que se ha establecido los requisitos necesarios para obtener la protección, es importante mencionar los caracteres de las variedades, que van de la mano junto con los requisitos. Los caracteres de las obtenciones vegetales se demuestran a mediante el DHE, siglas que corresponden a Examen de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad. El convenio de la UPOV, en el artículo 12 dispone del Examen de Solicitud, previo a la concesión del derecho de obtentor. A partir del año 2002 la UPOV dispone la Introducción General al Examen de la Distinción, La Homogeneidad y la Estabilidad.

Los caracteres de las variedades están agrupados en 3 grandes categorías: cualitativos, cuantitativos y pseudocualitativos. (UPOV, 2002, p. 10-12)

- Cualitativos: mediante estos se pueden expresar caracteres como, por ejemplo, el sexo de la planta. Se explican por sí mismos, tienen significados independientes, y definen propiedades muy específicas. (UPOV, 2002, p. 11)
- Cuantitativos: son menos específicos, se refieren a todo el grupo, por ejemplo, la longitud del tallo que puede ser corto, medio, o largo. Este carácter se divide en niveles de expresión que tiene por fines prácticos distribuir de manera equilibrada las propiedades que presentan las variedades. (UPOV, 2002, p. 11)
- Pseudocualitativos: Grupo de obtenciones vegetales, dentro del cual existen variaciones, por ejemplo, dentro de la forma oval, existe la forma elíptica y la redonda, el campo de análisis de este carácter es mucho más amplio. (UPOV, 2002, p. 11)

Estos análisis se realizan mediante la toma de muestras al granel, que permite analizar procesos de crecimiento, y obtener resultados fiables. Adicionalmente, existen los caracteres especiales, que son, caracteres expresados en reacción a factores externos, componentes químicos o caracteres combinados, que se definen de la siguiente manera:

- Caracteres expresados en reacción a factores externos: la reacción que proyecta la variedad al ser mezclada con organismos biológicos que los hacen resistentes a las enfermedades, o a los químicos, por ejemplo, se trata de medir la resistencia que presenta la variedad a los herbicidas. (UPOV, 2002, p. 12)
- Componentes químicos: se reflejan reacciones que las variedades presenten al ser sometidas a químicos. (UPOV, 2002, p. 12)
- Caracteres combinados: se permiten combinar los caracteres analizados previamente, para que de esta manera se pueda obtener un resultado más preciso de las propiedades, por ejemplo, combinar la longitud y el ancho, estas combinaciones se realizarán siempre que tengan sentido. (UPOV, 2002, p.12)

En conclusión, respecto a este subcapítulo, resulta de gran importancia conocer los requisitos y los caracteres que deben contener las obtenciones vegetales. En primer lugar, como se revisó anteriormente, los requisitos para registrar una semilla como variedad son muy específicos, y demuestran lo complejo que es obtener la calidad de variedad vegetal. Es importante recalcar que se deben cumplir con los 4 requisitos para que sea considerada como una variedad, no es posible que cumpla únicamente con uno o dos de los requisitos previstos por ley. Por lo tanto, al cumplir con estos requisitos la variedad no es equiparable a otra semilla de menor calidad. En segundo lugar, se debe mencionar que además de cumplir con los requisitos, la variedad atraviesa por procesos de análisis o también llamado el examen DHE, donde finalmente se podrá conocer si se concede el título de obtención vegetal o no.

## **2. CAPÍTULO II. CONTRATOS DE MULTIPLICACIÓN, LICENCIAS Y LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES**

### **2.1. La importancia del otorgamiento de la titularidad de los derechos de obtentor vegetal**

Dentro de este acápite, en primer lugar, se habla sobre lo que son los obtentores. El artículo 1 del acta de 1991 de la UPOV brinda una definición amplia, y establece que:

El obtentor es la persona que haya creado o descubierto, y puesto a punto una variedad. (Convenio de la UPOV, 1991).

De igual manera el artículo 1 del convenio también establece que será obtentor:

La persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas. (Convenio de la UPOV, 1991).

Es decir, el derecho de obtentor también se puede transferir entre vivos o por causa de muerte.

En base al párrafo anterior, se puede comprender con claridad la persona que puede ser un obtentor. Es fundamental tener claro este concepto para conocer y entender los derechos que se le otorgan al obtentor, al momento de la concesión. Adicionalmente, el único que puede solicitar la protección de la obtención es el propio obtentor, y únicamente se le otorgará a él este derecho. Además, la UPOV no indica ninguna limitación o restricción en cuanto a la naturaleza del obtentor, que puede ser una persona natural, jurídica, una

institución del Estado, un agricultor, un investigador, un científico, etc. (UPOV, 2011, p. única)

Una vez entendido quién es el titular del derecho, se puede hablar sobre por qué es tan importante o necesario proteger la obtención vegetal. La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales de España, indica que es necesario proteger una variedad debido a varios factores, algunos de ellos son, las mejoras económicas por kilo producido, mediante la siembra de una variedad vegetal, la producción se incrementa de gran manera, utilizando el mismo espacio de superficie, y, lo más importante, se puede obtener más producto, sin aumentar el consumo de recursos. Estos factores juntos, más la mejora en la productividad y la calidad del producto, producen, que los valores económicos de la cosecha se disparen. (Anove, 2019, p. única)

De igual manera, la Asociación Nacional de Obtentores de España establece que las variedades mejoran las propiedades industriales de los cultivos, por ejemplo, se reduce la utilización de insumos como son los fertilizantes. Se aporta al producto de mejores calidades comerciales, sin que puedan causar daños a los consumidores, con esto se contribuye a la mejora de la salud al comercializar variedades con ciertas características nutricionales. De igual manera, se debe tomar en cuenta, que los productos frescos, tienen la capacidad de mayor duración, que resulta beneficioso al momento de la distribución de estos productos, por último, todas estas mejoras juntas aportan a la seguridad alimentaria, por crear alimentos de mayor calidad, duraderos y seguros. (Anove, 2019, p. única)

La UPOV, establece las razones por las que es necesaria la protección de las variedades vegetales, en primer lugar, para que la creación de la variedad pueda generar resultados satisfactorios se requiere de conocimiento y destrezas. Adicionalmente, este procedimiento a gran escala requiere de inversión en terrenos, equipos necesarios como invernaderos o laboratorios, y lo más importante, personal científico especializado y calificado. Dentro del

factor tiempo, el desarrollo de una variedad, toma aproximadamente de 10 a 15 años en desarrollarse, y existe la posibilidad de que no se desarrolle con éxito. Debido a la cantidad de tiempo transcurrido de igual manera puede ocurrir que existan cambios en el mercado, en consecuencia, la variedad ya no será útil. (UPOV, 2011, p. única)

Debido a esto, lo que se busca con la protección de las obtenciones vegetales, es lograr otorgar beneficios al obtentor, junto con el retorno de la inversión inicial, debido a que, si se logra crear una nueva variedad, esta tendrá mayor rendimiento y calidad, brindando beneficios para él obtentor y para la sociedad. Las actividades que sean continuas y a largo plazo en desarrollo de una nueva variedad, funcionan si se da la posibilidad de recuperar la inversión realizada. Es decir, su importancia se refleja en la oportunidad de recuperar los costos de la investigación y del desarrollo. Adicionalmente, el obtentor solicita la protección con el fin de que se le concedan los derechos exclusivos de esta creación. (UPOV, 2011, p. única)

Para comprender de mejor manera los beneficios, a continuación, se detallan las ventajas mencionadas por la UPOV en informes y artículos. Como ya se mencionó anteriormente, el informe de la UPOV sobre el impacto de la protección de las obtenciones vegetales del 2005, indica que no es posible señalar todos los beneficios, debido a que su alcance es bastante grande, sin embargo, cita los principales: el beneficio económico consiste en que al mejorar la calidad, el precio final del producto final mejora, y la facilidad de venta aumenta; el beneficio en la salud se presenta al crear variedades más nutritivas, en el caso de alimentos, por último, beneficios estéticos al obtener más variedad en plantas ornamentales. (UPOV, 2005, p. 12)

Adicionalmente, el informe de la UPOV del 2011 divide los beneficios en 3 grandes grupos, que son: alimentación, mejorar la vida y contribuir al desarrollo económico. En alimentación se establece que las obtenciones vegetales son un medio de gran importancia para conseguir la seguridad alimentaria, en especial considerando el aumento de la población y el cambio climático, es

decir, las variedades adaptadas al medio ambiente donde se cultivan implican más alimentos saludables, proporcionando un ingreso adecuado al titular del derecho o a un agricultor.

En la contribución al desarrollo económico, se establece que la producción de variedades de gran calidad proporciona una mayor cantidad de ingresos para el obtentor vegetal o para la persona que produzca la variedad bajo una autorización. Generan de igual manera empleo a un gran número de personas, adicionalmente las variedades resultan de gran importancia para el acceso de los países en desarrollo a los mercados y al comercio internacional, impulsando las exportaciones.

Para concluir en relación con los beneficios, se cita al Dr. Rolf Jördens, Secretario General Adjunto de la UPOV. Los beneficios establecen que la protección a través del sistema de la UPOV contribuye a una mayor diversidad de tipos de obtentores y fomenta la actividad de fitomejoramiento. Por ejemplo, el Estado es un usuario del sistema de protección de las variedades vegetales lo que también fomenta la inversión en el fitomejoramiento. Además, la importancia del sistema de protección de la UPOV implica el aumento en la disponibilidad de nuevas variedades, o incluso conseguir variedades extranjeras de máxima calidad, lo que significa el aporte a mejorar la alimentación de un grupo o una sociedad.

Debido a la protección de las obtenciones vegetales, las actividades se vuelven competitivas en el mercado internacional, por ejemplo, el aumento en la exportación de flores tanto en cantidad como en calidad. El doctor Jördens cita un ejemplo, y se refiere a Kenia, que es un país con apropiadas condiciones climáticas, es un gran exportador para los países de la Unión Europea, que además implica una gran cantidad de mano de obra que mantenga la producción, generando así varios empleos.

Por último, la protección bajo el sistema de la UPOV facilita el acceso a las obtenciones extranjeras mejorando los programas nacionales de producción de cultivos. Al introducir las obtenciones de origen extranjero, los obtentores nacionales podrían usar esas variedades, realizar la producción y brindar productos de calidad a los consumidores. (Jördens, 2010, p. única)

En relación con la importancia de la concesión del derecho, cabe señalar que las actividades a largo plazo que se realizan para obtener una nueva variedad dan resultados si existe la posibilidad de recuperar la inversión realizada. Es decir, para poder recuperar los costos de la investigación y del desarrollo, el obtentor, solicita la protección con el fin de que le concedan los derechos exclusivos sobre esta creación.

Es común que cuando se comercializa o se crea una variedad, terceros no autorizados puedan reproducirla fácilmente, debido a esto, se cumple la posibilidad de que el obtentor no se beneficie de su inversión. Por lo tanto, implementar un sistema de protección es fundamental para poder fomentar en agricultores e investigadores el desarrollo de nuevas variedades, que beneficien no solo al obtentor, sino a toda a la sociedad. (UPOV, 2011, p. única)

Para finalizar este acápite concluimos que la importancia de otorgar la concesión de nuevas variedades ayuda principalmente al obtentor, con el retorno de beneficios que incentivan a este o a otros innovadores a continuar con el procedimiento de creación de nuevas variedades. La inversión en nuevas variedades ayuda a brindar oportunidades de trabajo, de igual manera la producción de variedades permite que países como Ecuador puedan competir en el mercado internacional, lo que implica una importante mejora en la economía. Por último, para que el sistema de protección sea efectivo, es de gran importancia que los derechos que se conceden al obtentor sobre exclusividad sean respetados y cumplidos por terceros.



## **2.2. El fitomejoramiento como un mecanismo para mejorar la genética de una plantación**

Es elemental conocer que el procedimiento destinado para la obtención de las variedades, se denomina fitomejoramiento, y dentro de este acápite se hará una breve explicación sobre esto. Este procedimiento se describe como un conjunto de actividades destinadas a mejorar la genética de una plantación, desarrollando variedades con objetivos específicos, como un mayor rendimiento o resistencia a plagas. (Tavernini, 2014, p. única)

Lo que se realiza dentro de este procedimiento es buscar plantas silvestres o que hayan sido cultivadas, que posean las características deseadas y cruzarlas con las variedades que se quieren mejorar. El producto que se obtiene es una gran cantidad de semillas con combinaciones genéticas diferentes. Posteriormente se seleccionan las combinaciones más interesantes, y mediante sub-procedimientos se perfecciona la semilla seleccionada. (Tavernini, 2014, p. única)

Este acápite nos permite continuar con el análisis de las limitaciones que se presentan al derecho de obtentor, debido a que al entender el fitomejoramiento conocemos la base sobre la que se construye el procedimiento de producción de las semillas de variedades vegetales.

## **2.3. Excepciones y limitaciones al derecho de obtentor**

La legislación actual y que rige los derechos de los obtentores de variedades vegetales, son las normas como el Plant Variety Protection Act, que como se mencionó anteriormente, aplican para Estados Unidos. En cuanto a la normativa aplicable para Ecuador, encontramos normas internacionales como el convenio de la UPOV, normas comunitarias andinas como la Decisión 345, y las normas nacionales como el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. De acuerdo con esta normativa, se identifica que existen

excepciones y limitaciones al derecho del obtentor. La Tabla No. 1 permite explicar de mejor manera las excepciones existentes, con base en las disposiciones legales vigentes, a través de una comparación.

Tabla 1

*Régimen jurídico de las excepciones al derecho de obtentor*

<b>UPOV</b>	<b>Decisión 345</b>	<b>COESC</b>	<b>PVPA: Derecho anglosajón, de aplicación para EE. UU.</b>
<p>Art. 15.-</p> <p>1) <i>Excepciones obligatorias</i>: El derecho de obtentor no se extenderá</p> <p>i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,</p> <p>ii) a los actos realizados a título experimental, y</p> <p>iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades (...)</p> <p>2) <i>Excepción facultativa</i>: No obstante lo dispuesto en el Artículo 14, cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda</p>	<p>Artículo 25.- El derecho de obtentor no confiere a su titular el derecho de impedir que terceros usen la variedad protegida, cuando tal uso se realice:</p> <p>a) En el ámbito privado, con fines no comerciales;</p> <p>b) A título experimental; y,</p> <p>c) Para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de una variedad protegida. Dicha nueva variedad podrá ser registrada a nombre de su obtentor. (Decisión 345, 1993)</p>	<p>Art.489.-</p> <p>Excepciones. - No lesiona los derechos del titular de un Derecho de Obtentor quien reserve, reproduzca, multiplique o siembre el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida, o de una variedad esencialmente derivada de ella, cuando tales actos se realizarán:</p> <p>1. Para su propio uso;</p> <p>2. Para vender o intercambiar, sin fines de lucro ese producto como materia prima o alimento; y,</p> <p>3. En el contexto de prácticas de agricultura ancestrales o en un</p>	<p>Art. 31.- No es una infracción a la concesión respecto de una variedad protegida que cualquier persona haga:</p> <p>a) Cualquier acto privado y sin fines comerciales</p> <p>b) Cualquier acto con propósito experimental</p> <p>c) Todo acto de creación de otra variedad vegetal</p> <p>2) no constituye una infracción a la concesión de la protección que cualquier persona dedicada a la agricultura utilice la variedad para salvaguardar la</p>

<p>variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el Artículo 14. (UPOV, 1991)</p>		<p>ámbito agrícola comunitario tradicional, inclusive para vender o intercambiar, sin fines de lucro semillas u otro material de esa variedad.</p> <p>Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales. (COESC, 2016)</p>	<p>producción agrícola. (PVPA, 2006)</p>
---	--	---	--

De acuerdo con lo detallado en la Tabla No. 1, se entiende que las excepciones son circunstancias previstas en la norma, en las que el obtentor no puede impedir actos con respecto a su variedad, debido a que no se necesita autorización del obtentor para poder llevar a cabo ciertos procedimientos, por lo tanto, en aquellos actos mencionados, la legislación otorga la autorización a un tercero, y no se debe contar con el permiso del titular del derecho.

Como resultado del cuadro comparativo, observamos que todas las normativas aplicables coinciden con los mismos lineamientos como excepciones al derecho. La normativa ecuatoriana agrega aspectos relacionados con la agricultura ancestral y la agricultura comunitaria.

Por otro lado, las limitaciones a un derecho se entienden como restricciones establecidas en la ley, para el ejercicio del derecho. En relación con esta definición, la UPOV en el artículo 17 presenta un concepto muy específico y sencillo sobre las limitaciones, establece que:

- 1) Salvo disposición expresa prevista en el presente Convenio, ninguna Parte Contratante podrá limitar el libre ejercicio de un derecho de obtentor salvo por razones de interés público.
- 2) Cuando tal limitación tenga por efecto permitir a un tercero realizar cualquiera de los actos para los que se requiere la autorización del obtentor, la Parte Contratante interesada deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el obtentor reciba una remuneración equitativa. (UPOV, 1991)

Por lo tanto, el derecho de obtentor no se puede limitar salvo por razones de interés público. En el caso de que se quiera disponer de la variedad, en algunos países de Latinoamérica como por ejemplo Colombia, se ha optado por un procedimiento administrativo que declara la variedad de libre disponibilidad, sin embargo, se requiere una previa indemnización al obtentor, de esta manera sus derechos no son vulnerados. Siendo la UPOV la base normativa sobre la que nacen más normativas de protección, otras legislaciones deben tomarla en consideración, y en el caso de que se vulnere el derecho, el obtentor tiene derecho a indemnizaciones, y se introduce la figura de las licencias. (Robledo, 2010, p. 14).

De acuerdo con el derecho anglosajón, el Plant Variety Protection Act, de aplicación para Estados Unidos, en el artículo 28 establece las limitaciones. Esta norma indica que el titular tendrá derecho a impedir que una persona realice sin su autorización, o mediante una licencia cualquiera de estos actos; reproducción o producción, acondicionamiento con el fin de propagación, venta u otras formas de comercialización, exportación, importación o

almacenamiento. El titular puede dar su autorización con condiciones o limitaciones, por lo tanto, la autorización no implica su libre uso.

La Decisión 345 de la CAN, legislación aplicable a los países miembros, contempla en el artículo 24 que la concesión del certificado de obtentor confiere al titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su autorización del obtentor los siguientes actos:

- a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
- b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
- c) Oferta en venta;
- d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales.
- e) Exportación;
- f) Importación;
- g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;
- h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas;
- i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. (...). (Decisión 345, 1993)

Dentro de la normativa nacional, las limitaciones al derecho están establecidas de manera expresa en la ley. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, plantea las siguientes limitaciones, en el artículo 490:

Artículo 490.- Limitaciones al derecho del obtentor. - El Derecho de Obtentor no confiere a su titular el derecho de impedir que terceros realicen los siguientes actos con respecto a la variedad protegida:

1. Actos realizados en el ámbito privado y sin fines comerciales;
  2. Actos realizados con fines de experimentación;
  3. Actos realizados con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
  4. Actos realizados con el fin de obtener una nueva variedad;
- (COESC, 2016).

Sin embargo, lo que establece el artículo 491 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos respecto de las limitaciones, es precisamente en lo que se concentra este ensayo, este artículo establece lo siguiente:

Artículo 491.- Otras limitaciones al derecho del obtentor.- El titular de un derecho de obtentor no podrá impedir el uso por parte de los agricultores con fines de multiplicación o para el intercambio con otros agricultores con el propósito de multiplicación de semillas u otro material de propagación que los agricultores hayan obtenido a partir de la plantación de la variedad protegida o del intercambio con otros agricultores, con la condición que dicha multiplicación o intercambio no se extienda a la marca o nombre comercial de su titular. Dicho intercambio se hará respetando normas consuetudinarias, disposiciones legales y reglamentarias para movilización de material vegetal. (COESC, 2016).

A más del análisis normativo, se puede hablar de lo que establece la doctrina sobre estos límites. Como vimos previamente la UPOV establece ciertos límites, sin embargo, otorga a los Estados un mayor o menor margen para que sean implementados en sus legislaciones nacionales. Los límites se implementan con el objeto de salvaguardar los intereses nacionales sin afectar

los legítimos derechos otorgados a los obtentores. En primer lugar, se entiende que, respecto a la limitación, la experimentación y el uso privado, no constituye un acto de infracción que se utilice la variedad protegida con el fin de obtener una nueva, sino la comercialización de ese nuevo producto obtenido, así como tampoco es una infracción los actos cometidos con fines privados y que no sean comerciales. (Arcudia, 2016, p.195)

Sin embargo, estas limitaciones se fueron implementando en la normativa y volviéndose más restrictivas debido al desarrollo de las tecnologías modernas, que han simplificado y acelerado los procedimientos de obtención de variedades, así como también el desarrollo de nuevas características, que facilitan el libre acceso a estas características nuevas o creaciones valiosas, y, por lo tanto, no se otorgan seguridades al obtentor. Como consecuencia cualquier obtentor podría desarrollar otras variedades que contengan las mismas mejoras, basándose en la variedad inicial y sin pagar ninguna retribución al obtentor creador de la primera variedad. (Arcudia, 2016, p.195)

El autor Carlos Arcudia comenta que, ante la poca eficiencia del sistema de protección de obtenciones vegetales, y sobre todo por las dificultades que existe para presentar una acción por vía judicial, ahora son los obtentores quienes buscan una protección ilimitada mediante el desarrollo de nuevos métodos. Un ejemplo de esto es la tecnología que presentan las variedades híbridas, que significan muchas ventajas al obtentor, porque el agricultor no puede hacer uso del producto ya que es difícil reutilizar como base para variaciones posteriores, además, estas variedades son de gran producción y muy resistentes. Otro ejemplo muy interesante son los denominados "terminator" que vuelven a la semilla estéril, después de la producción, y esto asegura una protección contra la copia. (Arcudia, 2016, p.196)

De igual manera no hay que olvidar los límites temporales que presenta la UPOV, que se encuentran plasmados en el artículo 19 del acta de 1991. Se refieren a que el obtentor adquiere la protección por un periodo de 25 años en los que respecta a vides y árboles y un periodo de 20 años en el caso de otras

especies. El periodo de protección de 20 años obtiene como resultado que en la mayor parte de Estados miembros la duración de este derecho sea similar a la duración del derecho de las patentes. (Arcudia, 2016, p.199).

En relación con el límite temporal, se menciona lo establecido por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y la Decisión 345, y la diferencia existente entre el plazo de protección. La Decisión 345 establece el plazo de protección de 20 a 25 años en el caso de vides y árboles frutales o forestales, y de 15 a 20 años para las demás especies. Por otro lado, el COESC, establece el plazo de protección de 18 años para el caso de vides y árboles, y 15 años para las demás variedades. Concluimos que hay una diferencia importante en cuanto a los plazos de protección entre la normativa nacional y la comunitaria.

Por último, se discute la figura del privilegio del agricultor que se reconoce por primera vez en el acta de 1991 de la UPOV. Esta figura se introduce en el artículo 15 del acta, artículo que habla de las excepciones como se mencionó anteriormente. Sin embargo, la importancia de esta figura se centra en el numeral 2, que se refiere a una excepción facultativa. Cabe mencionar previo a iniciar el análisis que, el privilegio del agricultor consiste en otorgar una autorización a éste para que pueda volver a plantar el producto de la cosecha de una variedad protegida, con el fin de volver a reproducirla, con la condición de que no debe pagar regalías o “royalties” al titular de la protección. (Ortega, 2010, p. 23)

De igual forma se debe tomar en cuenta que es permitido el material cosechado y guardado por el agricultor solo en el mismo predio de siembra, y bajo ninguna forma puede ser vendido o intercambiado. Por último, esta figura no aplica a variedades sintéticas o híbridas, donde la conservación de la semilla no es una práctica común. (Ortega, 2010, p. 23)



Es decir, de acuerdo con el convenio de la UPOV, un Estado miembro puede restringir los derechos del obtentor, con el fin de que los agricultores puedan usar el producto de la cosecha, para la propagación, pero esta facultad está sujeta a que el Estado miembro autorice o no este privilegio, y se analizará especie por especie. Con esto se establece una diferencia con el acta de 1978 que permitía la siembra sin tener que pagar nada por su uso, es decir, despreocupados totalmente de los derechos de las obtenciones vegetales. Por otro lado, el acta de 1991 asegura que los países miembros se encargarán de velar por los derechos de los obtentores. (Arcudia, 2014, p.90)

Pese a que el acta de 1991 introduce esta figura, no está permitido el reconocimiento de este privilegio de manera muy permisible e ilimitada, es decir, en su aplicación se debe velar por los derechos de los obtentores. En el caso de que esta figura se autorice por parte del Estado miembro, se debe realizar respetando los determinados límites razonables y condiciones con el fin de asegurar los intereses del obtentor. Respetar los límites impuestos significa una cuestión de armonía entre los obtentores y los agricultores, debido a que, si el reconocimiento del privilegio del agricultor es ilimitado, implica que el sistema normativo que brinda la protección de los derechos de los obtentores no sería efectivo, y sería ignorado. (García, 2016, p. 90)

Para finalizar, se debe mencionar que, los precios de las semillas o el material de reproducción aumentarían notablemente, debido a que el obtentor vegetal trataría de recuperar toda la inversión, o los rendimientos de los que se vería privado si el reconocimiento del privilegio del agricultor fuera ilimitado. (García, 2016, p. 90)

Finalmente, se establece que la concesión del derecho implica que se deben fijar límites para que de esta manera no se convierta en un abuso del derecho. De acuerdo a como se explica en este acápite, se diferencia por un lado las excepciones que no requieren una autorización por parte del obtentor, y por otro, las limitaciones que se presentan como restricciones. Estas son

necesarias debido a que, si no se fijan límites, los obtentores podrían aprovecharse de los derechos de protección, estos límites se fijan acertadamente en el artículo 490 del COESC. Con las limitaciones fijadas, a continuación, se desarrolla la figura que explica que, con el consentimiento del obtentor, el mismo deja de ejercer derechos concedidos por la calidad de obtentor previamente otorgada.

#### **2.4. Agotamiento del derecho de obtentor**

La figura del agotamiento del derecho de obtentor, en primer lugar, ha sido contemplada por la jurisprudencia y después por la legislación. Es una previsión legal que limita el alcance de los derechos otorgados por la ley a los titulares de los derechos de protección de la propiedad intelectual, en este caso, los derechos de los obtentores. El agotamiento del derecho de obtentor consiste en que, cuando el material de la variedad protegida se ha colocado en el comercio por parte del obtentor o por medio de su autorización, ya no podrá ejercer los derechos que le confiere la ley de manera expresa, esto quiere decir que su derecho queda agotado.

Sin embargo, se plantean 2 excepciones que se pueden dar en este caso, que son las siguientes: a) que el acto implique una reproducción no autorizada del material, y, b) el uso implique la exportación del material protegido a un país en donde no se le otorgue ningún mecanismo de protección, y que la exportación permita reproducirla. No aplica si el material está destinado al consumo humano o animal. (Robledo, 2010, p. 10)

Para concluir señalamos que, en el Ecuador esta figura está reconocida en el artículo 492 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Dispone que cuando el material se introduce en el comercio con el consentimiento del titular, o de un licenciataria, el mismo pierde los derechos que se le otorgan establecidos en el artículo 487 del mismo cuerpo legal, es decir, derechos como impedir a terceros la reproducción, producción o

multiplicación de una variedad vegetal con certificado de obtentor. Por lo tanto, encontramos que la principal diferencia con el artículo 491 del COESC es el consentimiento.

## **2.5. Otorgamiento de licencias y contratos de multiplicación**

Para dar inicio a este acápite, en primer lugar, se debe definir lo que es una licencia. De forma amplia se cita al autor Ricardo Antequera, que define a la licencia como:

Forma parte del derecho exclusivo del autor de autorizar o prohibir el uso de su creación, pero donde esa facultad es sustituida por el derecho solamente de exigir el pago de una remuneración equitativa al explotador de la obra. (Antequera, 2009, p.20)

Previo a establecer una definición de licencia, se hace referencia a la OMPI. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue creada en 1967 en Ginebra y constituye un foro internacional en donde se plasman normas internacionales de propiedad intelectual, presta servicios mundiales, ayuda a la resolución de controversias y constituye una referencia mundial para la información en materia de propiedad intelectual. (OMPI,2012, p. única)

En base a estos antecedentes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), define a una licencia como la asociación entre un titular de un derecho de propiedad intelectual, que tiene la calidad de licenciante, y otra persona quien recibe la autorización para utilizar estos derechos, que tienen la calidad de licenciatario, donde ambas partes acuerdan un pago convenido que puede ser tasa o regalía. (OMPI, no especificado, p. única). Dentro del régimen de las licencias, se puede encontrar el contrato de multiplicación y las licencias obligatorias.

En cuanto al contrato de multiplicación, se puede definir como aquel contrato por el cual el titular de un derecho de obtentor autoriza a otro sujeto que recibe

la calidad de multiplicador, a explotar la variedad vegetal protegida, dentro del alcance establecido y a cambio de una contraprestación. En principio, el titular de una variedad vegetal tiene interés en que el material de reproducción se produzca y se comercialice, debido a que de esta manera puede obtener un beneficio económico por su actividad de fitomejoramiento. El titular del derecho puede realizar por sus propios medios la producción y comercialización de la semilla o hacerlo a través de terceros. En caso de escoger la segunda opción, la forma más común de hacerlo es a través de un contrato conocido dentro del ámbito del derecho de obtentor como contrato de multiplicación. (Strubbia y Sánchez, 2006, p.379).

Debido a la escasa regulación de este contrato en los países de Latinoamérica como por ejemplo Argentina, es necesario mencionar la naturaleza jurídica de este contrato. De acuerdo con la interpretación de los contratos, las normas que le son aplicables por analogía serán las que regulen el contrato más acorde con su objeto, como puede ser el contrato de patentes. Por lo tanto, es errónea toda interpretación que le atribuye la naturaleza de un contrato que recaee sobre cosas, teniendo en cuenta la inmaterialidad del objeto, por lo tanto, entendemos que es un contrato *sui generis*. Algunas características de este contrato, es que es un contrato comercial, oneroso, bilateral, consensual, *intuitu personae*, de tracto sucesivo, entre otras. (Strubbia y Sánchez, 2006, p.382).

El contrato de multiplicación, como todo contrato, abarca varias clasificaciones, sin embargo, analizaremos 2: el simple y el exclusivo. Es un contrato simple si el contratante se reserva la facultad de licenciar el derecho a terceros y de explotar por sí mismo la variedad protegida, y es exclusivo si actúa de manera contraria a estas disposiciones. El contrato exclusivo puede ser un contrato de multiplicación total o parcial. Si es total el contrato abarca completamente las facultades entregadas por el derecho de obtentor, pero si el contrato fija límites al contratista en cuanto al ejercicio de las facultades del derecho de obtentor, entonces esta será parcial. Por último, dichos límites pueden ser agrupados en

4 categorías: a) límites en cuanto a las facultades, b) límites personales, c) límites territoriales y d) límites temporales. (Strubbia y Sánchez, 2006, p.383, 384).

Entre las obligaciones del contratante, se mencionan algunas de ellas como, por ejemplo, i. Proveer el material original y otros insumos, ii. Conceder y garantizar al licenciatario la explotación de la variedad, iii. Permitir el uso de la marca, iv. Respetar la exclusividad, v. Accionar contra infractores. Por otro lado, algunas obligaciones del multiplicador son las siguientes, i. Pagar las regalías, ii. Explotar la variedad licenciada, iii. Ajustarse a las instrucciones del contratante, iv. Respetar los límites de la licencia, v. mantener bajo reserva material y evitar que terceros accedan a este, cabe mencionar que existe varias obligaciones, sin embargo, se ha citado las más importantes. (Strubbia y Sánchez, 2006, p.386, 387, 396, 399, 403).

Como segundo punto dentro del régimen de licencias, se encuentran las licencias obligatorias. Como se revisó previamente el acta de la UPOV permite la restricción del uso de una variedad por a motivos de interés público, en este sentido, las licencias obligatorias apuntan a permitir que terceros hagan uso de una variedad vegetal protegida, sin la necesidad de la autorización del titular del derecho, pero siempre debe existir el pago de una retribución que sea equitativa. (Correa, 2015, p. 72)

Según Correa, la solicitud la puede presentar cualquier persona, y la autoridad competente es quien se encargará de otorgar una licencia respecto de una variedad vegetal registrada, esta solicitud deberá basarse en motivos relacionados con el interés público. Al ser otorgada esta licencia, el titular del derecho recibirá una retribución, que de igual manera será determinada por la autoridad competente, para el cálculo de esta retribución se tomará en cuenta los motivos sobre los que se basa la licencia, el valor de la autorización y también la importancia de la variedad para la seguridad alimentaria. El titular del derecho deberá proporcionar las semillas o el material necesario a la

persona que obtuvo la licencia, y, por último, si el titular no se encuentra conforme con la decisión podrá apelar, esta acción varía conforme a la normativa nacional de cada país. (Correa, 2015, p. 72)

En conclusión, sobre este acápite se establece que, las licencias rigen para todos los derechos de propiedad intelectual, como pueden ser marcas, patentes o en este caso obtenciones vegetales. Se estableció que la licencia la otorga el titular de un derecho y autoriza a un tercero en calidad de licenciataria a disponer del bien inmaterial protegido. En el caso de Ecuador el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos señala en el artículo 493 que un derecho de obtentor puede ser objeto de una licencia para que un tercero realice la explotación de la variedad, que se perfecciona a partir del momento de su inscripción. Por último, en relación con las licencias obligatorias las disposiciones se encuentran a partir del artículo 500 del cuerpo legal anteriormente citado.

## **2.6. Interpretaciones prejudiciales sobre el uso de semillas de una variedad protegida por parte de terceros: una violación a los derechos de obtentor.**

Para comprender de una mejor manera el ámbito de las licencias y los contratos de multiplicación de las variedades, a continuación, se analizarán dos sentencias que evidencian la existencia de violaciones a los derechos de obtentor, y, por lo tanto, ambos tribunales establecen una sanción correspondiente al acto realizado.

Caso 1:

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 25 de junio de 2015, el caso No. C-242/14, actúa por una parte la compañía Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, (en Adelante STV) y Gerhard und Jürgen Vogel

GbR (en adelante Vogel), ambas de nacionalidad alemana, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial.

En primer lugar, se resumen los hechos del caso de la siguiente manera:

- STV es una Sociedad titular de variedades vegetales, que gestiona los derechos de titular de la variedad de cebada de invierno “Finita”. Esta compañía publica en su página web, la lista de las variedades protegidas que se encuentran a su cargo, para información de los demás agricultores u obtentores. Tomemos en cuenta que Vogel no tiene ninguna relación contractual con STV, e ignora completamente la información proporcionada en la página web de STV.
- El 16 de diciembre de 2011 STV tiene conocimiento de que Vogel, se encuentra acondicionando 35 quintales de la variedad de cebada de invierno “Finita”. Con fecha 31 de mayo de 2012 STV requiere que Vogel se pronuncie sobre este acto, Vogel no respondió a este requerimiento. Posteriormente STV reclama el pago de 262,50 euros de canon, como consecuencia del cultivo encubierto de esta variedad protegida.
- Con base a la demanda inicial, STV sostuvo que Vogel está obligado a entregarle una indemnización razonable correspondiente al importe íntegro del canon que supondría una licencia, debido a que efectuaron un cultivo sin estar legitimados para ello. Adicionalmente STV alega que la obligación de pago existe con independencia a la solicitud de licencia, el agricultor debe cumplir esta obligación de pago por iniciativa propia.

(Tribunal Supremo de Justicia, Sala Segunda, C-242/14, 2015)

En base a estas cuestiones el órgano judicial suspende el proceso y plantea al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

- 1- En base a lo que establece el artículo 94 del reglamento No. 2100. Es decir, toda persona que sin estar legitimada para ello y sin la autorización del titular, realice actividades de producción, multiplicación

o reproducción, de una semilla de variedad vegetal que se encuentra protegida, se plantea la siguiente pregunta: ¿Un tercero está obligado a pagar una indemnización razonable, sin que exista relación contractual con el titular, y que ha utilizado una variedad protegida?

- 2- En base al inciso segundo del artículo 94 del reglamento citado, se dispone que toda persona que cometa una infracción está obligada a indemnizar al titular por el perjuicio causado. Con este antecedente se plantea la siguiente pregunta: ¿En caso de dolo o negligencia, el infractor deberá indemnizar por el perjuicio causado producto de la acción cometida en contra de los derechos de los obtentores vegetales?
- 3- En el caso de responder afirmativamente al numeral 1, se plantea la última pregunta: ¿Se establece un plazo en el que un tercero que haya utilizado el material de una variedad protegida deba cumplir la obligación de pagar un monto justo para que el cultivo pueda considerarse “legitimado”?

(Tribunal Supremo de Justicia, Sala Segunda, C-242/14, 2015)

El tribunal contestó de la siguiente manera:

- 1- Se requiere la autorización del titular de una obtención vegetal, para poder ejecutar operaciones con componentes de una variedad, como la producción, multiplicación o reproducción. Sin embargo, esta disposición conlleva una excepción, en el caso de que el producto obtenido de la cosecha de la variedad protegida se haya obtenido dentro de su propio establecimiento, no está sujeto a la autorización del titular, siempre y cuando cumpla con el pago de una remuneración justa.
- 2- En caso de que el agricultor no pague al titular dicha remuneración al utilizar el material protegido, y que ha realizado una actividad de reproducción, multiplicación o reproducción sin estar autorizado, en



consecuencia, puede ser demandado para que ponga fin a la infracción o pague lo debido en forma de indemnización, o en algunos casos ambas sanciones.

- 3- Si bien el titular de la obtención puede determinar la fecha y las modalidades de pago, el pago no es exigible. La obligación se genera en el momento en que el agricultor utiliza el producto de la variedad protegida con fines de propagación en el campo. Con respecto a esto, el agricultor aún puede cumplir con la obligación que le corresponde, debido a que la siembra del producto no significa el término del plazo en el que debe pagarse la remuneración justa. Sin embargo, este plazo no puede ser indefinido, ya que puede retardar el pago, con la esperanza de que este pueda ser eludido.

(Tribunal Supremo de Justicia, Sala Segunda, C-242/14, 2015)

En este sentido el tribunal declara:

(...) la obligación de obtener la autorización del titular de la protección de la obtención vegetal de que se trata, un agricultor que, sin mediar relación contractual con ese titular, ha utilizado el producto de la cosecha obtenido del cultivo de material de propagación de una variedad protegida, está obligado a cumplir la obligación de pago de la remuneración justa debida, en un plazo que expira al final de la campaña de comercialización durante la cual se produjo dicha utilización, es decir, como muy tarde el 30 de junio siguiente a la fecha de resiembra.

(Tribunal Supremo de Justicia, Sala Segunda, C-242/14, 2015)

El análisis de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en base a lo expuesto se enfoca en los dos ámbitos que se pueden evidenciar a lo largo de la sentencia. Estos son la infracción que cometió un tercero sin tener relación contractual con el titular de la variedad y, la manera

idónea en que se deben desarrollar las actividades de reproducción, es decir a través de licencias o contratos de multiplicación.

Por un lado, la acción cometida por la compañía Vogel se enmarca dentro una infracción hacia los derechos de los obtentores vegetales, esto en el caso de Ecuador se enmarca en el artículo 487 del COESC como un acto en contra de los derechos del titular, y la obligatoriedad de someter a la autorización del titular actos como la producción o puesta en venta, actividades establecidas en el artículo 488 del código ibídem. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 491 del código el titular no podría impedir el uso de la variedad por parte de otros agricultores, lo que quiere decir que la infracción contenida en la sentencia no implica una infracción a la luz del artículo 491 del COESC. Finalmente, no cabe la aplicación de los derechos de los obtentores y la defensa de estos, si es que de acuerdo con el artículo 491 estos actos no son considerados como infracciones.

Para no vulnerar los derechos de los obtentores a través de la realización de estas actividades, se debe otorgar una licencia o un contrato que implica la autorización del titular, como lo señala el numeral 1 de la contestación por parte del Tribunal. Con la autorización otorgada al titular para la explotación de la variedad, ambas partes de la relación contractual se benefician económicamente del fitomejoramiento, y el obtentor sigue siendo el titular del derecho. Por último, con base a la sentencia analizada, es claro que los actos como la reproducción sin la autorización vulneran derechos de los obtentores, y por lo tanto, deben ser sancionados. La sentencia establece que se debe iniciar una demanda para que ponga fin a la infracción y por lo tanto disponer el pago de una indemnización. En Ecuador, se puede iniciar un proceso de tutela administrativa ante el Servicio nacional de Derechos Intelectuales, al amparo del artículo 559 del COESC, por medio de la cual se puede sancionar las infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

En el caso de países de Latinoamérica, a continuación, se analiza una interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de justicia de la CAN.

Caso 2:

Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el proceso número 166-IP-2011, donde interviene como actor HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. y en calidad de demandado C.I. LA MAGDALENA S.A.

Para dar inicio al análisis, se resumen los hechos más relevantes del caso de la siguiente manera:

- E.G. HILL COMPANY INC (en Adelante HCI) es una compañía que se dedica al desarrollo, creación u obtención de variedades vegetales, HILLS DE COLOMBIA LTDA, es la licenciataria en Colombia. E.G. HILL COMPANY INC es titular de derechos de obtentor vegetal sobre algunas especies de rosas, en virtud de los certificados de obtentor otorgados por la autoridad competente en el país.
- Con base a una sospecha de que la compañía C.I. LA MAGDALENA S.A., pudiera estar cultivando ilegalmente algunas de sus variedades vegetales protegidas, HCI presenta una solicitud de inspección judicial con intervención de peritos, que se llevó a cabo con fecha 7 de junio y 5 de noviembre de 2004.
- Producto de las inspecciones judiciales, se determinó que la compañía demandada cultiva variedades de rosas cuyos derechos de obtentor le pertenecen a HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. Se demuestra que la compañía demandada, sin autorización del titular o del licenciante, se ha provisto de material vegetal y ha cultivado las semillas de las variedades referidas, por actos de compra a terceros no autorizados, generando un perjuicio económico.

Posterior a esto, se presentó la demanda en contra de C.I. LA MAGDALENA S.A en primera instancia se obtuvo un resultado favorable para la compañía HCI, sin embargo, en segunda instancia cambio el resultado, por lo tanto, se interpuso un recurso de casación, momento en el que la Corte Suprema de Justicia solicita al Tribunal de Justicia de la CAN una interpretación prejudicial al tenor de las siguientes preguntas:

- 1- En base a los antecedentes expuestos. ¿Se puede iniciar una demanda ordinaria por infracción de derechos?
- 2- En base a los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comunidad Andina, que disponen la facultad del titular de interponer acciones administrativas o judiciales, e impedir la realización de actos que vulneren sus derechos, ¿Estas acciones pueden ser ejercidas por una persona natural o jurídica beneficiaria de una licencia o autorización, o únicamente el titular de la variedad? ¿Qué implica las medidas de compensación o indemnización?
- 3- En virtud de la facultad reglamentaria contemplada en la disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1993, la autoridad nacional está autorizada para la defensa de los derechos que confiere el certificado de obtentor?

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 166-IP-2011, 2011)

El Tribunal concluyó lo siguiente:

- Los derechos de obtentor se concretan en un conjunto de comportamientos, conductas y actividades que no pueden efectuarse por terceros, a menos que exista una autorización, licencia o permiso para su uso. En base a esto, el derecho de obtentor otorga al titular el derecho exclusivo de explotación de su variedad, o la reproducción si está sometida a una autorización del titular. En consecuencia, el certificado de obtentor otorga el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos especificados en el artículo 24 de la Decisión 345

- Con respecto a la segunda pregunta, se debe tener en cuenta que el titular del derecho es el propietario de la variedad, y cualquier persona que desee comercializar esta variedad deberá obtener una autorización. Es decir, el titular puede conceder a otra persona sea natural o jurídica una licencia exclusiva o no exclusiva para la protección de la variedad, esto se deberá realizar mediante un contrato escrito. En consecuencia, el licenciario de una variedad protegida puede ejercer las acciones que la normativa reconoce al titular de la variedad.
- En relación con la tercera pregunta, el tribunal establece que los países miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar con su normativa interna o acuerdos internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario. Las disposiciones normativas de cada país no pueden entrar en conflicto con el derecho comunitario andino.
- Es indemnizable el daño que ha sufrido el titular o licenciario, que se encuentre enlazado con la conducta del infractor, será indemnizable la pérdida patrimonial sufrida tanto por el titular o por el licenciario debido a la vulneración del derecho de uso exclusivo. (daño emergente)
- Serán indemnizables las ganancias que hubiera obtenido el titular o licenciario si hubiera comercializado de manera normal la variedad. (lucro cesante)
- 

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 166-IP-2011, 2011)

Previo a establecer el análisis de esta sentencia, se debe señalar la diferencia que existe entre el obtentor de una variedad vegetal y un agricultor. El obtentor es una persona natural o jurídica a quien se le otorga todos los derechos establecidos en la ley. Estos derechos son concedidos por medio de un procedimiento de registro ante la autoridad competente, que otorga un título en donde refleja que esa persona es el titular de la variedad vegetal. Por otro lado, el agricultor es la persona que desarrolla la producción de semillas a través de conocimientos tradicionales, y no a través de procesos científicos. En el ámbito de las variedades vegetales, por medio de contratos de multiplicación, los

agricultores son los que se dedican a la explotación de la semilla, mientras que el obtentor es el titular del derecho, y de la protección. (García, 2016, p. 80)

Teniendo claro la diferencia entre el agricultor y obtentor continuamos con el análisis de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este caso estamos frente a la relación contractual existente entre licenciante y licenciataria, y la infracción que se llevó a cabo por fuera de esta relación. Como concluye el tribunal, el derecho de obtentor otorga al titular el derecho exclusivo de explotación, que puede autorizar la reproducción a terceros. De acuerdo con la sentencia el titular permite la explotación de la variedad a través de la compañía con domicilio en Colombia, que no implica una violación de derechos establecidos en el artículo 24 de la Decisión 345 y en el caso de Ecuador, del artículo 487 del COESC. Sin embargo, la producción de la semilla se llevó a cabo por un tercero sin que exista de por medio una relación contractual, lo que al amparo del artículo 24 de la Decisión 345 es una infracción a los derechos de obtentor. Por otro lado, en base a el artículo 491 del COESC, específicamente lo citado a continuación:

*El titular de un derecho de obtentor no podrá impedir el uso por parte de los agricultores con fines de multiplicación. (COESC, 2016).*

Las acciones analizadas en la sentencia no se establecen como una infracción, ya que el uso de la variedad por parte de agricultores o terceros está permitido. Por lo tanto, el titular no puede solicitar que se obligue al infractor a indemnizar por el daño causado, tampoco podrá iniciar una acción en vía administrativa o judicial para el cese de las actividades y la reparación de perjuicios causados.

De manera acertada el Tribunal decidió que por la infracción cometida se pague una indemnización a favor del titular de la variedad vegetal.

Por lo tanto, se concluye que los parámetros establecidos por la interpretación prejudicial andina deben ser tomados en cuenta por Ecuador a través de una reforma al COESC en el sentido de que no se debe permitir que terceros realicen sin el consentimiento del titular las actividades contempladas en el artículo 24 de la Decisión 345, es decir, la producción, reproducción, multiplicación o propagación del material protegido, a fin de que no haya una vulneración a los derechos de los obtentores. Además, se debe tener presente que Ecuador está obligado a ha realizar un control de convencionalidad con respecto a los instrumentos internacionales, esto significa que todos los funcionarios públicos están obligados a respetar las normas emanadas de instrumentos internacionales ratificados por Ecuador, como las decisiones y sentencias de la CAN.

Según Claudio Nash, el control de convencionalidad se define como la obligación de garantía que tienen los Estados de confrontar las normas nacionales e internacionales de derechos humanos en un caso concreto. (Nash, 2012, p. 61). Adicionalmente Juan Carlos Hitter indica que el control implica un mecanismo por medio del cual, los jueces cotejan el derecho local con el derecho supranacional, esto con el fin de que se cumpla con lo dispuesto en los instrumentos internacionales, como tratados o jurisprudencia. (Hitter, 2009, p.12)

Cuando el control de convencionalidad se desarrolla a nivel local, los órganos jurisdiccionales deben ejercer un control entre las normas del derecho interno que es aplicada a un caso, y la Convención Americana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad es posible clasificarlo en control concreto y control abstracto. Con base al estudio de este trabajo, el control más adecuado es el control abstracto, que se refiere a la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realice un estudio sobre normativa que sin ser aplicada a un caso en específico, su vigencia supone una violación al marco de los derechos de la Convención. (Villacis, 2018, p. 87)

En el caso del artículo 491 del COESC crea una situación que afecta directamente los derechos protegidos por la Convención. Uno de los derechos que pueden verse afectados, es el artículo 21 de la Convención, que dispone el derecho a la propiedad privada y en su parte más pertinente señala que: (...) ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa. (CADH, 1969)

Por lo expuesto en este capítulo concluimos en primer lugar, que las personas que solicitan la protección de la variedad adquieren la calidad de obtentores vegetales quienes son los titulares de este derecho de propiedad intelectual. El titular del derecho tiene la facultad de explotar la variedad por sí mismo o por un tercero, en este sentido únicamente el titular es quien puede otorgar una licencia o un contrato de multiplicación, por medio del cual autoriza la producción a un tercero a cambio de un pago justo o también llamado regalías. Sin embargo, hay casos en los que se presentan actos que van en contra de los derechos otorgados al titular, como los que analizamos previamente en las interpretaciones prejudiciales. En casos como estos, el Estado Ecuatoriano debe prever una indemnización al titular del derecho y el cese total de las actividades que involucren el uso de la semilla protegida.

Por último, de acuerdo con el artículo 491 del COESC, actualmente en Ecuador, algunas actividades no se reflejan como una violación a los derechos de obtentor, lo cual es contrario a lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con lo dispuesto en la normativa interna, y, por lo tanto se demuestra que efectivamente lo dispuesto en el artículo 491 del COESC, representa una infracción a los derechos del obtentor otorgados en el artículo 487 del mismo cuerpo normativo.



### **3. CAPÍTULO III. LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE CON LOS DERECHOS DE OBTENTOR EN EL ECUADOR.**

#### **3.1. La contradicción normativa entre el artículo 487 y el artículo 491 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.**

Con base al análisis doctrinario y normativo previamente realizado, dentro de este acápite se desarrollará la figura jurídica de la antinomia. En primer lugar, se define a la antinomia como la oposición contradictoria de dos normas, cuando teniendo el mismo ámbito de validez material, espacial y temporal, la norma permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto a realizar una misma actividad. (Máynez, 1951, p.32). En base a esta definición, se establecen los supuestos que deben cumplir las normas para que existan estas contradicciones, para esto el autor Norberto Bobbio, indica lo siguiente:

- a) la incompatibilidad entre dos normas*
- b) que las dos normas pertenezcan al mismo ordenamiento;*
- c) que las dos normas tengan el mismo ámbito de validez (Bobbio, 1987, p.269)*

Establecida la definición y los supuestos, la contradicción existente se reflejaría en los artículos 487 y 491 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. El artículo 487, es el que otorga los derechos al obtentor y se establece que el titular puede impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento, la reproducción, multiplicación o venta de la variedad protegida, artículo que ampara al obtentor de apropiaciones indebidas. Por otro lado, el artículo 491, impide que se lleven a cabo tales protecciones, al disponer que el titular del derecho no puede impedir el uso por parte de agricultores con fines de multiplicación, o intercambio de semillas u otro material de la variedad protegida.

Bajo esta contradicción, no existe una forma en la que el obtentor pueda ejercer la protección que le otorga la ley en el artículo 487. Existe una

inseguridad jurídica para el obtentor a partir del momento en que una disposición legal establece el efectivo ejercicio de sus derechos como titular, y otra indica las limitaciones que van más allá de lo contemplado en los instrumentos internacionales. Por ejemplo, un obtentor que adquiere el derecho de protección, y se dispone a cultivar la variedad, se encuentra dentro del marco del artículo 487, pero si un tercero o también denominado agricultor realiza actividades de multiplicación de esta misma variedad, se encuentra dentro de lo dispuesto y permitido en el artículo 491, por lo tanto, no existe protección efectiva para el obtentor.

En conclusión, lo dispuesto en el texto de ambos artículos impide tener una armonía en el COESC. Es decir, las disposiciones sobre los derechos van de acuerdo a lo que normas internacionales establecen, pero los límites adicionales que plantea el código no se encuentran en ningún otro cuerpo normativo, es una disposición incorporada a partir del año 2016 que no está tomando en cuenta el menoscabo a los derechos de los obtentores, lo que evidencia de igual manera el error y la contradicción cometida por el legislador, quien de acuerdo al artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador está obligado a aplicar de manera directa la Constitución, específicamente, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en el artículo 322 del mismo cuerpo normativo.

### **3.2. Análisis del texto dispuesto en el artículo 491 del COESC**

Dentro de este acápite se establece un análisis del texto del artículo 491. En primer lugar, se explica los fundamentos sobre los cuales se evidencia una contradicción, y posteriormente, se indicarán posibles arreglos que se pueden dar al texto de este artículo, para finalizar con un criterio personal. Entre los fundamentos se encuentran los siguientes; las disposiciones de este artículo retiran al titular su derecho exclusivo de propagación, multiplicación y venta de la variedad protegida, que es sobre lo que se constituye su área de protección. Adicionalmente, este artículo restringe al titular la opción de explotar la

variedad debido a que permite a productores o agricultores no sólo propagar su variedad sin autorización, sino que también está permitido el intercambio de este material con otros agricultores.

En el ámbito normativo, este enunciado previo va en contra principalmente del artículo 5 del Convenio de la UPOV de 1978 que determina el ámbito de protección y claramente dispone que se deberá someter a la autorización del titular actividades como las que ya han sido mencionadas en este trabajo, es decir, la producción o puesta a la venta. De igual manera, se evidencia una violación al artículo 24 y 26 de la Decisión 345, que hablan del impedimento de uso por parte de terceros y la excepción al mismo. Por último, los artículos 487, 488 y 489 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, que otorgan al obtentor el derecho de titular, y los efectos que implica este, como explotación de la variedad, y el impedimento de uso por parte de terceros.

Con base a esta normativa se intenta crear un sistema de protección, y al privar al titular de su área de protección concedida por ley, el sistema pierde efectividad. Con base a estos antecedentes, algunas de las recomendaciones que se pueden llevar a cabo para el mejoramiento de esta contradicción existente en la normativa son principalmente dos: a) reforma o, b) derogación. Dentro de la reforma, o procedimiento de modificación total o parcial, el reto más grande es proponer un texto alternativo que disponga una relación proporcional entre los derechos del obtentor y las actividades permitidas. Por otro lado, se plantea la recomendación de la derogación, es decir, dejar sin efecto lo establecido por este artículo. Esto significaría tomar una acción muy radical, y además no implica la inmediata pérdida de validez, en otras palabras, los derechos otorgados previo a la derogación, seguirán bajo el régimen establecido en este artículo puesto que la ley no es retroactiva.

En cuanto a la reforma del artículo 491 del COESC, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales por pedido de la Secretaría de Educación Superior,

Ciencia Tecnología e Innovación - SENESCYT - en el mes de septiembre del año 2018 emitió oficios con la información de la realización de mesas de trabajo donde presentan textos alternativos para la reforma del artículo en mención. Los textos alternativos se formularon en base a las propuestas de titulares a quienes las disposiciones principalmente de este artículo afectaban sus derechos como obtentores vegetales, los nombres de los titulares se mantendrán en confidencialidad.

De acuerdo con una entrevista realizada a un funcionario del SENADI, se conoce que estos oficios fueron entregados a la SENESCYT, que trabaja como la autoridad encargada del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, pese al tiempo transcurrido las reformas no han podido avanzar de acuerdo con el procedimiento previsto para esto. (Troya, 2020) De ahí que le corresponde al legislador encontrar la mejor solución que pueda armonizar la situación que presenta esta antinomia legal, para que tanto obtentores como agricultores no sean perjudicados.

Para finalizar, mencionamos la disposición del artículo sobre la afectación de la marca señala:

(...) con la condición que dicha multiplicación o intercambio no se extienda a la marca o nombre comercial de su titular. (COESC, 2016)

De acuerdo con la Oficina Española de Patentes y Marcas, una marca es definida como un signo distintivo, que su función es la de diferenciar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares. Por otra parte, un nombre comercial es definido como la denominación que distingue al establecimiento que fabrica o comercializa los productos o presta los servicios. Sin embargo, el artículo 491 no especifica como se realiza la afectación a la marca o al nombre comercial, lo que crea una total ambigüedad a la hora de entender este artículo. Adicionalmente, las

autoridades encargadas de las variedades vegetales no son competentes para regular la materia de marcas, es decir, signos distintivos, nombres comerciales, entre otros, creando de esta manera un conflicto de competencias. (OEPM, 2016)

### **3.2.1. Implicaciones sobre los derechos y los límites**

Continuando con el desarrollo de este trabajo se proporciona una breve explicación sobre la contradicción que proporciona el artículo 491 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, con base en lo que se ha podido estudiar previamente. Como primer punto, previo a la concesión, se debe recordar que el procedimiento de obtención de una variedad es bastante complejo y largo, en donde se requieren varios recursos principalmente, económicos, la necesidad de personal capacitado, y de infraestructura que no resulta de fácil acceso.

A estas dificultades, se adiciona el recurso del tiempo, debido a que para poder desarrollar esta variedad se necesitan varios años, dentro de los que el mercado puede variar de manera drástica. Una vez comprendido el esfuerzo previo que se debe realizar para poder obtener la variedad, se debe tener en cuenta los requisitos que deben cumplir y que están establecidos en el Convenio de 1991 de la UPOV, los cuales son muy específicos y rigurosos. La complejidad de los requisitos se debe al derecho de protección que se otorga, que tiene como objetivo amparar a los obtentores sobre cualquier infracción que se pueda presentar, y sobretodo garantizar el ejercicio de los derechos de propiedad sobre la creación.

En segundo lugar y posterior a la concesión, en Ecuador la normativa es clara al establecer la protección al obtentor, es decir, faculta al obtentor para impedir la producción o propagación de la variedad, o acciones de carácter comercial. Sin embargo, para que esta protección no se convierta en abuso del derecho, deben existir ciertos límites impuestos normativamente, que existen en la

legislación internacional, comunitaria y nacional, e impiden al obtentor a que pueda ir mas allá de lo permitido. Por lo tanto, el artículo 490 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos dispone los límites al derecho de obtentor, que principalmente se concentra en actividades realizadas en el ámbito privado, con fines de experimentación, enseñanza o investigación.

De esta manera, el obtentor queda legitimado para impedir actividades sin una autorización previa, sin embargo, debe permitir actividades que contribuyen al interés social. El sistema de la concesión de derechos y la limitación a través de restricciones implica un funcionamiento de manera eficiente, esto va de la mano con el sistema de otorgamiento de licencias y contratos. Las licencias, como se revisó previamente, facultan el uso de la variedad obtenida, a cambio del pago de una remuneración justa con el fin de que se reproduzca y comercialice, que refleja en un beneficio económico para el titular del derecho y también para la persona que ha sido autorizada. Por lo tanto, no se infringe el derecho del obtentor, al otorgar a un tercero una autorización para realizar las actividades concedidas de producción, propagación o introducción en el mercado, manteniendo la efectividad del sistema.

La problemática se da cuando, por un lado, se permite una conducta, y por otro lado se prohíbe la misma. Es decir, el artículo 487 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos establece la protección; sin embargo, el artículo 491 ibídem retira este derecho al obtentor, que va más allá de lo previsto en el artículo 490 del COESC.

En conclusión, entendemos que los límites al derecho se deben disponer y son necesarios, pero en el caso del artículo 491, estas limitaciones no solo permiten el uso de la variedad por otros agricultores, sino que también está permitido el intercambio con el propósito de multiplicación de la semilla, ocasionando una vulneración a él obtentor, donde los derechos que en principio le fueron concedidos, en aplicación de este artículo quedan sin efecto.

Al multiplicar una semilla principalmente podría ocurrir que sean incorporadas al comercio por medio de terceros no autorizados quienes se beneficiarían económicamente de la producción, y en este caso los obtentores no perciben las regalías que les corresponden por ser los titulares del derecho. Y, por lo tanto, se estaría perjudicando al obtentor, y vulnerando sus derechos. (Gianni, 2008, P. 13)

### **3.2.2. Reconocimiento de los derechos de los agricultores en la Ley de Propiedad Intelectual de 1998**

Para comprender de mejor manera las debilidades del COESC, es necesario hacer una comparación con la derogada Ley de Propiedad Intelectual al ser una norma que protegía de mejor manera los derechos del obtentor. Como primer punto, esta ley establecía, al igual que, el COESC, las limitaciones que eran las siguientes: actos realizados en el ámbito privado y sin fines comerciales, con fines de experimentación, y con fines de enseñanza e investigación científica. (COESC, 2016)

Adicionalmente, la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 278, planteaba la obligación del Estado de reconocer a los agricultores el derecho de mantener sus prácticas tradicionales, conservar, mejorar e intercambiar semillas, y facilitar los medios para el desarrollo de una semilla. Esto recae principalmente en semillas silvestres, semillas encontradas, o que hayan sido obtenidas a través de un intercambio, sobre estas se permiten actividades de multiplicación o incluso el mejoramiento de la semilla, bajo la aplicación de procedimientos no especializados, procedimientos locales de comunidades, o sus conocimientos tradicionales, como por ejemplo conocer fechas de siembre de acuerdo al clima, observar condiciones de la naturaleza como la condición del viento, de la humedad o del frío.

Por otro lado, esta disposición de ninguna manera se puede aplicar a una obtención vegetal, que no posee la misma categoría que cualquier otra semilla

de uso común. La semilla se entiende como toda estructura botánica destinada a la reproducción de especies vegetales, dentro de lo que es semilla se encuentra una clasificación que se denomina semilla corriente, aquella que su proceso de producción no es sometido a control por parte de la autoridad. Por otro lado, la obtención vegetal es un producto realizado por el hombre a través de un largo y complejo proceso de investigación. La semilla de una variedad se somete al control y aprobación por parte de la autoridad, siempre que cumpla con los requisitos de novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad. (Simunovic, 1998, p. 29)

Además, en el caso de las semillas, estas son utilizadas por el agricultor mientras que la variedad vegetal es atribuible al obtentor vegetal, que solicita acceder a un derecho de propiedad intelectual a través de un procedimiento administrativo en el que se le otorga un certificado de titular.

Siguiendo la misma línea, existe una diferencia en cuanto a las técnicas de desarrollo, es decir existen los conocimientos tradicionales y la obtención de una nueva variedad desarrollada en un laboratorio, generalmente por científicos. Los conocimientos tradicionales se utilizan a pequeña escala, y se han desarrollado junto con la cosmovisión del agricultor; esto es la manera en la que los campesinos perciben e interpretan a la naturaleza a través de sus creencias, conocimientos y prácticas. Algunas de estas prácticas involucran fechas de siembra y conocer el clima, basado en observaciones de la naturaleza como la dirección del viento, humedad, frío y sol, así como también la interpretación de los ciclos lunares, entre otros. Inclusive en ocasiones los conocimientos se basan en la creencia de santos venerados en la zona. (Sánchez, 2015, p. única)

Por otro lado, la obtención en un laboratorio se utiliza a gran escala y generalmente son procedimientos genéticos. Estos procedimientos se pueden agrupar en 3 grandes bloques, que son la hibridación, mejora genética y transgénesis, y el obtentor puede utilizar el más conveniente o el de su



preferencia. La hibridación es la acción de cruzar sexualmente a dos individuos de distinta composición genética. La mejora genética es la selección genética de plantas para el desarrollo de nuevos cultivos. Finalmente, transgénesis es incorporar uno o varios genes de una planta a otra, estos procedimientos necesariamente se desarrollan en laboratorio con la ayuda de alta tecnología. (ANOVE, 2019, p. única)

La disposición del artículo 278 de la Ley de Propiedad Intelectual es correcta, debido a que existe una distinción entre agricultor, obtentor, semilla, obtención vegetal, prácticas tradicionales y procesos científicos. En el artículo 491 del COESC, se va de las manos al legislador la redacción de este texto confundiendo elementos que son opuestos, por lo tanto, consigue como consecuencia la vulneración de los derechos que ostenta el obtentor por su calidad.

Adicionalmente, la Ley de Propiedad Intelectual proporcionaba una protección provisional a la persona que tenía el interés de obtener la protección. La protección provisional aplicaba para el periodo comprendido desde la presentación de la solicitud hasta la concesión del certificado, de esta manera, el solicitante tenía la facultad de iniciar acciones con el fin de cesar o evitar infracciones o violaciones de derechos durante el período que duraba el registro. Por lo tanto, no había que esperar a la concesión del registro para contar con la protección. Esta figura fue eliminada en su totalidad a partir del año 2016 con el COESC.

En cuanto a los límites que deben existir frente al derecho de obtentor y en referencia a lo límites dispuestos en el actual COESC, mencionamos a Pablo Amat Llombart quien establece que, los derechos de obtención vegetal principalmente tienen una naturaleza económica, y disponen un conjunto de preceptos que permiten compensar al obtentor de la inversión empleada en las actividades de fitomejoramiento. Por lo tanto, los límites también se establecen para salvaguardar los intereses patrimoniales que conlleva el derecho del

obtentor. Es por esto por lo que recordamos las limitaciones impuestas el Convenio de la UPOV, en la Decisión 345 y en el COESC y su importancia. (Amat LLombart, 2007, p. 177)

Respecto a los actos privados con fines no comerciales previstos por el COESC, podemos citar el caso del auto sustento de los agricultores, lo que puede ser equivalente a producir alimentos necesarios para el consumo del campesino y su familia. Sin embargo, esta modalidad no se ve inmersa en la producción de semillas de variedades vegetales. Efectivamente, según un informe de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado del año 2017, se refleja el registro de 290 variedades en el año, de estas, 266 son variedades de flores como las rosas, gerberas, gypsophilias, aster, hypericum y claveles, y solo 24 de ellas son variedades frutales como las uvas, que son registradas a nombre de grandes compañías, nacionales e internacionales. En el caso de que un titular requiera de un agricultor para la explotación de una semilla, se puede otorgar una autorización, donde ambos puedan trabajar en conjunto y puedan generar ganancias. (SCPM, 2017)

Los actos privados que se realicen con fines no comerciales se dan por ejemplo cuando un jardinero, que ha elaborado un pequeño jardín puede reproducir una variedad, siempre que no suministre este material a terceros. De igual manera cabe la producción de la variedad con fines alimentarios para su propio consumo o para las personas a su cargo. Estos límites con fines no comerciales no tienen como finalidad la obtención de beneficios económicos, y por lo tanto no transgreden al obtentor económicamente. (UPOV, 2009, P. 4)

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 490 del COESC, los actos privados, y actos realizados a título experimental, de investigación y enseñanza, se consideran un límite ya que se basan en la ausencia del lucro, al no existir una ganancia económica en actividades de naturaleza experimental. Es decir, los actos experimentales son de naturaleza científica, técnica, docente pero nunca son mercantiles, debido a que no se puede prohibir las investigaciones que se realicen sobre la variedad vegetal protegida. En base a estas limitaciones, no

se vulnera el derecho de exclusiva sobre la explotación de la variedad, sino que se crea un equilibrio entre las facultades otorgadas, y las actividades que un obtentor no puede prohibir al no causar afectación económica, sino que son útiles y necesarias para el bien común. (Amat LLombart, 2007, p. 177)

Por lo expuesto en este capítulo concluimos que, la Ley de Propiedad Intelectual establecía una diferencia entre el obtentor y el agricultor, y por lo tanto estaba permitido el intercambio de semillas entre agricultores. Sin embargo, con el nuevo código, está permitido el intercambio y el uso por parte de agricultores de variedades vegetales, y no de semillas comunes que no adquieren esta calidad. Es decir, el titular de la variedad no se encuentra protegido por la ley, ya que se fijan condiciones por fuera de los límites establecidos por la normativa de propiedad intelectual, de ahí que cualquier acto realizado por un agricultor es permitido. Por último, se considera que, al proteger a las compañías que son los titulares de las variedades se garantizan sus derechos y, por lo tanto, pueden generar una mejora en la económica, con relación a exportaciones, generación de empleo, y la entrada de países como Ecuador en el mercado internacional.

#### 4. CONCLUSIONES

Durante este trabajo, se puede concluir lo siguiente:

El procedimiento del registro de una variedad implica un alto nivel de complejidad, tanto en los recursos que se requieren, el tiempo que implica el desarrollo y el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley. Lo que busca principalmente el obtentor con la protección de la variedad es lograr el retorno de la inversión que se utilizó para lograr este desarrollo, por esto, el derecho de explotación es un derecho exclusivo que le corresponde únicamente al titular de la variedad.

Los beneficios que brindan las variedades vegetales de acuerdo con lo establecido por la UPOV son varios, entre ellos, beneficios económicos: variedades de mayor valor y mayor facilidad de venta, beneficios para la salud: variedades más nutritivas, en el caso de alimentos, o simplemente beneficios estéticos como más plantas ornamentales. En el ámbito económico la producción de variedades vegetales genera empleo para un gran número de personas, aumenta las ganancias tanto para el obtentor como para la persona que explota la variedad y, además resultan de gran importancia para el acceso de los países en desarrollo, como Ecuador, a los mercados y al comercio internacional, impulsando las exportaciones.

Si un tercero desea multiplicar la variedad protegida, debe solicitar la autorización al obtentor de la producción y la puesta en venta a través del otorgamiento de una licencia o contrato de multiplicación. Mediante esta figura el titular del derecho permite que su variedad se reproduzca a cambio del pago de una remuneración razonable. Dentro del ámbito de las licencias puede existir un contrato de multiplicación o una licencia obligatoria, donde no se cede completamente los derechos de exclusiva ya que el titular recibe un pago de regalías. De esta manera los derechos de obtentor no se afectan, y se mantiene la protección.

El COESC genera una antinomia en relación con los derechos otorgados a los obtentores vegetales. Esto debido a que en el artículo 487 se otorgan todos los derechos que le corresponden al obtentor como titular de la variedad, dentro de los que consta prohibir a terceros que sin su consentimiento realicen actividades de producción, artículo que es fundamental para garantizar la protección a los obtentores. Sin embargo, el artículo 491 plantea otras limitaciones al derecho de obtentor y permite que estos mismos actos, es decir, de producción, reproducción y multiplicación se lleven a cabo y el obtentor no lo pueda impedir, dejando al mismo sin ningún derecho. Por esto se concluye que un artículo permite y el otro prohíbe.

Por último, se hizo referencia a la Ley de Propiedad Intelectual, que permitió establecer una clara diferencia entre agricultor, obtentor, variedad y semilla. En la Ley de Propiedad Intelectual se permitía que se realice el intercambio de semillas entre agricultores, y que mantengan sus prácticas tradicionales de siembra. Por otro lado, el COESC permite el intercambio entre variedades, esto no es posible debido a que una semilla no es igual a una variedad, y el agricultor no ostenta los mismos derechos que un obtentor, de esta manera se anula la protección al obtentor en su calidad de titular de un derecho de propiedad intelectual.

## REFERENCIAS

- AMAT LLOMBART, P. (2007). Concepto, Contenido y Límites del Derecho de Obtentor de Variedades Vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre. En: La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Anónimo. (2009). Los privilegios del agricultor y del obtentor. Recuperado el 12 de mayo de 2020 de: <https://www.cronicaeconomica.com/los-privilegio-del-agricultor-y-del-obtentor-14500.htm>
- Antequera, R. (2008). Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos. Chile: Universidad de Chile.
- Antequera, R. (2009). LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS COMO LÍMITES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Recuperado el 25 de mayo de 2020 de: [https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/1-las\\_licencias\\_obligatorias.pdf](https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/1-las_licencias_obligatorias.pdf)
- Arcudia, C. (2014). El Privilegio del Agricultor. Análisis de la Legislación Europea y su Aplicación al Caso Mexicano. Venezuela: Universidad de los Andes.
- Arosemena, F. (2011). Derecho de autor para autores y empresarios. Ecuador: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
- Asociación Nacional de Obtentores Vegetales. (2019). ¿Qué Aporta La Obtención Vegetal?. Recuperado el 28 de abril de 2020 de: <https://www.anove.es/obtencion-vegetal/que-aporta-la-obtencion-vegetal/>
- Bertand, J. (2001). Los impostores de la genética. Barcelona: Península.
- Bobbio, N. (2016). *Teoría General del Derecho, 5ta. Edición*. Bogotá: Editorial Temis
- Bugallo, B. (2019). La propiedad intelectual en el Uruguay. Uruguay: Blogspot
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. (2016). Registro Oficial Suplemento 899 de 09 de diciembre de 2016.

- Convención Americana de Derechos Humanos. (1969). 7 al 22 de noviembre de 1969.
- Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (1991). Publicación de la UPOV No. 221, de 19 de marzo de 1991.
- Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. (1978). Publicación de la UPOV No. 295 de 23 de octubre de 1978.
- Correa, C. (2015). La protección de las obtenciones vegetales para los países en desarrollo - Una herramienta para el diseño de un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales: Una alternativa al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Alemania: APBREBES.
- Decisión No. 345 sobre el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. (1993). Gaceta Oficial 42, de 29 de octubre de 1993.
- Delia, L. (2005). Derecho de Autor y Derechos Conexos. Buenos Aires: Unesco-Cerlalc- Zavalía
- Fernández de Gorostiaza, M. La biotecnología aplicada a la agricultura. Madrid: Sociedad Española de Biotecnología, 2000, p. 184
- García Máñez, E. (2006). Introducción a la lógica jurídica. México: Editorial Colofón
- García, A. (2016). El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del producto de su cosecha con fines de propagación: agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en los EE. UU. España: Universidad de Santiago de Compostela.
- Gianni, C. (2008). Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor. Ginebra: Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
- Hitter, J. (2009). Control de constitucionalidad y convencionalidad. México: Estudios Constitucionales.
- Jördens, R. (2010). Ventajas de la protección de las variedades vegetales. Recuperado el 15 de julio de 2020 de: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2010/03/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/03/article_0007.html)
- Ley de Propiedad Intelectual. (1998). Registro Oficial 320 de 19 de mayo de

1998.

- Martínez, Aurora. (Última edición:20 de abril del 2020). Definición de Taxonomía. Recuperado el 23 e abril de 2020, de: <https://conceptodefinicion.de/taxonomia/>
- Metke Méndez, R. (2001). Lecciones de Propiedad Industrial. Colombia: Editorial Diké.
- Morales, J. (2010). Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica. San José: Universidad de Costa Rica.
- Nash, C. (2012). Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Chile: Recepción y aplicación en el ámbito interno. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos- Universidad de Chile
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2016). Marcas y nombres comerciales. Recuperado el 29 de julio de 2020 de: [https://www.oepm.es/es/signos\\_distintivos/nombre\\_comercial/](https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/nombre_comercial/)
- OMPI. (2016). La OMPI por dentro. Recuperado el 10 de abril de 2020 de: <https://www.wipo.int/about-wipo/es/>
- Ortega, F. (2010). El "privilegio del agricultor" y la protección al mejoramiento vegetal. Chile: IniaTierra
- Plant Variety Protection Act. (2004). Acta 22 de 1 de julio de 2004.
- Robledo, P. (2010) El alcance del derecho del obtentor. Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Rodríguez García, C. (1990). Una Nuevo Sistematización Jurídica de las Propiedades Especiales. España: Editorial Dykinson.
- Sánchez, J. (2015). Conocimiento tradicional en prácticas agrícolas en el sistema del cultivo de amaranto en Tochimilco, Puebla. Recuperado el 30 de julio de 2020 de: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1870-54722015000200007](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722015000200007)
- Sánchez, O. (2000). El Privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000". Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch.
- Sherwood, R. (1995). *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.



- Superintendencia de Control de Poder de Mercado. (2017). Informe No. SCPM-IAC-DNEM-054 2017 de 28 de diciembre de 2017.
- Tavernini, L. (2014). ¿Que es el fitomejoramiento? ¿Cómo funciona?. Recuperado el 03 de abril de 2020 de: <http://agriculturers.com/que-es-el-fitomejoramiento-como-funciona/>
- Tobón, N. (2015). Derechos de autor para creativos. Bogotá: Editorial Ibáñez.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (10 de mayo de 2011). PROCESO 166-IP-2011. [MP. José Vicente Troya Jaramillo ]
- Tribunal Supremo de Justicia, Sala Segunda. (25 de junio de 2015). Sentencia C-242/14. [ MP. C. Lycourgos]
- Troya, E. (2020). Temas sobre Obtenciones Vegetales/ Entrevistado por María Camila Pérez. Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales (SENADI).
- UPOV. (2002). Introducción General al Examen de la Distinción, Homogeneidad y la Estabilidad y a la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales. Ginebra: UPOV.
- UPOV. (2002). Introducción General al Examen de la Distinción, Homogeneidad y la Estabilidad y a la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales. Ginebra: UPOV
- UPOV. (2005). Informe de la UPOV sobre el impacto de la protección de las obtenciones vegetales. Recuperado el 12 de julio de 2020 de: [https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov\\_pub\\_353.pdf](https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_353.pdf)
- UPOV. (2009). Notas explicativas sobre las excepciones al derecho de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Recuperado el 12 de junio de 2020 de: [https://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov\\_exn\\_exc.pdf](https://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_exc.pdf)
- UPOV. (2011). Preguntas frecuentes. Recuperado el 28 de abril de 2020 de: <https://www.upov.int/about/es/faq.html#header>
- UPOV. (2020). Reseña sobre la UPOV, publicación no. 437. Recuperado el 12 de julio de 2020 de: [https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov\\_pub\\_437.pdf](https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_437.pdf)

- Vargas-Chaves, I. (2012). Derecho e innovación ambiental. Bogotá: Universidad del Rosario
- Villacis, H. (2018). El control de convencionalidad y su aplicación en Ecuador. Ecuador: Universidad San Gregorio de Portoviejo.
- Zita, A. (2018). Genotipo y fenotipo. Recuperado el 24 de abril de 2020 de: <https://www.diferenciador.com/genotipo-y-fenotipo/>

