

ESTUDIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO MEDIO DE TUTELA DEL DERECHO DE OBTENTOR EN CHILE

STUDY ON THE APPLICABILITY OF INDUSTRIAL PROPERTY LAW AS A MEANS OF PROTECTION OF PLANT BREEDER'S RIGHTS IN CHILE

Saldaña-Villoldo, Benjamín*

RESUMEN

En el trabajo se aborda la falta de previsión de acciones civiles en defensa del derecho de obtentor en la Ley n.º 19342. Se analiza de forma crítica la aplicación de la acción reivindicatoria en favor del titular del derecho en esta materia, otorgándole la propiedad de las plantas reproducidas sin autorización. Se estudia la naturaleza del derecho de obtentor y la funcionalidad de las acciones para su defensa. Dicha naturaleza no se corresponde con un derecho de propiedad, sino con la facultad exclusiva de autorizar actos de propagación de la variedad. Ello se constata desde el trámite de aprobación de la ley vigente. No resulta adecuado aplicar a esta materia el derecho de autor y los derechos reales. Se postula que las lagunas existentes en la Ley n.º 19342 deben integrarse con el artículo 106 y concordantes de la Ley n.º 19039, dada la analogía de régimen jurídico con las patentes. Las notas explicativas de UPOV y la legislación proyectada en Chile sobre derechos de obtentor, señalan un régimen de acciones distinto a la acción reivindicatoria, pero coincidente con el previsto en la Ley de Propiedad Industrial.

105

* Profesor contratado Doctor en la Universidad de Valencia. Profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirección postal: Departamento de Derecho Mercantil (Universidad de Valencia), avenida Tarongers s/n, CP 46022-Valencia (España). Correo electrónico: benjamin.saldana@uv.es. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8251-9399>

Recepción: 2023-09-28. Aceptación: 2023-11-28.

PALABRAS CLAVE: derecho de obtentor; acción reivindicatoria; propiedad industrial; UPOV

ABSTRACT

The paper is concerned with the lack of regulation of civil actions in defense of the breeder's right in Law No. 19342. It critically analyzes the claiming action in favor of the holder of the right in matters of breeder's right and grants him the ownership of the plants. The nature of the breeder's right and the purpose of the defense actions are studied. This legal nature is not that of a property right, but is an exclusive power to authorize acts of multiplication of the protected variety. This has been observed since the approval of the current Law. In our opinion, it is not correct to apply copyright and property rights to this matter. The study considers that the gaps in Law No. 19342 should be filled by means of article 106 and concordant articles of Law No. 19039 due to their similarity with patents. The explanatory notes of UPOV and the future legislation in Chile on plant breeder's rights point to a system of actions different from the claiming action, but similar to the Industrial Property Law.

106

KEYWORDS: breeder's right; action for recovery ownership; industrial property rights; UPOV

INTRODUCCIÓN

El sistema de protección del derecho de obtentor en Chile, como es sabido, se asienta en la actualidad sobre la ley que regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales (Ley n.º 19342), encontrándose todavía pendiente la aprobación del nuevo marco legal que permita al país adaptar su normativa al Acta UPOV de 1991. Lo cierto es que, tras la paralización en sede parlamentaria de la norma que había de derogar la ley vigente¹, el texto en vigor sigue siendo el de la referida ley, que data

¹ Los problemas habidos para la adhesión de Chile al Acta UPOV 1991 han sido diversos, incluyendo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad que fue desestimado por el Tribunal Constitucional véase Senadores, requerimiento de inconstitucionalidad sobre CUPOV (2011). En mayo de 2011, el Convenio UPOV 1991 había sido aprobado por el Congreso y posteriormente, en mayo del año 2013, fue aprobado el Convenio UPOV 1991 y promulgado por decreto n.º 18 del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero quedando pendiente su publicación al no haber sido aprobada la norma que debía derogar la Ley n.º 19342. Sobre los detalles del trámite legislativo véase OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (2014), p. 21 y ss.

del año 1994, y cuya base es el Acta UPOV de 1978. La aprobación de la nueva legislación sobre la materia no parece inminente².

El presente estudio se centra en una de las principales carencias del régimen vigente, esto es, la ausencia de previsión legal sobre las acciones civiles por infracción del título de protección de una variedad vegetal. La Ley n.º 19342 define en qué consiste el derecho de obtentor (artículo 3), y prevé lo que denomina “delitos y sanciones” en sus artículos 44 a 46. Sin embargo, el legislador no hace ninguna referencia en orden a cuáles son las acciones civiles con las que contaría el titular de la variedad vegetal protegida para la defensa de su derecho, por lo que habría de integrarse este importante aspecto del estatuto jurídico del obtentor, acudiendo a la normativa de aplicación con carácter supletorio o, bien, realizando una integración analógica desde otra norma. La forma técnicamente más adecuada para ello es una cuestión que no se aborda en este trabajo.

Los problemas derivados de esta situación tuvieron reflejo en la sentencia de la Corte Suprema (primera sala) de 24 de diciembre de 2015, en relación con la variedad de ciruela denominada “constanza”. La citada resolución acabó resolviendo la *litis* y tutelando los derechos del obtentor de la citada variedad mediante la aplicación de la figura de la acción reivindicatoria, siendo objeto de debate en el procedimiento también la materia de la accesión, ambas, instituciones previstas en el *Código Civil*. La resolución de este asunto desde dichas coordenadas, ajenas a la propiedad industrial, muestra los problemas derivados de la carencia regulatoria apuntada y sitúa los términos del debate en un plano ajeno al derecho de obtentor, generando, consecuentemente, una evidente inseguridad jurídica.

La solución apuntada basada en el derecho civil no resulta satisfactoria, dado que integra el estatuto jurídico del obtentor (acciones civiles), mediante una figura propia de los derechos reales (derecho de propiedad)³, distantes, en gran medida, al objeto y naturaleza del derecho de obtentor y a las normas sobre propiedad industrial. Se pretende demostrar que la laguna existente en la Ley n.º 19342 en relación con el citado aspecto habría de integrarse con el régimen de acciones previsto en la Ley n.º 19039 de Pro-

² En virtud del Acuerdo de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos en el año 2003, Chile asumía el compromiso de ratificar o adherirse a UPOV 1991 antes de enero de 2009 (artículo 17.1.3). En el mensaje de la Presidenta de la República, con ocasión del inicio del proyecto de acuerdo para aprobar el convenio UPOV 1991 en marzo de 2009, se menciona el citado compromiso con Estados Unidos, además del existente en este sentido con Japón, por el que ambas partes deberían adherirse al Acta 1991 de UPOV antes del 1 de enero de 2009.

³ La cuestión de la naturaleza del derecho de obtentor es especialmente relevante, siendo ya objeto de atención durante la tramitación parlamentaria de la ley vigente. En relación con ello véase el documento en BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE (1994), pp. 5-6 y 64-65.

piedad Industrial. Con ello, decaería la necesidad de recurrir en esta sede a la aplicación del régimen de la acción reivindicatoria, resultando igualmente innecesario acudir a la aplicación analógica de la Ley n.º 17336.

En consecuencia, constituye una parte central del estudio el análisis de la referida jurisprudencia chilena, por cuanto ello proporciona los argumentos sobre los que construir la primera hipótesis de trabajo: la conveniencia y viabilidad de aplicar en esta sede las normas de propiedad industrial en detrimento del derecho de autor y del *Código Civil*. Respecto de las concretas acciones civiles en defensa del obtentor, se pretende reflejar la existencia de un tipo de acciones civiles con un contenido específico y común para los distintos tipos de propiedad industrial. Este hecho, a la postre, se refleja en el ordenamiento jurídico chileno (tanto en el vigente como en el proyectado), así como en otros ordenamientos.

Con este objetivo, se analiza el encaje y significación de la exclusión de las obtenciones vegetales de la Ley de Propiedad Industrial de Chile, en relación con la normativa internacional (Convenio UPOV y ADPIC) y por contraste con el ordenamiento de la Unión Europea y España sobre esta materia. Con la intención de que el trabajo pueda aportar una lectura crítica, a la vez que constructiva, desde el análisis de la jurisprudencia que en Chile se ha ocupado de esta cuestión, se estudia la delimitación del régimen de las obtenciones vegetales respecto de los derechos de autor, como elemento relevante en orden a valorar el régimen de integración de la normativa sobre obtenciones vegetales.

El análisis propuesto también se ocupa de la normativa proyectada en Chile sobre obtenciones vegetales y las notas explicativas de UPOV sobre esta materia, en las que se plantea un sistema de acciones civiles análogo al previsto en la norma vigente en materia de propiedad industrial (artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial chilena).

I. NOTAS ESENCIALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES VIGENTE EN CHILE Y EN LA LEGISLACIÓN PROYECTADA

1. *El derecho de obtentor desde la Ley n.º 19342*

De acuerdo con la UPOV⁴ (situación a fecha 25 de abril de 2023), en relación con la adhesión de los Estados a las distintas versiones del Convenio

⁴ La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). Fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991, véase www.upov.int/portal/index.html.es [fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023].

Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Chile figura como Estado miembro desde el 5 de enero de 1996, constando su adhesión al Acta de 1978. Los postulados esenciales de la citada Acta UPOV se reflejan en la Ley n.º 19342⁵.

Como aspectos más relevantes de dicha norma, cabe destacar la configuración del núcleo del derecho del obtentor como un derecho exclusivo y excluyente (*ius prohibendi*), por el que se reserva al titular la facultad exclusiva de autorizar el uso con fines reproductivos de la variedad vegetal. Conforme a ello, tal derecho solo se proyecta sobre el material reproductor, reconociéndose determinadas limitaciones al mismo. Por lo que se refiere a los presupuestos de registro (artículo 8 y siguientes), se corresponden con las exigencias previstas en el artículo 6 del Convenio UPOV 1978. En última instancia, dentro de los rasgos más significativos de la normativa vigente, hay que señalar el establecimiento de la tradicional y significativa limitación al derecho del obtentor, que es el denominado “privilegio del agricultor” recogido en el último párrafo del artículo 3 de la Ley n.º 19342.

En relación con la importante cuestión de la protección del titular del derecho en el periodo comprendido entre la solicitud de registro de la variedad y la concesión del título de protección, prevista en el artículo 7 del Acta UPOV de 1978 (protección provisional), la ley chilena no contempla exactamente dicha posibilidad. La norma se ciñe, en este aspecto, al plazo mínimo de duración de la protección previsto, de dieciocho años para vides y árboles y quince años para las demás especies (artículo 8 del CUPOV y artículo 11 Ley n.º 19342). No obstante, deben mencionarse las particularidades en esta materia del régimen chileno, dada la previsión en el artículo 33 de la ley vigente. Aquí, la normativa del país tiene una especialidad importante, con la posibilidad de ordenar la inscripción provisional de la variedad, lo que comportará la expedición del título correspondiente y, lo que es más significativo, que el citado título provisional ampare al solicitante con los derechos establecidos en el artículo 3 de la ley (derecho del titular de autorizar los actos propagativos de la variedad como se ha referido). El legislador añade, no obstante, que, si al titular de un derecho provisional se le concediere después la protección definitiva, el periodo de esta última se contará desde la fecha de la inscripción provisional.

Siguiendo lo previsto en el artículo 5 del Acta UPOV de 1978, el artículo 3 de la Ley n.º 19342 limita los derechos del obtentor a los actos propagativos de la variedad, por lo que el legislador no acogió la posibilidad prevista en el artículo 5.4 del Acta UPOV, que permitía a los Estados ampliar el derecho del obtentor hasta el producto comercializado respecto

⁵ Sobre el estado de la normativa en Chile, antecedentes y legislación proyectada véase MORONI (2014), pp. 327-346.

de determinados géneros o especies. Así, en el citado artículo 3, se observa el tradicional elenco de operaciones relativas al material de multiplicación cuyo monopolio temporal se confiere al titular del derecho. Este *ius prohibendi* se proyecta tanto sobre las actividades agronómicas de multiplicación (producción de material reproductor) como sobre los negocios jurídicos con dicho material (venta, oferta, comercialización, exportación, importación, etc.), y alcanza a todos los géneros y especies botánicos, de forma que todos ellos pueden quedar sujetos a la autorización del titular del derecho⁶.

Pese al interés de todos estos aspectos, el presente trabajo se limita al estudio del derecho de obtentor en relación con las acciones civiles ante la infracción del mismo, de modo que se alcance alguna conclusión en este sentido y valorar críticamente el estado de la cuestión en Chile. Hecha la anterior acotación del objeto de estudio, se aborda la falta de previsión de acciones civiles por infracción en la Ley n.º 19342 y las posibilidades para integrar dicha laguna, en orden a conseguir la adecuada tutela de este derecho cuyos rasgos esenciales acabamos de exponer.

2. Falta de previsión de acciones civiles específicas en defensa del derecho de obtentor

110

Por lo que se refiere a los remedios legales civiles en defensa del derecho del titular de la variedad vegetal, es donde se encuentran en la actualidad las principales dificultades en el sistema chileno⁷. Para el análisis de esta cuestión se parte del Acta UPOV 1978, donde se observa una gran indefinición en este aspecto, ya que la norma internacional no detalla las herramientas legales o acciones específicas que cada Estado debe implementar a tal efecto. El convenio reconoce y garantiza un derecho de obtentor (artículo 1) que se circunscribe a la necesidad de autorización respecto de las actividades propagativas de la variedad protegida (artículo 5). Pero se limita a señalar en relación con ello en su artículo 30.1 que:

“Cada Estado de la Unión adoptará todas las medidas necesarias para la aplicación del presente Convenio y, especialmente: a) preverá los recursos legales apropiados que permitan la defensa eficaz de los derechos previstos en el presente Convenio [...]”.

⁶ La ley estaría indicando una serie de facultades que confiere al titular del derecho, pero sin llegar a definir estrictamente lo que puede entenderse como derecho del titular de la variedad vegetal protegida. En este sentido, véase CONCHA (2019).

⁷ De esta importante cuestión ya se ha hecho eco la doctrina chilena. Al respecto véase CONCHA y PARRA (2022), pp. 157-187; PEÑAILILLO y CONCHA (2023), pp. 15-36; CONCHA (2019).

De ello se infiere, en primer lugar, que, en esta materia, la Ley n.º 19342 no estaría incumpliendo, en rigor, ningún aspecto sustantivo del CUPOV 1978, por el hecho de no prever acciones civiles específicas en defensa del derecho de obtentor. Los referidos “recursos legales adecuados para la defensa del derecho de obtentor” en el ordenamiento chileno comprenderían, en consecuencia, en primer lugar, la protección penal⁸ y de derecho administrativo sancionador que dispensan los artículos 44 a 46 de la ley, y que comprenden las normas de desarrollo sobre régimen sancionador previstas en la ley sobre el Servicio Agrícola y Ganadero.

Sin embargo, desde el punto de vista civil, la protección del titular de la variedad habría de buscarse extramuros de la citada Ley n.º 19342, lo que ha suscitado importantes problemas en orden a identificar con qué parte del ordenamiento jurídico chileno debe integrarse la acción o sistema de acciones civiles en esta materia⁹. Con todo, no cabe afirmar que se carezca de reglas aplicables o que las mismas sean necesariamente insuficientes en esta materia, sino que el completo panorama de protección del titular se integra desde distintos cuerpos normativos y que, respecto de la tutela civil, no se halla comprendido en su totalidad en la ley sobre protección de las obtenciones vegetales.

La situación descrita no es la más conveniente para la defensa del derecho de obtentor, en primer lugar, porque es en una ley especial donde el

⁸ La previsión de la conducta infractora en sede de obtenciones vegetales como infracción penal además de como ilícito civil se da en otros ordenamientos, como el español, donde ha suscitado problemas de delimitación, a causa de la cercanía de las conductas infractoras. En este sentido, el artículo 274.4 del *Código Penal* español establece: “Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación nacional o de la Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales. Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el párrafo anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad”. Se observa, a modo de ejemplo, la proximidad de este tipo penal con la redacción del artículo 94.2 del reglamento CE núm. 2100/94.

⁹ Constituye una buena muestra de esta dificultad en orden a identificar las acciones civiles que puede esgrimir el titular de la variedad en defensa de su derecho, el asunto del que trae causa la sentencia G.P.A.A. y otro con F.A., M. y otros (2015), iniciado y resuelto mediante el ejercicio de una acción reivindicatoria, y siendo uno de los objetos centrales del debate el derecho de accesión respecto de los árboles reproducidos sin licencia, así como la consideración sobre la aplicación al asunto de la Ley n.º 17336, de 1970. Si bien se postula la aplicación supletoria de la Ley n.º 19039, de 1991, además de las distintas fundamentaciones jurídicas recogidas en la indicada sentencia, cabría reflexionar sobre la aplicación, en su caso, a este tipo de supuestos, del régimen de responsabilidad civil extracontractual (delitos y cuasidelitos, título xxxv del *Código Civil*) como norma de integración de esta laguna legal.

legislador debiera incluir un aspecto tan relevante como el tipo de responsabilidad civil bajo el que habrá de responder el infractor. Al margen de la descripción de la conducta, que origina la tipicidad penal (artículo 44), en el ámbito civil, la ley chilena no especifica si el infractor debe responder en supuestos de infracción del título de protección de la variedad por negligencia, negligencia leve o, por el contrario, si cabe imputar responsabilidad objetiva por el mero hecho de multiplicar la variedad sin licencia. Esta cuestión, que afecta al contenido material del derecho del titular de la variedad protegida, queda indeterminada y deberá ser integrada con base al régimen que supletoria o analógicamente se utilice para establecer la responsabilidad civil derivada de la ley sobre derechos de obtentor.

Por lo tanto, la carencia de acciones civiles es relevante, dado que no solo priva a los interesados de un cauce procesal identificable y específico para obtener la reparación de su derecho, sino que, además, implica la no previsión normativa de un sistema específico de imputación de responsabilidad al infractor en esta sede. Dado el especial objeto de protección que configura la obtención vegetal, que es autorreproducible de forma ilimitada desde una sola planta, resulta muy sencilla la propagación no autorizada de la variedad. Dicha circunstancia, unida a la diversa y especial casuística de infracciones en cuanto a sujeto, tiempo de la infracción, etc., parece que aconseja prever legislativamente los distintos grados de culpa con los que se hará responsable a los sujetos infractores.

Esta importante cuestión puede quedar ahora solo esbozada, si bien se ilustra de forma clara a tenor de la previsión de los artículos 94 y 95 del reglamento CE 2100/94 sobre protección comunitaria de las obtenciones vegetales. En dichos preceptos de la normativa europea (conforme con el Acta UPOV de 1991), como punto de partida, se establece un sistema de responsabilidad civil objetiva, esto es, sin necesidad de concurrencia de culpa en el sujeto, respecto de los actos de multiplicación realizados tanto en el periodo de protección provisional (artículo 95) como en el caso de actos posteriores al otorgamiento del título de protección (artículo 94.1). En tales supuestos, basta la mera realización de actos que estén sometidos a la autorización del titular de la variedad sin su consentimiento para que nazca la obligación de indemnizar si los actos se realizaron en protección provisional (artículo 95) o, bien, se genere la obligación de indemnizar y, además, de eliminar las plantas multiplicadas sin autorización en caso de que ya estuviera vigente el título de protección (artículo 94.1). Asimismo, conforme con el artículo 94.2 del citado reglamento, si una vez concedido el título, se producen actos infractores que se hayan cometido de forma deliberada o por negligencia, además, deberá indemnizarse al titular del “perjuicio resultante”, añadiéndose que en caso de negligencia leve podrá reducirse el derecho de reparación sin que pueda, no obstante, ser inferior a la ventaja obtenida por la persona que cometió la infracción.

Lo relevante de estos preceptos, para lo que ahora interesa, es que el legislador comunitario establece una graduación en el sistema de responsabilidad civil¹⁰. Partiendo de una responsabilidad civil objetiva, establece determinados supuestos “agravados” de responsabilidad civil en atención al mayor o menor grado de culpabilidad imputable a la conducta del sujeto infractor.

*3. El referente de las acciones civiles previstas
en el proyecto de reforma del derecho de obtentor en Chile
en relación con el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial*

En el proyecto de la nueva ley en Chile, llamado a derogar la vigente Ley n.º 19342, se recogía un sistema de acciones civiles en defensa del derecho del obtentor análogo al previsto en la actualidad en la Ley de Propiedad Industrial. En relación con la conexión de la Ley n.º 19039 con los derechos del titular de la variedad vegetal, cabe destacar la dificultad que para su aplicación analógica en esta sede implica el tenor literal de sus artículos 1 y 37 [b]. Dicha ley posee un régimen común de acciones civiles, dentro del título x, dedicado a la observancia de los derechos de propiedad industrial. Esta cuestión resulta de extraordinario interés para el objeto de estudio, puesto que da muestra de que el legislador en Chile ha considerado oportuno habilitar un sistema general y común de acciones civiles para las distintas figuras de propiedad industrial.

Cabe entender que el legislador considera apropiado para la protección de este tipo de derechos determinadas pautas comunes, que su titular podrá activar a través de un proceso civil (artículo 106 de la Ley n.º 19039) y que le permitirían instar la cesación de los actos que violen su derecho, solicitar la indemnización de daños y perjuicios, medidas tendentes a evitar que prosiga la infracción y la publicidad de la sentencia. Desde un punto de vista procesal, la especial naturaleza de los derechos de propiedad industrial ha motivado su tramitación mediante el procedimiento sumario (artículo 107), así como la previsión de unas medidas precautorias y preliminares específicas (artículos 112, 113). Asimismo, en el ámbito sustantivo relativo a la reparación del titular del derecho, el artículo 108 de la Ley n.º 19039 establece un régimen específico por el que el demandante puede elegir entre diversos mecanismos indemnizatorios.

De lo dicho cabe, ahora, inferir tres postulados. En primer lugar, la existencia de un régimen sustantivo y procesal específico común, en materia

¹⁰ Aunque la redacción del artículo 94 del reglamento CE 2100/94 no es lo didáctica que hubiera sido deseable, la doctrina ha reconocido este sistema de responsabilidad civil del reglamento comunitario con la graduación de la culpa que se ha expuesto. En este sentido véanse: GARCÍA (2020), pp. 643 y 511-514; GALCO (2017), pp. 1036 y 1038. Asimismo, en este sentido, véase la sentencia Audiencia Provincial de Granada, sección 3ª (2021).

de acciones civiles, en defensa de los derechos de propiedad industrial. Por otro lado, dicho sistema de acciones es coincidente en lo esencial con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual (artículo 85 B). Esta premisa dimana del especial objeto de protección sobre el que recae la propiedad industrial, en el que resulta relevante la rapidez y eficacia del sistema en orden a paralizar los actos infractores e impedir que pueda seguir cometiéndose la violación del derecho. Este régimen de acciones civiles atiende a la interdicción de los actos infractores y a la indemnización del titular del derecho. En segundo término, no existe, en consecuencia, en la Ley de Propiedad Industrial, un tratamiento sobre los objetos fabricados por el infractor similar al de la acción reivindicatoria, previsto en el artículo 890 y correlativos del *Código Civil*. Ello implica una diferencia cualitativa en el régimen de protección civil al titular del derecho en la Ley de Propiedad Industrial respecto del *Código Civil*. Por último, en tercer lugar, si se concluye que los derechos del titular de la obtención vegetal forman parte del ámbito de la propiedad industrial, pese a la redacción de los artículos 1 y 37 de la Ley n.º 19039, cabría sostener que, teniendo en cuenta tal naturaleza, la carencia de un sistema de acciones civiles en la Ley n.º 19342 habría de integrarse por la vía del artículo 106 y correlativos de la Ley n.º 19039 de Propiedad Industrial como régimen común en esta parte del ordenamiento.

114

La imbricación del derecho de obtenciones vegetales con los citados preceptos de la Ley n.º 19039, en cuanto al sistema de acciones civiles, se refuerza si se tiene en cuenta la legislación proyectada en Chile en esta materia. En el proyecto de ley que regularía los derechos sobre obtenciones vegetales y derogaría la Ley n.º 19342 se contiene una arquitectura de las acciones civiles pareja a la que ha sido expuesta. El proyecto de ley parte del reconocimiento de una carencia en el plano de las acciones civiles, señalando en el número 12 de su parte explicativa que se otorga lo que denomina “acción civil” ante supuestos de vulneración de la ley, lo cual después se desarrolla en los artículos 52 a 55 del proyecto. En la regulación de esta vía civil en defensa del derecho de obtentor se aprecia una evidente coincidencia respecto de lo que se ha apuntado de la Ley de Propiedad Industrial. De esta forma, en el artículo 52 del proyecto se establece que el titular podrá demandar por la vía civil la cesación de los actos en infracción de su derecho, solicitar una indemnización y la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción. A tenor de la normativa procesal (artículos 53 y 55 del proyecto) las acciones se derivan al procedimiento sumario y se establece la posibilidad de adoptar medidas cautelares y probatorias¹¹.

¹¹ Esta iniciativa legislativa fue el denominado Proyecto de Ley que pretendía regular los derechos sobre obtenciones vegetales y derogar la Ley n.º 19342, el cual no fue aprobado y cuyo texto se extrae del Mensaje n.º 453-356 de la Presidencia de la República, de fecha 22 de diciembre de 2008.

II. LA DEFENSA DEL TITULAR DE LA VARIEDAD VEGETAL
DESDE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA.
REFERENCIA AL CASO DE LA VARIEDAD PROTEGIDA “CONSTANZA”

1. *El derecho de exclusiva del obtentor
como ius prohibendi frente al derecho de propiedad*

Se considera que la integración de la defensa civil del derecho de obtentor mediante la acción reivindicatoria no resulta satisfactoria. La interpretación del *ius prohibendi* del titular como un derecho de propiedad o dominio se aleja de la naturaleza de este tipo de derecho¹². Este aspecto ya se puso de relieve desde la tramitación legislativa de la vigente Ley n.º 19342 en los años noventa del pasado siglo, suponiendo dicha ley la superación de un sistema basado en el derecho de propiedad que era el previsto en el decreto ley del año 1977 en esta materia.

La cesión de la propiedad de los objetos resultantes de la infracción en este contexto puede presentarse, en su caso, como una herramienta puntual y accesorio, pero no como el eje básico del derecho de obtentor. Puede citarse como ejemplo, en sede de patentes, la Ley 24/2015 española, que en su artículo 71.1 [d] permite la atribución de la propiedad de los objetos embargados. Sin embargo, ello no sustituye al núcleo esencial del derecho de patente que sigue siendo el previsto en su artículo 59 (derecho de exclusiva o *ius prohibendi*), sino que es un remedio instrumental respecto de aquel. El carácter accesorio de la atribución de la propiedad de los objetos embargados se constata por el hecho de que el mismo se plantea como una herramienta para asegurar o alcanzar la correcta indemnización de los daños y perjuicios al titular de la patente, pero no como el núcleo primario del derecho de patente. Además, el titular deberá compensar el exceso, si la concesión de la propiedad de los objetos excede del importe de la indemnización que le correspondiere.

Pero los objetos fabricados con base a una patente difieren en su naturaleza de las plantas, que están consolidadas en su ubicación física en una determinada finca agraria. Por ello, teniendo en cuenta la funcionalidad o utilidad que proporciona el otorgamiento de la propiedad al titular de la variedad protegida sobre las plantas y sus frutos, dicha opción presenta una operativa compleja y costosa para dicho titular respecto de plantaciones que están ubicadas y consolidadas en fincas ajenas. Por otro lado, la conju-

¹² En contra de esta opinión se ha mostrado CONCHA (2019). Considera este autor que el derecho del obtentor es de carácter real, consistiendo en el derecho exclusivo de explotación de la variedad vegetal, lo cual permitiría *a priori*, como alternativa, integrar las lagunas de su régimen jurídico con las normas sobre los derechos reales o, bien, con las normas especiales de ordenamientos análogos de propiedad intelectual e industrial.

gación de la ley de obtenciones vegetales desde los ejes de los derechos de autor no ayuda a la correcta calificación de los derechos de obtentor que tienen, sin embargo, una gran analogía con los derechos previstos en la Ley n.º 19039 sobre Propiedad Industrial.

A todas estas cuestiones se hace referencia a continuación, sobre la base de la jurisprudencia que en Chile se ha ocupado de este asunto, esto es, en mayor medida, la sentencia de la Corte Suprema (sala civil) de 24 de diciembre de 2015 (CL/JUR/7990/2015) y las sentencias que de la misma traen causa.

2. Antecedentes.

Interpretación de la Ley n.º 19342 sobre la base del derecho de autor como presupuesto para la viabilidad de la acción reivindicatoria

El procedimiento judicial objeto de análisis, dada su relevancia, ya ha sido estudiado por la doctrina chilena¹³, teniendo su origen en el ejercicio por el titular de la variedad vegetal protegida “constanza” de una demanda de acción reivindicatoria. El demandante reclamaba con ello la propiedad sobre las plantas y frutos de dicha variedad y, en su caso, sobre el producto de su comercialización. En el fallo de primera instancia, confirmado por la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 14 de mayo de 2014, se reconoce el derecho de propiedad del demandante sobre la variedad vegetal, lo que le permite estimar dicha acción reivindicatoria prevista en el artículo 890 del *Código Civil* chileno, puesto que el actor cumpliría con lo previsto en el artículo 893 del mismo cuerpo legal¹⁴. Conforme con este último precepto, el titular de la variedad protegida tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa.

En la indicada resolución, dictada en segunda instancia, se reconoce la cualidad de dueño de la variedad al demandante, lo cual dimanaría del tí-

¹³ CONCHA y PARRA (2022), pp. 157-187; CONCHA (2019); PEÑAILILLO y CONCHA (2023), pp. 15-36.

¹⁴ Conforme a lo recogido en los antecedentes de la sentencia G.P.A.A. y otro con F.A., M. y otros (2015), el fallo de la sentencia de primera instancia (segundo Juzgado Civil de Talagante) en este asunto fue del siguiente tenor: “1) se condena a M.J. y a Soc. A.U.L. a restituir a los actores la totalidad de los árboles, frutos, y material genético de la variedad Constanza que mantienen plantados en el predio Santa Isabel, actual Chacra Santa Adriana, correspondiente a 12 hectáreas, compuestas de 9.000 árboles de la variedad Constanza; 2) se condena solidariamente a M.J. y a Soc. A.U.L. a pagar a los actores la suma de US\$1.891.512 por los dineros percibidos como consecuencia de la comercialización de ciruelas de la variedad Constanza entre los años 2004 a 2007, de acuerdo a lo establecido en el artículo 898 del Código Civil; 3) se condena solidariamente a J., y a la S.F. y V. a restituir a los actores la suma de US\$2.499.498, por los dineros percibidos como consecuencia de la comercialización de ciruelas de la variedad Constanza entre los años 2008 a 2011, de acuerdo a lo establecido en el artículo 898 del Código Civil”.

tulo de protección vigente expedido por el Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero. El tribunal identifica el derecho del obtentor con un tipo de propiedad especial, como es la propiedad intelectual, lo que le conduce a la aplicación de los artículos 1 y 17 de la Ley n.º 17336. Con anterioridad, la sentencia cita el numeral 25 del artículo 19 de la Constitución de Chile (considerandos 15.º a 18.º). En la resolución se cita el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto:

“Los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra”.

Así como el artículo 17 de la citada norma en cuanto refiere:

“el derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa e indirectamente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros”.

Se añade que esta última disposición es concordante con la Ley n.º 19342 sobre nuevas variedades vegetales y los derechos que se confieren al obtentor de la variedad. Esta premisa le permite después a la Corte de Apelaciones en los considerandos 19.º a 20.º sentar las bases para la estimación de la acción reivindicatoria. Considera para ello que el demandante tiene derecho de propiedad sobre la variedad vegetal creada, pudiendo prohibir su aprovechamiento sin autorización. De ello se infiere que puede ejercitar la acción reivindicatoria del artículo 890 del *Código Civil* al ostentar la calidad que exige el artículo 893 del mismo. De este modo, el titular puede extender su derecho a:

“la producción del material, la multiplicación de dicha variedad, a impedir sin su autorización la venta, oferta o exposición a la venta de ese material y a la comercialización, importación o exportación del mismo”.

La cualidad de dueño de la variedad del demandante, según la resolución, hace su dominio extensivo a los frutos y productos que emanen de la reproducción de la variedad vegetal¹⁵.

¹⁵ En relación con tales razonamientos del tribunal en el asunto G.H.,J. con F.A., M. y otros (2014), debe añadirse que traen causa en buena medida de la sentencia de primera

Con posterioridad, en el considerando 21.º, la Corte de Apelaciones vuelve sobre esta cuestión, señalando que en atención a la clase de propiedad de que se trata, especie de propiedad intelectual, la protección del derecho se concede para la explotación exclusiva de la creación y derechos conexos, de modo que cabe reivindicar tanto el material genético como la reproducción de la especie obtenida, sus plantas, frutos y flores, cuando se hubieren obtenido sin su autorización. Por último, añade:

“reducir la protección del derecho solo a la creación y no a la reproducción de esta haría ineficaz el resguardo, porque permitiría a quienes utilizaren las especies reproducidas de ese material genético, a obtener los beneficios que corresponden al creador. De esa forma, el pretender que solo corresponderían al obtentor la indemnización de los perjuicios que el uso de su obra le ocasionare, le resta la calidad de dueño absoluto de esta y permitiría su aprovechamiento por terceros no autorizados”.

La parte recurrente que debía soportar la acción reivindicatoria planteó el recurso en términos bien distintos, denunciando la incorrecta aplicación de la Ley n.º 19342, situando el derecho de obtentor en el ámbito de los derechos de propiedad industrial como un derecho *sui generis*, y postulando que el título de protección sobre la variedad se ciñe al material reproductor y no a los árboles reproducidos desde aquel. De este modo, niega el derecho de propiedad del titular sobre los árboles y sus frutos, puesto que tal derecho no se lo otorga la norma vigente en la materia. Por último, para lo que aquí interesa, dejando de lado los argumentos relativos al derecho de accesión que no son objeto de estudio, el recurrente afirma que el titular de la variedad no ha sido privado de aquello que reivindica (la variedad vegetal) puesto que su derecho sigue inscrito y vigente, de modo que la multiplicación en cuestión de los árboles de la variedad no le priva de su título de protección. Aun estando tales argumentaciones de la recurrente dirigidas a la defensa de un interés particular de parte, cabe referirlos por su interés y contraste respecto de la *ratio decidendi* de la sentencia.

instancia. Es relevante señalar que, respecto de la meritada sentencia en primera instancia, la resolución en el asunto G.P.A.A. y otro con F.A., M. y otros (2015), considerando 4.º menciona que dicha sentencia del juzgado tuvo en cuenta para acoger la acción reivindicatoria que “el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual, resultando aplicables las disposiciones relativas al derecho de dominio, gozando de las mismas garantías constitucionales que la propiedad de cosas corporales. Así el derecho del obtentor es un derecho de dominio o de propiedad que faculta al dueño para disponer de la variedad vegetal, transfiriéndola a título gratuito u oneroso, o transmitiéndola por disposición testamentaria, gozando además de la facultad de usar y gozar de la variedad reproduciéndola cuantas veces quiera y aprovechando sus frutos o productos”.

Los anteriores argumentos de los recurrentes son compartidos en el voto particular a la sentencia de la Corte de Apelaciones, abundando en que la Ley n.º 19342 no hace al titular de la variedad protegida dueño de los árboles multiplicados, sino que los derechos del titular de la variedad quedan restringidos a los reconocidos en dicho texto legal; quedando, además, reforzado el argumento de que el titular de la variedad no puede considerarse propietario de los árboles por el hecho de que tales árboles estarían sujetos a las reglas sobre accesión de cosa mueble a inmueble (artículos 568, 569, 643 y 668 del *Código Civil* y el artículo 646 respecto de los frutos que igualmente pertenecerían al dueño de la finca conforme a dicho voto particular).

Tras lo expuesto, la sentencia de la Corte Suprema de 24 de diciembre de 2015, desestimó el recurso de casación sobre el fondo. En la resolución se reproduce, en lo esencial, la fundamentación jurídica establecida por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, es relevante que la Corte Suprema parece que no realiza una valoración propia sobre el fondo de la importante cuestión de la naturaleza del derecho de obtentor y la aplicación de la Ley sobre Propiedad Intelectual. Tal y como puede leerse en el considerando 5.º, el tribunal señala que no puede valorar el fondo de esta cuestión puesto que el recurso formulado no denuncia infracción alguna del estatuto regulatorio en el que se sustenta la sentencia (normativa aplicada a la resolución de la controversia), lo que hace imposible la modificación de lo resuelto en la sentencia de segunda instancia. La falta de análisis por la Corte Suprema de la cuestión nuclear del derecho del obtentor planteada en la *litis*, unido al voto particular que ya se ha referido y a las consideraciones críticas que seguidamente se formulan, hace que el debate sobre esta cuestión no pueda considerarse cerrado.

119

3. Consideraciones críticas con la resolución

La importancia de las sentencias expuestas requiere de una recapitulación crítica en torno a tres ejes principales: la naturaleza y límites de los derechos que confiere el título de protección, la aplicación de las normas de derecho de autor y la funcionalidad del derecho de obtentor en relación con las acciones civiles que le asisten. Sobre algunos de estos aspectos se profundiza en los epígrafes posteriores, pero interesa, antes, delimitarlos porque las resoluciones judiciales analizadas contienen un enfoque, hasta cierto punto, atípico de esta materia.

a) Ampliación *de facto* del derecho de obtentor

En primer lugar, se considera que la atribución de la propiedad de los árboles y el fruto de estos al titular de la variedad a través de la acción reivindicatoria, no se coherente con el contenido del derecho del titular de la variedad protegida en Chile, que es el derivado de la Ley n.º 19342.

En el supuesto analizado en las anteriores sentencias puede producirse cierta confusión, en orden a si la atribución de la propiedad de las plantas y los frutos al obtentor deriva de que ello integra *stricto sensu* el contenido de su derecho o, por el contrario, tal atribución de la propiedad es solo un remedio procesal para darle efectividad ante determinada casuística infractora. Sin embargo, del tenor de las resoluciones analizadas se desprende que el tribunal considera dicho derecho de propiedad como parte inherente al derecho del titular de la variedad, si bien acudiendo para ello al apoyo de las normas sobre derechos de autor (propiedad intelectual). Ello se infiere con claridad del considerando 4.º de la sentencia de la Corte Suprema de 24 de diciembre de 2015, en relación con los considerandos 18.º a 21.º de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Con alusión a los artículos 1 y 17 de la Ley n.º 17336, se infiere que el titular de la variedad tiene derecho de propiedad sobre la especie creada, añadiéndose que en este tipo especial de propiedad intelectual:

“La protección del derecho se concede para la explotación exclusiva de su creación y derechos conexos, pudiéndose reivindicar tanto el material genético como la reproducción de la especie obtenida, como sus plantas, frutos y flores, cuando se hubieren obtenido sin autorización expresa [...]”.

120

Ha quedado expuesto que el derecho de obtentor consiste en unas facultades exclusivas sobre el material reproductor y, con ello, la existencia de infracción si no se cuenta previamente con la autorización de aquel para realizar cualquier acto propagativo de la variedad, o para realizar negocios jurídicos con su material reproductor (artículo 3 de la Ley n.º 19342). La normativa vigente no reconoce el derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha, puesto que la ley no incorporó la posibilidad de un derecho más amplio. Con todo, se observa que el otorgamiento, sin más límite, al titular de la variedad tanto de la propiedad de los árboles como de los frutos iría más allá, incluso, del sistema de protección en cascada previsto en el artículo 14 del Convenio UPOV de 1991, donde se recoge un derecho del titular de la variedad vegetal mucho más amplio. En dicho sistema de protección en cascada, se condiciona el derecho del obtentor sobre el material cosechado a que este provenga de plantas sin licencia y que, además, el titular de la variedad no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre los actos propagativos. De esta forma, no cabe acumular el derecho sobre los actos de multiplicación con el derecho sobre el material cosechado (siendo este último subsidiario), de modo que el ejercicio del primero de ellos agota el derecho del titular de la variedad¹⁶.

¹⁶ En el mismo sentido se formulaba el derecho de obtentor sobre el producto de la cosecha en el artículo 39 del proyecto de ley (diciembre de 2008) por el que habría de derogarse la Ley n.º 19342.

Las sentencias comentadas irían, por tanto, más allá del derecho de obtentor, ampliando el mismo a un ámbito que excede lo previsto en el artículo 3 de la Ley n.º 19342. El derecho configurado por el legislador como una facultad de prohibir a los terceros cualquier acto de multiplicación o de venta de material reproductor, por mor de estas resoluciones se transforma o, cuanto menos, se amplía, de forma que se adiciona un derecho de propiedad sobre las plantas y sus frutos. Tal inexactitud en la calificación e integración del contenido del derecho de obtentor trae causa, en gran medida, de interpretar el mismo sobre la base del derecho de autor y sus *derechos conexos* (artículo 1 de la Ley n.º 17336)¹⁷.

Para entender adecuadamente esta cuestión resulta ilustrativo el informe de la Comisión de Agricultura de mayo de 1994 y el mensaje del Presidente de la República, presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados con motivo de la tramitación parlamentaria de la vigente Ley n.º 19342¹⁸. Allí se hacía referencia al régimen que iba a ser sustituido (decreto ley n.º 1764 de 1977 y sus reglamentos de desarrollo) y a la nueva normativa que se aprobaría en el año 1994. En el documento se observan aclaraciones importantes, en relación con la modificación de régimen que implicaba la nueva ley respecto de la naturaleza del derecho sobre las obtenciones vegetales.

Se criticaba, así, como inapropiado, que el decreto ley n.º 1764 estableciera la protección del titular de la variedad como un derecho de propiedad sobre la nueva variedad, añadiendo que tal calificación constituía un error dentro de los sistemas jurídicos basados en el derecho romano. Destacaba el informe que el derecho de obtentor no podía estar basado en un derecho de propiedad, dado que aquel tiene por objetivo garantizar que no se explote en el comercio la variedad sin autorización, y no es un derecho que derive del dominio o propiedad de una variedad, bajo la indicación siguiente:

“El obtentor podrá ser dueño del material genético que produzca directamente, pero no lo es respecto del que es producido por terceras personas, cualquiera que haya sido la forma utilizada para adquirir el material básico”.

En el ámbito infraccional ello supondría, continúa señalando el documento, que:

¹⁷ CONCHA (2019), ya se había pronunciado de forma crítica respecto de alguno de los razonamientos efectuados por la Corte de Apelaciones relacionados con la Ley n.º 17336 en este asunto. Entre otras cuestiones, estimaba incorrecto aplicar dicha ley, dado que la premisa de que los derechos de autor se adquieren “por el solo hecho de creación de la obra” no se produce en el ámbito del derecho de obtentor; asimismo, no sería procedente según el citado autor hablar de “derechos conexos” en sede de obtenciones vegetales.

¹⁸ BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE (1994), pp. 5-6 y 64-65.

“dentro de la filosofía del derecho de protección, no procede reivindicar lo producido por el tercero, pero el paralizar, mediante el comiso, cualquiera operación comercial que se efectúe con la variedad protegida, ello sin perjuicio de la pena que corresponda por la infracción que no necesariamente debe asimilarse a la del robo o hurto”.

Añade el informe que todas estas razones motivaron que el proyecto que daría lugar a la vigente Ley n.º 19342 utilizara la denominación de “derecho del obtentor” o “derecho de protección”, en lugar de la de “propiedad varietal”.

b) El problema del recurso al derecho de autor
junto al *Código Civil* como normas de integración
del estatuto jurídico del obtentor

La primera consecuencia de la aplicación de la Ley n.º 17336 al derecho de obtentor determina una ampliación cuantitativa y cualitativa del mismo. El derecho de autor regulado en la citada ley sirve en estas sentencias como antecedente o medio para la estimación de la acción reivindicatoria, como respuesta jurídica final ante la multiplicación no autorizada de la variedad. Este extremo plantea la duda jurídica de si, habida cuenta de que se complementa el régimen de la Ley n.º 19342 mediante la Ley n.º 17336, no resultaría más adecuado utilizar, también, como respuesta final a la infracción cometida, las acciones civiles previstas en el artículo 85 [B] y correlativos de esta última ley, en lugar de la acción reivindicatoria. En el caso analizado, finalmente, la integración del derecho de obtentor se hace por la vía, primero, de la Ley de Propiedad Intelectual y, a partir de ella, se acaba aplicando el *Código Civil*. Lo que debe destacarse es si no hubiera sido más adecuado limitarse a la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual, la cual tiene previsión de acciones civiles, sin necesidad de acudir a las acciones previstas para la tutela de la propiedad en el *Código Civil*.

Sobre este punto no corresponde analizar los aspectos procesales, o de congruencia de la sentencia con la pretensión formulada por el demandante, etc., que, jurídicamente, hayan podido tenerse en cuenta para la resolución del supuesto concreto mediante la acción reivindicatoria, siendo todos ellos ajenos a este trabajo. Se formula, pues, en esta sede, un análisis del modo en la que se ha podido realizar la integración de las acciones civiles no previstas en la Ley n.º 19342.

Pero si se postula, como así se hace en la resolución¹⁹, que se trata de un tipo especial de propiedad en el que comparten determinados caracteres

¹⁹ Sentencia asunto G.H.J. con F.A., M. y otro (2014), considerando 17.º, reproducido en la sentencia G.P.A.A. y otro con F.A., M. y otros (2015), considerando 4.º.

análogos los derechos regulados en ambas leyes (derechos de obtentor y propiedad intelectual), sobre la base de ese mismo razonamiento, parece más adecuado complementar la carencia de acciones civiles sobre obtenciones vegetales con aquellas acciones civiles previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Las citadas acciones previstas en el artículo 85 [B], por su propia naturaleza, son más acordes con la defensa del obtentor que la acción reivindicatoria, y permiten exigir una indemnización de los daños causados, el cese de la actividad infractora y la publicación de la sentencia. De esta forma, puede evitarse el *salto cualitativo* que supone la aplicación del *Código Civil* en materia de tutela del derecho de propiedad, y se circunscribe la resolución del fondo del asunto solo a la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual y sobre protección de las obtenciones vegetales.

c) Funcionalidad de la acción reivindicatoria
en el contexto del derecho de obtentor

Las consecuencias jurídicas derivadas de la acción reivindicatoria o, en su caso, de los derechos reales, no resultan adecuadas para la tutela jurídica del titular de una variedad vegetal protegida, ya que este último requiere funcionalmente una reacción ante la infracción que asegure una adecuada indemnización, así como el cese inmediato y definitivo de la actividad infractora; este último extremo verificado, de ordinario, mediante la eliminación del material vegetal o de la plantación reproducidos sin autorización.

La específica tutela que precisa el titular del derecho, vista la normativa comparada e, incluso, la ley proyectada en Chile sobre la materia (proyecto de ley para la derogación de la Ley n.º 19342), no se resuelve de manera adecuada mediante las indicadas instituciones de derecho común, por las que se adjudica la propiedad de las plantas y sus frutos al titular de la variedad protegida. Muy al contrario, los ejes habituales desde los que se articula la respuesta en sede civil ante una infracción del derecho de obtentor no contemplan el traspaso de la propiedad de los ejemplares de la variedad reproducidos sin licencia porque, entre otros motivos, la atribución de la propiedad de dichas plantas al obtentor plantearía multitud de dificultades prácticas para su ejecución.

Así, resultará muy improbable que el titular de la variedad reciba un resarcimiento adecuado por la vía de la atribución de la propiedad sobre las plantas por motivos evidentes. En primer lugar, porque el obtentor es el titular del derecho, por lo que ya posee plenas facultades para multiplicar la variedad como estime oportuno para su venta o para poner los ejemplares en cultivo. De ello se infiere que, *a priori*, el titular de la obtención se proveerá de ejemplares de la variedad por sí mismo o mediante viveros autorizados. Por otro lado, la adjudicación al obtentor de un material vegetal reproducido sin su autorización y, probablemente, sin cumplimiento de la normativa en materia

de seguridad fitosanitaria, impide con arreglo a derecho la comercialización ulterior del mismo como material reproductor de la variedad, etcétera.

Además de lo anterior, surge el problema de la continuidad de una plantación formada por ejemplares adultos de la variedad, adjudicados al obtentor, pero cuyo desarrollo y adaptación se encuentran consolidados en una finca que no es de su propiedad. No parece viable que los árboles hayan de permanecer en la finca del infractor, pero el traslado de estas plantas a un terreno propiedad del obtentor plantea costos y la probabilidad cierta de que, o no sea agronómicamente viable, o se produzca la pérdida o menoscabo de un porcentaje elevado de ejemplares. Asimismo, no parece razonable que el titular del derecho deba contar con una suerte de reserva de espacio para la ubicación de las plantas que se le adjudiquen a resultas de procesos judiciales frente a infractores. La demanda de ejemplares de la variedad que exista en el mercado se satisfará a través de los viveros autorizados, designados por el dueño de la variedad protegida quienes, de ordinario, serán los encargados de producir el material vegetal y ponerlo en venta con todas las garantías fitosanitarias para los operadores.

Lo anterior solo constituye una parte de los múltiples problemas derivados de esta situación que apunta, prácticamente, a su potencial inviabilidad económica o jurídica. En sede de obtenciones vegetales, establecer como parte inherente del derecho el traspaso de la propiedad de los ejemplares de la variedad (en especial cuando se trata de árboles como plantas frutales leñosas), no constituye una solución satisfactoria desde el punto de vista del interés económico del titular de la variedad protegida. Esta pauta, como regla general, no parece adecuada. Sin embargo, en atención a determinadas circunstancias puntuales (tipo de variedad, clase de material vegetal, cumplimiento de las normas sobre seguridad fitosanitaria, etc.) puede surgir el interés del obtentor, en su caso, sobre la propiedad de dicho material debiendo, entonces, ante tal solicitud, valorarse los medios legales para poder, en su caso, acceder a ello. El valor económico de las plantas así adjudicadas habría de detraerse de la indemnización que pudiera corresponder, en aras de evitar un enriquecimiento injusto, de manera semejante a lo previsto en el artículo 71.1 [d] de la Ley de Patentes española.

III. ANÁLISIS PROSPECTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY N.º 19039 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO VÍA DE INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES CIVILES EN DEFENSA DEL TITULAR DEL DERECHO

1. Planteamiento

La situación que se desprende de las resoluciones analizadas es de inseguridad jurídica para los titulares de derechos sobre obtenciones vegetales, en

particular, teniendo en cuenta la disparidad de planteamientos, los argumentos del voto particular habido en la Corte de Apelaciones y que la Corte Suprema, por motivos procesales, parece no haber podido entrar en el fondo de la cuestión. La raíz del problema estriba, en buena medida, en la derivación de la solución de la *litis* sobre la base de las normas de derecho de autor, en detrimento de la aplicación supletoria o analógica de la Ley n.º 19039 de Propiedad Industrial, lo que a la postre inclina al tribunal a la estimación de la acción reivindicatoria. La aplicación, aquí, de esta última norma habría resuelto el asunto bajo unos parámetros acordes con los derechos del titular de la variedad, porque las acciones civiles previstas en dicha ley son las propias de la tutela de los derechos de propiedad industrial. Ello permitiría una respuesta jurídica conforme a la naturaleza de este derecho, sin acudir a categorías ajenas a la propiedad industrial.

Seguidamente se exponen los fundamentos jurídicos por los que sería oportuno reconducir en dichos términos el entendimiento de las acciones civiles en defensa del derecho de obtentor, como integración de la laguna legal existente en este momento en la Ley n.º 19342. Dicho objetivo resulta de interés si se tiene en cuenta la posibilidad, muy incierta en este momento, de que vea la luz próximamente la nueva normativa en esta materia.

Dado que la jurisprudencia chilena analizada ha relacionado este problema con la Ley de Propiedad Intelectual, previamente se delimitan los ámbitos de los derechos de autor respecto de las patentes y obtenciones vegetales. Asimismo, puesto que se considera aplicable a este tipo de supuestos la Ley de Propiedad Industrial, se argumenta que, pese al tenor del artículo 37 de la Ley n.º 19039, no debe considerarse prohibida la aplicación analógica o supletoria de esta norma en relación con las obtenciones. Con este mismo objetivo, se analiza el fundamento de dicho precepto a tenor de la normativa internacional sobre propiedad industrial, así como la analogía de régimen desde el punto de vista conceptual y funcional, entre las patentes y las variedades vegetales, siendo la normativa de obtenciones un sistema autónomo, pero, en cierta forma, escindido desde el sistema de patentes con el que comparte una misma naturaleza. Por el contrario, ambas normativas mantienen diferencias cualitativas más que significativas respecto de los derechos de autor.

Posteriormente, se hace referencia a las notas explicativas de UPOV sobre las acciones en defensa del obtentor, a lo que habría que añadir que en la legislación proyectada en Chile sobre esta materia se aprecia una identidad de razón con el régimen de acciones civiles previsto en la Ley sobre Derechos de Propiedad Industrial.

*2. Elementos para una diferenciación cualitativa
y funcional de los derechos de autor
respecto de la propiedad industrial y las obtenciones vegetales*

- a) La adecuada delimitación del derecho de autor dentro de la propiedad intelectual como punto de partida

Como se ha expuesto, tanto en la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel como en la posterior sentencia de la Corte Suprema relativas a la variedad denominada “constanza”, se integra el derecho de obtentor con los derechos de autor, mediante los artículos 1 y 17 de la Ley n.º 17336, de conformidad con el número 25 del artículo 19 de la Carta Fundamental. En las resoluciones analizadas fue objeto de debate la naturaleza jurídica del derecho que ostentaba la parte demandante en relación, precisamente, a si le confería la posibilidad de ejercer con éxito una acción reivindicatoria sobre el material vegetal. Sobre la base de ello fue estimada la acción reivindicatoria del artículo 890 del *Código Civil* en relación con el artículo 893 de dicha norma. Refiere la sentencia de la Corte Suprema que la acción reivindicatoria fue estimada en el grado en consideración a la clase de propiedad de que se trata, especie de propiedad intelectual, añadiendo que reducir la protección del derecho de obtentor a la creación y no a la reproducción haría ineficaz la misma, porque permitiría a quienes utilizaren las especies reproducidas de ese material genético obtener los beneficios que corresponden al creador. Sin embargo, la rama del ordenamiento que se acaba aplicando es el denominado “derecho de autor”, al que se refiere la Ley n.º 17336 (véase su título I).

Se encuentran en la base de los anteriores razonamientos y en la estimación de la acción reivindicatoria las siguientes consideraciones, derivadas de la aplicación de los derechos de autor contenidos en la Ley de Propiedad Intelectual:

- i) Los derechos sobre la variedad vegetal y los derechos conexos a la misma, pertenecerían al titular por el mero hecho de la creación de la variedad. Asimismo, la consideración de que el derecho de obtentor comprende los derechos patrimonial y moral que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra (artículo 1) y
- ii) El derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir de manera total o parcial sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros (artículo 17).

En consecuencia, resulta de interés determinar si el derecho de obtentor derivado de la Ley n.º 19342 puede relacionarse con los derechos de

autor o si, por el contrario, es ajeno a este y resulta más adecuado situarlo en el ámbito de la propiedad industrial junto con las patentes de invención.

Pero, con carácter previo, deben analizarse los motivos por los que este derecho, si bien en determinados casos se incluye dentro de la denominada “propiedad intelectual”, no cabe identificarlo con los derechos de autor, sino que su encaje material, aun dentro de las variaciones que se observan en algunos ordenamientos, no cabe relacionarlo con las creaciones artísticas, literarias, cinematográficas, etc., sino con aquella parte de la propiedad intelectual relativa a determinadas invenciones encuadrables dentro de la propiedad industrial. Es este un aspecto relevante, dado que, eliminada la relación de las obtenciones vegetales con los derechos de autor, decae una de las bases para resolver la infracción del derecho de obtentor mediante la acción reivindicatoria y la aplicación del *Código Civil*, y se presenta como más plausible la aplicación a este ámbito de las acciones por infracción previstas en la normativa sobre patentes (artículo 106 de la Ley n.º 19039).

- b) El derecho de obtentor como parte de la propiedad industrial y su distinta naturaleza respecto de los derechos de autor

La demarcación entre las categorías jurídicas denominadas como “propiedad intelectual”, “propiedad industrial” o “derechos de autor” puede presentar, en ocasiones, alguna dificultad, a consecuencia de que no resultan plenamente coincidentes en todos los ordenamientos. Asimismo, se refieren todas ellas a una especial forma de propiedad con la que se pretende proteger jurídicamente determinadas creaciones del ingenio humano, por lo que a través de esta rama de los ordenamientos se regulan una suerte de bienes de carácter inmaterial. En consecuencia, el derecho ha creado *ad hoc* para ello unas reglas específicas, diferenciadas de la protección del derecho de propiedad y de los derechos reales previstos en los códigos civiles, como consecuencia de esta particular naturaleza inmaterial del objeto de protección.

Como particularidad de este tipo de derechos puede señalarse que, pese a su carácter inmaterial, los mismos se plasman en determinados soportes físicos para que puedan ser objeto de explotación y utilización. La doctrina, en concreta referencia a los derechos de propiedad industrial (tanto respecto de las invenciones patentables como de las creaciones estéticas que son los diseños industriales), ha destacado que vienen configurados por un doble elemento integrado por una entidad inmaterial (*corpus mysticum*) y, junto a ello, un cuerpo material, *soporte o puente sensorial que lo hace perceptible* (*corpus mechanicum*). Los derechos sobre bienes inmateriales se caracterizan por ser repetibles de forma ilimitada, de manera que este aspecto teórico de diferenciación entre *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* permite sostener que

el derecho sobre un mismo bien inmaterial pueda ser poseído de forma simultánea por distintas personas²⁰. Al respecto de los derechos sobre variedades vegetales, cabría distinguir entre la materialidad de cada ejemplar concreto y la creación intelectual en sí, que es la idea de obtención vegetal sobre la que recae el título de protección y de la que traen causa cada una de las plantas generadas de la variedad²¹.

Convendrá, pues, diferenciar las categorías jurídicas que integran esta parte del derecho. Para ello se trae a colación, como punto de partida, determinadas publicaciones de la OMPI en las que, en primer lugar, se indica que la propiedad intelectual se integra tanto por las invenciones, por las obras literarias y artísticas, así como por los nombres, imágenes y símbolos utilizados en el comercio. Posteriormente, el citado organismo internacional aclara que la propiedad intelectual se integra por dos categorías: la propiedad industrial, que comprende las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas; y los derechos de autor, entre los que se encuentran las obras literarias, las películas, la música, las obras artísticas (dibujo, pintura, escultura) y los diseños arquitectónicos; aclarándose que los derechos conexos al derecho de autor son los de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, etcétera²².

128

Esta terminología ha podido causar alguna confusión, sobre todo, teniendo en cuenta que, en aquello que desde la OMPI se clasifica como derechos de autor, en determinados ordenamientos (España, Chile, por ejemplo), se regula mediante leyes que se denominan de “propiedad intelectual” y no como leyes de “derechos de autor”, aunque sustancialmente sí regulan este último aspecto. En dichas normas tildadas como “de propiedad intelectual” (Ley n.º 17336 en Chile y real decreto legislativo 1/1996 que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en España) no quedan comprendidas las materias atinentes a la propiedad industrial, según la clasificación que se acaba de referir de la OMPI, sino los derechos de autor.

En esta misma línea, desde la segunda mitad del siglo XIX, la doctrina reconoce un esquema dual en la propiedad intelectual, con una vertiente de carácter más tecnológico en las creaciones industriales utilitarias (patentes) y otra rama con una finalidad más intelectual o estética (derechos de autor).

²⁰ OTERO (2017), pp. 58-59.

²¹ Una idea próxima a esta es la que maneja la parte recurrente y se refleja en el considerando primero de la sentencia G.P.A.A. y otro con F.A., M. y otros (2015) ya referida. Así, se manifiesta que “el dominio del conocimiento, de la fórmula genética, es distinto del dominio de la cosa, semilla o fruto a la que se aplica y es aún más nítido que su aplicación, con o sin autorización, no se incorpora al dominio del obtentor, porque tal conclusión es jurídicamente imposible, ya que se trataría de un título de dominio del todo inédito, no contemplado en la ley y éstos son de reserva legal”.

²² CARPINTERO (2021), pp. 33-36.

Ambas vertientes se han ido engrosando con nuevas figuras, incorporándose las obtenciones vegetales dentro del ámbito de la propiedad industrial. Pueden destacarse como aspectos más ilustrativos en la diferencia de naturaleza de objeto y régimen entre ambos tipos de protección las siguientes²³:

- i) En el derecho de autor lo relevante es la forma de expresión de la idea. En este sentido como señala el artículo 9.2 de la ADPIC esta forma de protección abarca las expresiones, pero no las ideas, métodos, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí;
- ii) Mientras que el derecho de autor nace de su creación, los derechos derivados de propiedad industrial nacen a través de su registro, teniendo la inscripción carácter constitutivo;
- iii) Existencia de unos derechos morales en sede de derecho de autor que no se reconocen en la propiedad industrial y
- iv) Obras relacionadas con un destino estético en el derecho de autor, frente a las invenciones industriales con un destino funcional.

Todo ello da muestra de diferencias cualitativas en el objeto de protección en uno y otro caso²⁴. Pero, además, las discrepancias entre la propiedad industrial y los derechos de autor tienen especial relevancia en orden a su funcionalidad, esto es, en cuanto a la finalidad de la protección que se confiere al titular del derecho en cada caso. Así, puede verse que las facultades que se confieren en el caso del derecho de autor en los artículos 17 y 18 de la Ley n.º 17336 (derecho patrimonial), difieren de forma significativa respecto del contenido del derecho del titular de una patente (artículo 49 de la

²³ En este sentido se ha pronunciado RUIZ (2017), pp. 34 y 36-40. Asimismo, sobre esta cuestión se ha destacado que en la propiedad intelectual concurre una actividad creadora del intelecto, si bien no tan referida al descubrimiento o creación tecnológica, sino a la “creación artística, estética o de recreo espiritual o incluso puramente científica de divulgación o exposición”: PÉREZ DE LA CRUZ (2008), pp. 13-15.

²⁴ Los libros, folletos, conferencias, discursos, obras dramáticas, teatrales, composiciones musicales, fotografías, litografías, obras cinematográficas, pinturas, dibujos, esculturas, etc. (artículo 3 de la Ley n.º 17336), no son equiparables a las patentes de invención como solución a un problema de la técnica que origine quehacer industrial (artículo 31 de la Ley n.º 19039). Las figuras recogidas en el ámbito del derecho de autor tampoco son equiparables con las obtenciones vegetales, como conjunto de plantas de un solo taxón botánico (...) que puede definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, considerarse como una unidad, dada su aptitud a propagarse sin alteración (artículo 2 de la Ley n.º 19342). Ni la figura del autor es equiparable a la del sujeto dedicado a la mejora vegetal, como la persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal (artículo 2 de la Ley n.º 19342).

Ley n.º 19039) y de las facultades conferidas al titular de un derecho de obtentor (artículo 3 de la Ley n.º 19342) guardando, sin embargo, gran paralelismo estos dos últimos regímenes los cuales carecen, además, de la previsión de un derecho moral semejante al recogido en los artículos 14 a 16 de la Ley de Propiedad Intelectual chilena, siendo la regulación en estos términos del derecho moral propia y característica de los derechos de autor. No obstante, aun con estas diferencias, en los tres casos la base del derecho es un derecho de exclusiva o *ius prohibendi*, pero que en el caso del derecho de autor (artículo 18), a consecuencia del objeto de protección, integra un haz muy específico de facultades distinto a los que se confieren en el caso de las patentes o de las obtenciones vegetales.

Todo lo anterior se refleja en diferencias sustantivas de régimen, como es sabido, en las que no cabe detenerse ahora, pero sobre las que hay que destacar la muy distinta duración de la protección de los derechos de autor frente a los derechos de propiedad industrial y los presupuestos de registro, careciendo la protección del derecho de autor de unas exigencias de registro asimilables a las de las patentes u obtenciones vegetales²⁵. Sin embargo, tratándose de bienes de carácter inmaterial o intangibles, ambas modalidades

130

²⁵ En sede de derechos de autor, prima la exigencia de originalidad que no es equiparable, por ejemplo, al presupuesto de novedad en las patentes y al análisis del estado de la técnica o a los presupuestos de distintividad, homogeneidad y estabilidad de las obtenciones vegetales. En este sentido, respecto de la normativa española, es ilustrativa la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, sección 5ª (2022). La resolución señala: “Lo que es susceptible de propiedad intelectual, y por tanto de protección a través de la referida Ley, es la obra literaria, artística y científica expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible (art. 10.1), pero no las ideas, los conocimientos o la información expresadas a través de tales obras. Aunque la creación científica se relaciona esencialmente con la obtención de información, el descubrimiento de teorías, sistemas, métodos, esta parte esencial es precisamente la que carece de protección a través de la propiedad intelectual, que protege solamente la forma utilizada para su exteriorización en la medida en que la misma, y sólo ella, constituye una creación original. Esta exigencia de originalidad requiere un mínimo nivel de singularidad y novedad, de altura creativa suficiente (STS 24-06-2004). Precisamente, el requisito de ‘originalidad’ que ha de darse en la creación literaria, artística o científica para ser objeto de propiedad intelectual ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende por obra original cuando refleja la personalidad del autor y desde el punto de vista objetivo que considera la ‘originalidad’ como ‘novedad objetiva’ cuando puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original. En relación con lo expuesto, no se protege lo que puede ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos (en este sentido, STS 20-02-1992, 26-10-1992, 17-10-1997, 26-11-2003). Sin embargo, tal y como expresa la STS de 26 de noviembre de 2003, lo relevante es la forma original de la expresión, no tanto si la idea o datos expuestos sean conocidos o novedosos, lo que supone que la originalidad concurre cuando, en términos de la SAP de Barcelona de 10 de marzo de 2000, la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce”.

presentan un sistema de acciones civiles semejantes (artículo 85 B de la Ley n.º 17336, artículo 106 de la Ley n.º 19039, así como el artículo 52 del proyecto de ley sobre obtenciones vegetales del año 2008). El tipo de protección civil ante supuestos de infracción del derecho tiene un denominador común tanto en el derecho de autor como en los derechos de propiedad industrial: acciones de cesación, medidas para que no continúen los actos infractores, indemnización, publicación de la sentencia, etcétera.

Por otro lado, hay que recordar que se ha reconocido la participación de las obtenciones vegetales en los caracteres esenciales de los derechos de propiedad industrial, como son: la territorialidad del derecho, la exclusividad, la temporalidad y su carácter registral²⁶. De tales caracteres no participarían los derechos de autor. En línea con lo apuntado, se ha resalado, respecto del derecho de autor, que se integra por un aspecto moral y otro de carácter patrimonial, por lo que en esta parte son objeto de tutela intereses morales junto con otros de carácter económico derivados de la obra de la inteligencia tipificada dentro del derecho de autor, integrando derechos ideales o espirituales y patrimoniales. Por el contrario, en sede de propiedad industrial, las facultades que se confieren carecerían, en mayor medida, de naturaleza espiritual, más allá de aspectos puntuales como el derecho del inventor a ser mencionado en la descripción de la patente, primando la vertiente económica²⁷. Otros elementos propios, diferenciadores de estos dos institutos serían el carácter estático de la obra artística, literaria o científica protegida por derecho de autor que la hace especialmente hábil para su disfrute contemplativo, estando llamada a satisfacer necesidades psicológicas, ideales, intelectuales o culturales. Mientras que las obras del ámbito de la propiedad industrial, por el contrario, poseen una proyección práctica o industrial y satisfacen necesidades materiales²⁸.

En definitiva, la inclusión de las obtenciones vegetales como parte de la propiedad industrial y su relación estrecha con las patentes se ha reconocido por la doctrina²⁹. En concreta referencia a la normativa de Chile, abundando en la distinción entre los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor como las dos ramas que integran la propiedad intelectual

²⁶ GÓMEZ (2017), p. 112.

²⁷ Como señala BARRÍA (2022), p. 48, desde un análisis funcional, un elemento diferenciador en Chile entre el régimen de protección de la propiedad intelectual y la propiedad industrial es que esta última no establece distinción entre daños patrimoniales y daños morales, siendo, además, más amplia y genérica la tipificación de las infracciones en sede de propiedad industrial.

²⁸ Esta diferenciación conceptual, cualitativa y funcional entre los derechos de autor y la propiedad industrial puede verse en VEGA (2022), pp. 102-107.

²⁹ Entre otros, cabe citar a GÓMEZ (2017), p. 117; LÓPEZ, PARDO DE TAVERA y RODRÍGUEZ (2007), pp. 51-63; GARCÍA (2020), p. 47; PALAU (2022), pp. 18-27.

tal y como ha apuntado la OMPI, se ha identificado de manera expresa a las variedades vegetales, reguladas en la Ley n.º 19342, como parte integrante de la propiedad industrial junto a: las patentes, modelos de utilidad, topografía de los circuitos integrados, etc., no quedando comprendida dentro de los derechos de autor³⁰. De esta forma, las obtenciones vegetales recogerían una protección análoga a la que recibiría el inventor de una patente, formando parte de las invenciones susceptibles de tener una aplicación en la industria y en el comercio, en este caso, en el ámbito de la agricultura y sector agroalimentario, entre otros.

*3. Analogía del sistema de patentes y las obtenciones vegetales.
La aparente exclusión en Chile de la propiedad industrial
como norma integradora del derecho de las obtenciones vegetales*

a) La semejanza de régimen entre las patentes de invención y las obtenciones vegetales

La imbricación entre las patentes y las obtenciones vegetales es un hecho constatado, que se ha reflejado normativamente en la inmensa mayoría de ordenamientos siendo, desde una perspectiva histórica, el régimen jurídico de las patentes el origen del sistema de protección propio y autónomo con el que cuenta hoy el derecho de las obtenciones vegetales. Aunque cabe afirmar la singularidad y autonomía del régimen jurídico de las obtenciones vegetales respecto de las patentes³¹, no deben entenderse ambos como sistemas irreconciliables, pues están relacionados al compartir un régimen común de propiedad industrial³².

Cabe apreciar una suerte de origen común, hasta el punto de que el acuerdo ADPIC permite la protección de las obtenciones a través del sistema de patentes, al igual que el Acta UPOV de 1978, habiendo optado diversos países por la protección de las obtenciones mediante el derecho de patentes.

³⁰ VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (UDP), pp. 6-8 y 21.

³¹ Respecto de las singularidades de la obtención vegetal como objeto de protección que han motivado la aparición de un sistema de protección distinto al de patentes cabe mencionar: (i) La capacidad de autorreproducirse de forma ilimitada de las plantas; (ii) Los presupuestos de registro específicos (carácter distintivo, homogeneidad y estabilidad, así como la novedad) necesarios en la obtención vegetal que difieren de los presupuestos de patentabilidad; (iii) El reconocimiento del mero descubrimiento en el ámbito de las obtenciones como forma de llegar a nuevas variedades; (iv) La especial incidencia que tiene el interés general en las obtenciones, puesto que afecta a los recursos fitogenéticos y al sostenimiento de la población, lo que propicia limitaciones importantes a este derecho, como los privilegios del agricultor y del obtentor, etc. Sobre las diferencias cualitativas, así como en relación con analogías existentes véase SALDAÑA (2022), pp. 49-82.

³² GUILLEM (2014), p. 50.

Por lo tanto, resulta clave en esta materia en el ámbito internacional el ADPIC. Dicho acuerdo en su anexo 1C, artículo 27 (sección de patentes), tras definir en el punto primero aquello que puede ser objeto de patente (las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial), indica en el número tres del mismo precepto que los Estados miembros podrán excluir la patentabilidad de:

“[...] b) las plantas y los animales excepto los microorganismos [...]. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste [...]”.

Otra muestra de ello son los considerandos del reglamento CE 2100/94, en los que se indica que se hace necesario examinar en qué medida han de adaptarse las condiciones de protección de las patentes y su normativa, como consecuencia de la aprobación de la normativa comunitaria sobre obtenciones vegetales, añadiendo que respecto de las plantas solo se establece la prohibición de patentar las variedades vegetales como tales.

Expuesto lo anterior, existen aspectos específicos del régimen sustantivo de las patentes, en concreto de la patente biotecnológica, que resultan importantes en aras de justificar su aplicación analógica como medio de integración del estatuto jurídico del obtentor en presencia de posibles lagunas en su normativa. Se trata de aspectos materiales que conectan ambos sistemas, demostrando la analogía de régimen y la conexión funcional en la realidad práctica de ambas figuras.

La imbricación entre los sistemas de protección de las patentes biotecnológicas y el régimen de las obtenciones vegetales es de tal magnitud que se plantean problemas de delimitación entre ambos, lo cual muestra las conexiones existentes en el objeto de protección. Se han planteado problemas sobre el concepto normativo de variedad vegetal como eje exclusivo y excluyente del sistema de protección del derecho sobre las obtenciones vegetales, debido a la patentabilidad de partes de plantas, siempre que la patente no tuviera por objetivo el concepto mismo de variedad vegetal. En este sentido véase el artículo 1 [vi] del Acta UPOV de 1991, el artículo 5.2 del reglamento CE 2100/94 o los considerandos números 29 a 32 y el artículo 2 de la directiva a 98/44/CE. En todo caso, pese a esta cercanía, ambos sistemas son mecanismos jurídicos de protección excluyentes entre sí, de forma que si una planta se encuentra dentro del concepto de variedad vegetal debe acceder a la protección a través del derecho de obtentor, con independencia del mecanismo de obtención utilizado. Pero las partes de

plantas o secuencias genéticas, al no ser una variedad vegetal acorde con el concepto legal, podrían protegerse a través de las patentes³³.

Otro aspecto que da muestra de esta proximidad es el régimen de las licencias obligatorias por dependencia. La necesidad de que hayan de concederse este tipo de licencias muestra que, desde el punto de vista funcional, se trata de figuras conexas lo cual deriva, en buena medida, de las dificultades en la delimitación de la obtención vegetal respecto de determinadas patentes sobre material biológico vegetal. Las licencias obligatorias por dependencia entre patentes y obtenciones vegetales están previstas, con carácter recíproco, en el artículo 29.5 *bis* del reglamento CE 2100/94 sobre régimen jurídico de las obtenciones vegetales. Dicho precepto parte del artículo 12 de la directiva europea 98/44/CE, que trata de resolver los supuestos en los que un obtentor no puede explotar su derecho sin vulnerar un derecho de patente anterior, así como los supuestos en los que es un titular de derecho de patente biotecnológica quien se ve imposibilitado de explotar su invención sin infringir un derecho de obtención vegetal. En sentido semejante puede verse el artículo 93 de la Ley 24/2015 de patentes española.

- b) La exclusión aparente de la Ley n.º 19039
de Propiedad Industrial como norma integradora
del derecho de obtentor y su potencial aplicación analógica

134

Expuesta la cercanía de régimen entre las patentes de invención y las obtenciones vegetales, el caso chileno viene determinado por un aspecto normativo particular, que ha podido generar cierta dosis de confusión en esta materia. Se trata del tenor literal del artículo 37 de la Ley n.º 19039 sobre Propiedad Industrial. El precepto, como es sabido, deja fuera del ámbito de aplicación de dicha ley determinadas figuras, por no ser consideradas invenciones y quedando, de este modo, excluidas de la protección como patentes. Dentro de estas exclusiones en la letra [b] se refieren “las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad”, añadiéndose que:

“las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la Ley n.º 19342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales”.

Sin embargo, tal prohibición de registro como patente de las obtenciones no debiera significar una incompatibilidad de régimen sustantivo entre ambas figuras.

³³ SALDAÑA (2022), pp. 70-75. Asimismo, sobre la problemática de la patentabilidad de las plantas como patente biotecnológica o como obtención vegetal en la jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes véase WITTHAUS (1999).

La redacción del precepto, unido al hecho de que en el mismo se recogen figuras muy heterogéneas, las cuales no se consideran invenciones, algunas de ellas por la causa de, potencialmente, no cumplir los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 32, puede ocasionar la idea errónea en el intérprete de que, desde un punto de vista sustantivo, las obtenciones vegetales difieren por completo de las patentes³⁴. Sin embargo, ello no es así a tenor de lo expuesto. La negación del carácter de invención de las obtenciones vegetales recogida en el citado artículo 37 y la exclusión de la protección como patente, unido a la falta de referencia en la Ley n.º 19342 a la normativa de patentes como derecho supletorio, ha hecho que la doctrina y jurisprudencia en Chile exploren otras vías de integración del régimen jurídico previsto en la ley de protección de las obtenciones vegetales. En este contexto adquiere importancia la aplicación del régimen de la ac-

³⁴ Nótese que, aunque el precepto en su literalidad excluye la patentabilidad por el motivo de no considerarse invenciones, lo cierto es que se refiere conjuntamente y sin hacer distinciones a distintas figuras, de carácter heterogéneo, que en otros ordenamientos también están excluidas de la patentabilidad, pero por distintos motivos. En consecuencia, el artículo 37 recogería, bajo el mismo motivo de exclusión de patentabilidad (no considerarse invenciones), figuras cuyo motivo de no patentabilidad es diverso. Por un lado, se excluyen los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos (letra [a]) y los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego (letra [c]), que en el artículo 4.4 de la Ley 24/2015 de Patentes española se excluyen de la patente por no considerarse invenciones. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley 19039 excluye: “Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico [...]” (letra [d]) y “parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, [...]” (letra [f]) que, en sentido estricto, no carecerían de actividad inventiva, pero que se excluyen de las patentes por otros motivos. Sobre estos últimos supuestos no patentables la Ley de Patentes española (artículo 5, excepciones de patentabilidad) los excluye su patentabilidad, por distintos motivos, pero no por no considerarlos invenciones, derivando dicha exclusión de patentabilidad de cuestiones de orden público o buenas costumbres. En el caso de las obtenciones vegetales señala que no serán patentables variedades vegetales y las razas animales, pero, sin embargo, serán patentables las invenciones que tengan por objetivo vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada. Asimismo, el artículo 37 [e] añade dentro de las figuras que no se consideran invención un supuesto de falta de actividad inventiva o de un menor grado en ella, sobre el que se reconoce la patentabilidad, no obstante, bajo determinadas premisas, figura que resulta análoga al denominado modelo de utilidad recogido en el artículo 137 de la Ley 24/2015. Y, para lo que aquí interesa, respecto de las plantas, el motivo real de exclusión del sistema de patentes es la existencia de un sistema *sui generis* de protección (CUPOV), motivado por el especial objeto de protección (variedades vegetales), pero que guarda grandes analogías de régimen con las patentes y puede responder a un proceso de investigación y desarrollo análogo o asimilable a lo que, en el ámbito de las patentes, se considera actividad inventiva (nivel inventivo, previsto en el artículo 32 de la Ley n.º 19039).

ción reivindicatoria, como vía de protección civil del obtentor ante infracciones de su derecho.

Toda esta impresión se acentúa, además, al indicarse que las variedades vegetales solo gozarán de protección conforme a lo dispuesto en la Ley n.º 19342, lo que, en el contexto del citado artículo 37, puede abundar en la idea de que las obtenciones solo serán reguladas por dicha ley, en el sentido que no les resulta aplicable la Ley n.º 19039 de Propiedad Industrial.

En esta misma impresión abunda, de manera significativa, el artículo 1 de la Ley n.º 19039, cuando deja fuera de la enumeración de las figuras de propiedad industrial a las obtenciones vegetales. Dicho listado de las modalidades de derechos de propiedad industrial parece taxativo y, aunque con un sistema de *numerus apertus*, recoge las formas que reviste *a priori* este tipo de propiedad especial de forma detallada y aparentemente exhaustiva: marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, información no divulgada como objeto de protección y otros títulos de protección que la ley pueda establecer. Del mismo modo, el encabezamiento del precepto, relativo a que las normas sobre existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial se regirán por dicha ley, parece apuntar a que fuera de la norma no cabe hablar de otras figuras de propiedad industrial en el ordenamiento jurídico del país.

Sin embargo, en relación con la posible aplicación analógica de la Ley sobre Propiedad Industrial respecto de la Ley n.º 19342, la redacción del artículo 37 de la primera de ellas no debe suponer un obstáculo. Es lo cierto que el legislador chileno no ha hecho ninguna referencia en cuanto a la posible supletoriedad de una norma sobre otra³⁵. Pero lo que se desprende del citado precepto es, en lo fundamental, la prohibición de protección de las obtenciones vegetales como patentes, en el sentido que Chile ha optado por un sistema de protección de las obtenciones vegetales mediante una figura específica *sui generis*, distinta de las patentes. Ello lo que implica es la incompatibilidad, en dicho ordenamiento, de un título de protección con

³⁵ Por su parte, el legislador español sí prevé el carácter supletorio de la normativa de patentes para integrar el régimen de la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, cuando en su disposición final segunda dispone: “en defecto de norma expresamente aplicable a los derechos del obtentor regulados en la presente Ley se aplicarán supletoriamente las normas que regulan la protección legal de las invenciones”. A tenor de la normativa europea, el reglamento UE 2100/94 en su artículo 97, en materia de infracción, remite a la aplicación subsidiaria de la normativa de los Estados sobre obtenciones vegetales, por lo que habría que valorar si ello, según los casos, pudiera implicar un reenvío a las normas sobre patentes si es que la legislación nacional de un Estado de la Unión Europea así lo previera.

el otro respecto de un mismo objeto (las obtenciones vegetales)³⁶, porque se excluyen mutuamente al haber optado Chile por dicho sistema de protección o *sui generis* conforme le permitía el artículo 2 del Acta UPOV de 1978³⁷.

La situación descrita no inhabilita al régimen de patentes como derecho supletorio o de aplicación por vía analógica respecto de la Ley n.º 19342. La severidad del citado artículo 37 debe reconducirse a los márgenes que se acaban de enunciar. Pero lo dicho no implica que se trate de sistemas de protección antagonicos o incompatibles en cuanto a su naturaleza, porque ambos sistemas de protección tienen evidentes analogías, así como algunas instituciones o recursos jurídicos semejantes y una raíz común. En conclusión, el artículo 37 [b] de la Ley n.º 19039, así como el artículo 1 de la misma norma, en relación con las plantas, traen causa de los instrumentos internacionales asumidos por Chile en esta materia.

Resulta significativo que la analogía entre las obtenciones y las patentes ha permitido que en los ordenamientos se hayan protegido las obtenciones vegetales ya sea con un sistema propio *sui generis* o, bien, a través de las patentes de invención o, incluso, mediante un sistema dual de protección³⁸.

³⁶ En el mensaje del Presidente de la República (enero, 1993), con ocasión de la tramitación parlamentaria del proyecto de la ley n.º 19342 (véase BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE (1994), p. 3), se indica: “En el ámbito internacional y, particularmente, en los países que son miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), para asegurar a los obtentores tal protección, se les reconoce un derecho, en virtud del cual durante un período determinado y para fines de comercialización sólo éstos pueden producir o vender el material de multiplicación de sus nuevas variedades vegetales o autorizar su producción o venta por otras personas. Existen en lo sustancial, dos tipos de protección de los derechos de los obtentores reconocidos internacionalmente: las patentes y los títulos de protección especiales para las obtenciones vegetales. La protección por patente plantea diversos problemas que se originan en la aplicación a seres vivos de un sistema pensado para proteger las invenciones técnicas destinadas a mejorar procesos industriales. En este aspecto, es necesario hacer presente que nuestra legislación no acepta como medio idóneo de protección del derecho del obtentor el régimen de patente, ya que está expresamente prohibido por el artículo 37 letra b) de la Ley N.º 19.039, que regula los privilegios industriales y la propiedad intelectual”.

³⁷ El CUPOV 1978, del que deriva el artículo 37 analizado, señala en su artículo 2: “Formas de protección 1) Cada Estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente Convenio mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente. No obstante, todo Estado de la Unión, cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o una misma especie botánica. 2) Cada Estado de la Unión podrá limitar la aplicación del presente Convenio, dentro de un género o de una especie, a las variedades que tengan un sistema particular de reproducción o de multiplicación o cierta utilización final”.

³⁸ La posibilidad de una protección dual, a través de los dos sistemas de protección se desprende del artículo 27.3 del ADPIC, así como de los artículos 2 y 37 del Acta UPOV de 1978, o por la referencia al título extranjero del artículo 22 de la Ley n.º 19342. En relación

Esto informa de la cercanía de las figuras en orden a la aplicación supletoria o analógica de la normativa sobre patentes.

De lo antedicho cabe extraer tres consideraciones preliminares en este momento:

- i) Dado que las obtenciones vegetales pueden ser protegidas por títulos de patente, mediante títulos de obtención vegetal o a través de un sistema dual de protección, ambos sistemas son, *a priori* y con los oportunos ajustes, técnicamente aptos para conferir protección a este sector de la creación intelectual humana que son las obtenciones;
- ii) Que la prohibición de proteger las obtenciones vegetales mediante patentes prevista en el artículo 37 de la Ley n.º 19039 trae causa de los instrumentos internacionales suscritos por Chile (UPOV 1978 o ADPIC). Ello implica que un determinado Estado puede optar por proteger las obtenciones vegetales mediante un sistema específico de protección o *sui generis* (sistema UPOV) distinto de las patentes de invención y, por tanto, dimana de una cuestión estrictamente jurídica relativa a la necesidad de coherencia interna del sistema de propiedad industrial de cada Estado, conforme a lo previsto en los instrumentos internacionales suscritos en la materia y
- iii) Siendo aptos tanto el sistema de patentes como el sistema de obtenciones vegetales para la protección jurídica de las obtenciones, ambos sistemas de protección, aun no siendo idénticos, poseen elementos comunes y un elevado grado de analogía.

Debe referirse que, sobre la base de la sentencia de la Corte Suprema de 10 de agosto de 2015 (rol n.º 25.682-14), se apunta que la Ley de Propiedad Industrial no resultaría aplicable con carácter supletorio al derecho sobre las obtenciones vegetales³⁹. Sin embargo, debe puntualizarse el carácter limitado de dicha resolución a estos efectos, lo que dificultaría extraer una conclusión con carácter general de la misma. La indicada sentencia señala que no resulta aplicable al caso enjuiciado el artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial, al regirse la prescripción de la acción de nulidad de

con dicho sistema de protección dual, han optado por el mismo determinados ordenamientos. Así, en Australia y Estados Unidos las variedades pueden ser protegidas como patentes. En este último país han coexistido los dos sistemas (doble protección de la PPA y la PVPA), donde la Oficina de Patentes aplicó el sistema general de patentes tanto a las plantas de reproducción sexual como de multiplicación vegetativa, así como a partes de plantas. Al respecto véanse, GUILLEM (2014), pp. 51-53; CURTO (2020), pp. 49-51; LÓPEZ, PARDO DE TAVERA y RODRÍGUEZ (2007), pp. 52-53. En relación con Estados Unidos, como ha señalado MARTÍNEZ (2011), pp. 22-23, la sentencia de la Corte Suprema (asunto J.E.M. Ag Supply Inc. v Pioneer Hi-Bred International, 534 U.S. 124, 2001) afirmó la compatibilidad de la protección de la PPA, la Patent Act. y la PVPA.

³⁹ PEÑAILILLO y CONCHA (2023), p. 20.

registro por las reglas generales. Pero, debe tenerse en cuenta que se trataba de una materia en la que, precisamente, el artículo 38 de la Ley n.º 19342 remitía a las normas generales sobre nulidad. Como establece el considerando 5.º de la citada sentencia, la normativa sobre variedades vegetales no contempla normas sobre prescripción de acciones ni sobre el procedimiento a seguir para impetrar la nulidad del registro de una variedad, pero en su artículo 38 ordena que la nulidad del derecho de obtentor sea conocida por las normas generales, lo que conduce a la aplicación del *Código Civil*. En consecuencia, en el supuesto analizado no había, en rigor, ninguna laguna, sino una falta de previsión expresa en el texto de la ley sobre obtenciones vegetales que la misma norma integraba, señalando el derecho supletorio de aplicación.

La cuestión de las acciones civiles en la Ley n.º 19342 es bien distinta, pues no hay regulación de la materia ni tampoco remisión subsidiaria o supletoria a ninguna otra norma. Pero la aplicación subsidiaria o analógica del régimen de patentes cabe defenderla, no con carácter general, sino allí donde existiera una laguna en el derecho de obtentor, carencia que se produce en la normativa chilena en cuanto a las acciones civiles en defensa de este derecho. Mientras que en la disposición final segunda de la Ley 3/2000 de obtenciones vegetales española hay un reenvío expreso a la normativa de patentes⁴⁰, la situación en Chile es distinta, puesto que no se contempla referencia alguna al derecho de patentes como régimen supletorio, por lo que en tal caso debe estarse a las normas sobre aplicación analógica. En consecuencia, no cabría descartar en esta materia la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, si no como derecho supletorio, sí, al menos, por la vía de su aplicación analógica. La forma concreta en la que deba abordarse la aplicación analógica en esta sede no es objeto de este trabajo.

Sin embargo, cabe señalar que, según lo expuesto, se trataría del uso analógico de una norma especial (Ley de Propiedad Industrial, Ley n.º 19039) como vía de integrar las lagunas existentes en la normativa sobre obtenciones vegetales, con preferencia a su complemento respecto de la vía del *Código Civil*.

En este sentido, la existencia de una laguna legal es el presupuesto imprescindible para dar cabida a la citada institución jurídica, así como la semejanza entre el supuesto regulado en la norma y el que carece de previsión

⁴⁰ No obstante, en la doctrina española para GÓMEZ (2017), p. 117, la semejanza legal entre las patentes y las obtenciones no significa trasladar de manera mecánica los principios del derecho de patentes a las obtenciones vegetales, sino hacer una aplicación selectiva. Sin embargo, es mayoritaria la opinión de aquellos autores que postulan una aplicación más extensa de carácter supletorio de la normativa sobre patentes sobre la base de la disposición final segunda de la Ley 3/2000, en relación con ello, véase CURTO (2020), p. 81; MUÑOZ (2015), pp. 225, 365, 368, 387, 423 y 429; VILLARROEL (2007), p. 241.

legal; habiendo señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo español (STS, sala 1ª, sentencia n.º 359/1996) que resulta necesario que la norma no contemple un supuesto específico, pero sí otro semejante, que entre ambos se aprecie la identidad de razón, y que no se trate de leyes penales o de leyes de ámbito excepcional. Este sería el caso de la analogía *legis* prevista en el artículo 4 del *Código Civil* español. A esta cuestión se refiere la sentencia del Tribunal Supremo (sala 1ª) n.º 227/2012, que recuerda que para el *Código Civil* (en términos del decreto 1836/1974) la analogía constituye el medio idóneo y más inmediato para salvar las lagunas de la ley, añadiendo:

“que debe operar si la razón derivada del fundamento de una norma y de los supuestos expresamente configurados en ella resultan susceptibles de ser extendidos, por consideraciones de identidad o de similitud, a otro que no hubiera sido previsto”,

afirmando que la analogía *legis* opera bajo la identidad de razón en el sentido de igualdad jurídica esencial entre el supuesto regulado y no regulado⁴¹.

*4. Las notas orientativas de UPOV
sobre mecanismos jurídicos (acciones)
para la defensa de los derechos de obtentor*

140

El Consejo de la UPOV, dentro de las funciones que le son propias, viene adoptando determinadas notas explicativas sobre algunos aspectos problemáticos del Convenio UPOV en sus distintas versiones; asimismo, conforme a estas notas, tratan de ofrecerse orientaciones a los Estados sobre cuestiones que no fueron fijadas en detalle por los convenios UPOV vigentes en la actualidad. Estas notas informativas no tienen carácter vinculante para los Estados, puesto que, como en ellas mismas se indica, las únicas obligaciones vinculantes para los miembros de la Unión son las que se desprenden del mismo texto del Convenio UPOV. A mayor abundamiento,

⁴¹ La diferenciación entre las dos modalidades de la analogía puede presentar dificultades. A la postre, como señaló en un brillante trabajo BALLESTRA DE GOYTISOLO (1995), pp. 1079-1080, con cita de diversos autores, la dualidad o diferenciación entre la analogía *legis* y la analogía *iuris*, tendría un valor relativo en cuanto que la analogía siempre se basa en un principio superior, de mayor o menor grado (de una norma –analogía *legis*– o de un grupo de normas –analogía *iuris*–) desde el que se determina la *ratio decidendi*. De este modo, se afirma que ambas figuras no operan sobre la base de mecanismos distintos, sino que difieren en orden a la mayor o menor amplitud de la norma o sistema de normas desde el que obtienen los principios que aplicarán para integrar la laguna legal. Asimismo, la analogía se ha relacionado con una interpretación extensiva de la norma, en este sentido puede verse CERDEIRA (2012), pp. 1001-1073.

deben ser interpretadas de forma compatible con los convenios vigentes. De esta forma, se han dictado notas informativas en aspectos controvertidos y de especial importancia como: el régimen de las variedades esencialmente derivadas, la protección provisional, excepciones al derecho de obtentor, etcétera.

A través de estos documentos tratan de establecerse unas pautas orientativas y uniformes sobre la interpretación y alcance de esta normativa internacional, de modo que permiten conocer la interpretación de UPOV sobre sus propios convenios, no obstante, sin tener dicha interpretación un carácter jurisdiccional ni vinculante para los Estados. Se pretende con ello, dentro de esta limitación en su alcance, armonizar las legislaciones de las naciones adheridas a este sistema internacional de protección de las obtenciones.

Para lo que ahora interesa, deben destacarse las “Notas explicativas sobre la defensa de los derechos de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV”, adoptadas por el Consejo el 22 de octubre de 2009. En el citado documento se facilita información sobre algunas posibles medidas a adoptar por los Estados, desde el punto de vista normativo, para la defensa de los derechos de obtentor previstos en el artículo 30 del Acta de 1978 del Convenio UPOV. La necesidad y utilidad de este concreto documento explicativo es evidente, a la luz de la parquedad del citado precepto en relación con las acciones en defensa del derecho del titular de la obtención vegetal, pues el Acta UPOV de 1978, al igual que la normativa chilena, carece de referencias a las acciones en defensa del derecho del titular del derecho, así como a las concretas consecuencias de las posibles infracciones del título de protección. Se limita el citado artículo 30 a señalar que los Estados adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del Convenio y que se “preverá los recursos legales apropiados que permitan la defensa eficaz de los derechos previstos en el presente Convenio [...]”.

Ante esta precariedad del Acta UPOV en las notas explicativas se establece un sistema ejemplificativo o de lista abierta respecto de “los recursos legales adecuados que permitan defender adecuadamente los derechos de obtentor”, distinguiendo medidas civiles, aduaneras, administrativas, penales, de mecanismos alternativos de solución de controversias y sobre la creación de tribunales especializados. Así, en relación con las medidas civiles, se proponen a modo ejemplificativo las siguientes:

- “i) medidas provisionales, en espera de los resultados de una demanda civil, destinadas a impedir o poner fin a cualquier infracción del derecho de obtentor, y/o a conservar las pruebas (por ejemplo, la compilación de muestras de material infractor en invernaderos); ii) medidas que permitan prohibir, mediante una demanda civil, que se cometan o se sigan cometiendo, infracciones del derecho de obtentor; iii) me-

didadas para otorgar indemnizaciones adecuadas a fin de compensar las pérdidas sufridas por el titular del derecho de obtentor y de establecer un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones; iv) medidas que permitan la destrucción o eliminación del material infractor; v) medidas que permitan exigir al infractor que pague los gastos en que incurra el titular del derecho de obtentor (por ejemplo, los honorarios de los abogados); vi) medidas que permitan exigir al infractor que informe al titular del derecho de obtentor sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución del material infractor”.

142

El elenco de medidas o acciones civiles propuesto desde UPOV es acorde con el sistema que de ordinario se adopta, desde la jurisdicción civil, como respuesta a la infracción de un derecho de propiedad industrial. Esto es, no se plantea desde la óptica de los derechos reales regulados en los *Códigos Civiles*, ni se enfoca como una acción reivindicativa de la propiedad de los ejemplares reproducidos sin licencia y sus frutos, cuya base es solucionar jurídicamente una cuestión de atribución de la propiedad. Por el contrario, el sistema de acciones civiles propuesto desde UPOV como defensa del derecho de obtentor se basa en la indemnización del titular, en el cese de los actos infractores y con medidas de destrucción y eliminación del material vegetal, esto es, de los ejemplares de la variedad protegida multiplicados sin autorización. En este orden de ideas, puede verse que el planteamiento de las acciones civiles en las notas explicativas sobre la defensa del derecho de obtentor coincide, en esencia, tanto con lo previsto en el artículo 106 de la Ley n.º 19039 de Propiedad Industrial como en lo dispuesto por el legislador en Chile en los artículos 52, 53 y correlativos del proyecto de ley por el que se pretendía aprobar la nueva normativa sobre obtenciones vegetales.

CONCLUSIONES

De lo expuesto cabe extraer las siguientes conclusiones.

1. La ausencia de acciones civiles en la Ley n.º 19342 no implica el incumplimiento de los mandatos del CUPOV 1978. Los recursos legales en la legislación chilena en defensa de las variedades vegetales protegidas comprenden la protección penal y de derecho administrativo sancionador prevista en los artículos 44 a 46 de la ley. La tutela civil del derecho de obtentor se hallaría fuera de la citada norma, pero resulta problemático identificar con qué parte del ordenamiento jurídico debe completarse. Al margen de esta dificultad,

- esta laguna de la Ley n.º 19342 implica que el legislador no ha establecido en la ley especial el tipo de responsabilidad civil bajo la que habrá de responder el infractor (responsabilidad objetiva, negligencia, culpa leve, etc.). Por este motivo, el titular del derecho sobre la obtención vegetal carece de un cauce procesal identificable y específico para obtener la reparación de su derecho y, además, implica la no previsión normativa de un sistema específico de imputación de responsabilidad al infractor, lo cual afecta al núcleo mismo de este derecho.
2. El derecho de obtentor forma parte de la propiedad industrial, la aplicación analógica a las obtenciones vegetales de las acciones civiles previstas en el artículo 106 y siguientes de la Ley n.º 19039 trae causa, en primer lugar, de ser un sistema de tutela civil del titular común a todas las formas de propiedad industrial. Asimismo, este argumento se refuerza dado que el proyecto de la nueva ley en Chile sobre obtenciones prevé un sistema de acciones civiles en defensa del derecho del obtentor análogo al previsto actualmente en la Ley de Propiedad Industrial (artículos 52 a 55 del proyecto) de naturaleza distinta a la acción reivindicatoria prevista en el *Código Civil*. En ambos casos, el núcleo esencial de las acciones lo conforma el derecho a una indemnización, mecanismos para el cese de la conducta infractora y para evitar que pueda proseguir la misma, así como la previsión desde el punto de vista procesal de un procedimiento sumario y la posibilidad de adoptar medidas cautelares y probatorias.
 3. La redacción del artículo 37 de la Ley n.º 19039 no supone la imposibilidad de aplicación analógica de dicha norma sobre el derecho de las obtenciones vegetales. El precepto supone solo, en este sentido, la prohibición de protección de las obtenciones vegetales como patentes y dimana de que Chile, conforme lo previsto en el artículo 2 del Acta UPOV de 1978 y en coherencia con el acuerdo ADPIC, ha optado por un sistema de protección de las obtenciones vegetales mediante una figura específica *sui generis* que excluye a las patentes. De ello no puede inferirse la incompatibilidad de régimen entre ambas figuras. Muy al contrario, se trata de sistemas de protección con una naturaleza semejante. La analogía entre las patentes y las obtenciones se pone de manifiesto en la posibilidad que se ha conferido tradicionalmente a los Estados, de proteger las obtenciones vegetales ya sea con un sistema propio *sui generis* o, bien, a través de las patentes de invención y se reflejaría tanto en el citado artículo 2 del CUPOV 1978, como en el número tres del artículo 27 (sección de patentes) del anexo 1C del acuerdo ADPIC, o en los con-

siderandos del reglamento CE 2100/94 de protección jurídica de las obtenciones vegetales.

4. Dado que las obtenciones vegetales en los distintos ordenamientos son protegidas mediante títulos de patente, mediante títulos de obtención vegetal o a través de un sistema de protección dual, ambos sistemas son, *a priori* y con los oportunos ajustes, técnicamente aptos para conferir protección a este sector de la creación intelectual humana, que son las obtenciones, al compartir un fundamento jurídico común. Siendo aptos tanto el sistema de patentes como el sistema de obtenciones vegetales para la protección jurídica de las obtenciones, ambos sistemas de protección, aun no siendo idénticos, poseen elementos comunes y un cierto grado de analogía.
5. El sistema de acciones civiles en defensa del derecho sobre las obtenciones vegetales propuesto desde las Notas Explicativas de UPOV, adoptadas por el Consejo el 22 de octubre de 2009 se refiere, en esencia, a medidas provisionales para impedir o poner fin a la infracción de este derecho, medidas relativas a indemnizaciones adecuadas que compensen las pérdidas sufridas por el titular del derecho, medidas de destrucción del material vegetal infractor, etc. El contenido material de estas medidas es coincidente en su estructura y, en lo fundamental, en cuanto a su contenido, respecto de lo previsto en los artículos 52 a 55 del proyecto de ley sobre obtenciones vegetales del año 2009 en Chile y, de la misma forma, es acorde con la naturaleza y alcance de las acciones civiles previstas en el artículo 106 y con los aspectos procesales y sobre medidas precautorias y prejudiciales previstas en los artículos 107 a 113 todos ellos de la Ley n.º 19039 de Propiedad Industrial. Este aspecto refleja una unidad de régimen e identidad de razón, de manera que justificaría la aplicación analógica de esta última norma al derecho de obtentor, en tanto no sea aprobada la nueva ley que sustituya la Ley n.º 19342.
6. Por el contrario, la aplicación de la acción reivindicatoria en los términos expuestos al derecho de obtentor no resulta satisfactoria por diversos motivos. En primer término, porque implica un cambio de naturaleza del referido derecho, transformando la facultad de autorizar los actos propagativos (derecho de exclusiva o *ius prohibendi*) en un derecho de propiedad, lo cual no parece acorde en este momento con el artículo 3 de la Ley n.º 19342. En segundo lugar, la tutela del derecho de obtentor desde la óptica de la atribución de la propiedad de las plantas reproducidas sin licencia como núcleo del derecho, no constituye una respuesta adecuada ni funcional ni económicamente para el titular del derecho. El interés del obtentor se satisface, en mayor medida, mediante la adecuada indemnización

y el aseguramiento de que no proseguirá la infracción. Por último, la aplicación del derecho de autor como forma de integración del derecho sobre las obtenciones vegetales no es adecuada, por no guardar un grado de semejanza equiparable al que el régimen de las obtenciones sí mantiene con las patentes.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BALLET DE GOYTISOLO, Juan (1995). “La analogía en el Derecho”. *Anuario de Derecho Civil*, vol. 48, n.º 3. Madrid.
- BARRÍA DÍAZ, Rodrigo (2022). “Sobre un análisis funcional del sistema de responsabilidad extracontractual de las leyes de propiedad intelectual e industrial”. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, vol. 11, n.º 1. Santiago.
- CARPINTERO LÓPEZ, Mario (2021). “Propiedad intelectual y propiedad industrial. Marcas y derechos de autor”, en Enrique ORTEGA (dir.). *Propiedad intelectual 2021*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- CERDERA BRAVO DE MANSILLA, Guillermo (2012). “Analogía e interpretación extensiva una reflexión (empírica) sobre sus confines”, *Anuario de Derecho Civil*, vol. 65, n.º 3. Madrid.
- CONCHA, Ricardo (2019). “Algunos problemas del régimen de propiedad intelectual de las obtenciones vegetales en Chile. *Ius et Praxis*, vol. 25, n.º 2. Disponible en www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122019000200341[fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023].
- CONCHA, Ricardo y Darío PARRA (2022). “El régimen de protección de las obtenciones vegetales en Chile. Propuestas para su reformulación”. *Revista de Derecho Ambiental*, n.º 17. Santiago.
- CURTO POLO, Mercedes (2020). *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea. Patentes vs. Títulos de Obtención Vegetal*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- GALCO PECO, Ángel (2017). “Acciones civiles en defensa de la obtención vegetal”, en Ángel GARCÍA VIDAL (dir.). *Derecho de las obtenciones vegetales*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2020). *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2017). “Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales”, en Ángel GARCÍA VIDAL (dir.). *Derecho de las obtenciones vegetales*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- GUILLEM CARRAU, Javier (2014). “La protección de las variedades vegetales y su problemática actual”, en Javier PLAZA (dir.). *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, monografía núm. 31.
- LÓPEZ ARANDA, José Manuel; Sergio PARDO DE TAVERA y Alejandro RODRÍGUEZ CARRIÓN (2007). “La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales”,

- en Pablo AMAT (coord.). *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- MARTÍNEZ CAÑELLAS, Anselmo (2011). “La protección dual de la propiedad industrial de las plantas transgénicas: como invenciones y como variedades vegetales”. *InDret Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 1. Barcelona.
- MORONI BÁEZ, Paz (2014). “Marco jurídico chileno sobre protección de variedades vegetales”. *Actualidad Jurídica*, n.º 30. Santiago.
- MUÑOZ CADENAS, Antonio (2015). *El contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales en el derecho español y comunitario*. Tesis doctoral. Sevilla: Universidad de Sevilla. Disponible en <https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/39889> [fecha de consulta: 11 septiembre 2023].
- OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (2014). *Estudio sobre alternativas de protección jurídico - normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, utilizadas y mantenidas por agricultoras y agricultores de nuestro país*. Santiago: Ministerio de Agricultura (ODEPA). Disponible en www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/proteccionjuridicasesemillas.pdf [fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023].
- OTERO LASTRES, José Manuel (2017). “Introducción (Introducción de la propiedad industrial)”, en Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA; José Manuel OTERO y Manuel BOTANA (dirs.). *Manual de la propiedad industrial*. Madrid: Marcial Pons.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2022). “Derecho de obtenciones vegetales: una perspectiva crítica desde el derecho de patentes”, en Felipe PALAU y Fernando DE LA VEGA (dirs.). *Claves del derecho sobre variedades vegetales*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- PEÑAILILLO, Daniel y Ricardo CONCHA (2023). “La cesión en el régimen del derecho del obtentor de una variedad vegetal”. *Revista de Derecho (Concepción)*, n.º 253. Concepción.
- PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio (2008). *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*. Madrid: Marcial Pons.
- RUIZ MUÑOZ, Miguel (2017). “Introducción general a la propiedad intelectual en sentido amplio: derecho de autor y derecho de la propiedad industrial”, en Miguel RUIZ (dir.). *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- SALDAÑA VILLOLDO, Benjamín (2022). *Las variedades vegetales y el estatuto jurídico del obtentor. En torno al nuevo régimen de la protección provisional*. Madrid: Marcial Pons.
- VEGA CLEMENTE, Virginia (2022). “Consideraciones de política legislativa sobre la protección civil y penal de la propiedad intelectual e industrial”. *Revista de Estudios Económicos y Empresariales*, n.º 34. Extremadura.
- VILLARROEL, Antonio (2007). “El contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales”, en Pablo AMAT (coord.). *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- WITTHAUS, Mónica (1999). “La patentabilidad de las plantas transgénicas en la jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes”. Disponible en *Westlaw Thomson*

Reuters (publicado en Depalma) formato electrónico [fecha de consulta: 8 de agosto de 2023].

Normas citadas

Chile

Constitución Política de la República.

Código Civil.

Decreto ley n.º 1764, fija normas para la investigación, producción y comercio de semillas, 30 de abril de 1977. Disponible en www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6733 [fecha de consulta: 20 de agosto de 2023].

Ley n.º 19342, regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, 3 de noviembre de 1994. Disponible en www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30709 [fecha consulta: 20 de agosto de 2023].

Ley n.º 19039, establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, versión de 11 de marzo de 2005. Disponible en www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30406 [fecha de consulta: 20 agosto de 2023].

Ley n.º 17336, de Propiedad Intelectual, versión de 3 de noviembre de 2017. Disponible en www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933 [fecha consulta: 20 de agosto de 2023].

Proyecto de Ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la Ley n.º 19342, 22 de diciembre de 2008. Disponible en <https://media.elmostrador.cl/2014/01/proyecto-de-ley-que-regula-derechos-sobre-obtenciones-vegetales.pdf> [fecha de consulta: 25 de agosto de 2023].

España

Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Disponible en www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 [fecha de consulta: 5 de septiembre de 2023].

Ley 24/2015, de Patentes, de 9 de julio. Disponible en www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328 [fecha de consulta: 5 de septiembre de 2023].

Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. Disponible en www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-414 [fecha de consulta: 5 de septiembre de 2023].

Estados Unidos

Plant Patent Act. Disponible en www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1601.html [fecha de consulta: 25 de agosto de 2023].

Unión Europea

Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Disponible

en www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1998-81424 [fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023].

Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Disponible en www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1994-81370 [fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023].

Tratados internacionales

Acta del Convenio de la UPOV de 1978. Disponible en www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_295.pdf [fecha de consulta: 9 de septiembre de agosto de 2023].

Acta del Convenio de la UPOV de 1991. Disponible en www.upov.int/edocs/ubdocs/es/upov_pub_221.pdf [fecha de consulta: 9 de septiembre de 2023].

Jurisprudencia citada

Senadores, requerimiento de inconstitucionalidad sobre CUPOV 1991 (2011): Tribunal Constitucional, 24 de junio de 2011, rol n.º 1988-2011.

G.H., J. con F.A., M. y otros (2014): Corte de Apelaciones de San Miguel, 14 de mayo de 2014, rol n.º 1418-2012, cita en línea CL/JUR/2421/2014.

148

S.A.S.B. y otra con variedad “Constanza” (2015): Corte Suprema, 10 de agosto de 2015, rol n.º 25.682-14.

G.P.A.A. y otro con F.A., M. y otros (2015): Corte Suprema, 24 de diciembre de 2015, rol n.º 17595-2014, cita en línea CL/JUR/7990/2015.

J.E.M. Ag Supply Inc. con Pioneer Hi-Bred International (2001): Corte Suprema U.S., 10 de diciembre de 2001, 534 U.S. 124.

Sentencia del Tribunal Supremo, sala 1ª (1996): 10 de mayo de 1996, n.º 359/1996, en ECLI:ES:TS:1996:2784.

Sentencia del Tribunal Supremo, sala 1ª (2012): 17 de abril de 2012, n.º 227/2012, en ECLI:ES:TS:2012:2876.

Sentencia Audiencia Provincial de Granada, sección 3ª (2021): 30 de junio de 2021, n.º 498/2021, en ECLI:ES:APGR:2021:1241.

Sentencia Audiencia Provincial de las Islas Baleares, sección 5ª (2022): 21 de junio de 2022, n.º 638/2022, en ECLI:ES:APIB:2022:1496.

Otras

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE (1994). Historia de la Ley n.º 19342. Regula el derecho de los obtentores de nuevas variedades de vegetales. Disponible en www.bcn.cl/historiadelailey/nc/historia-de-la-ley/6865/ [fecha de consulta: 11 septiembre 2023].

UPOV. *Notas explicativas sobre la defensa de los derechos de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV*, adoptadas por el Consejo el 22 de octubre de 2009.

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (UDP). *Manual de propiedad intelectual*. Disponible en <https://factoria.udp.cl/recursos/manual-de-propiedad-intelectual/> [fecha de consulta: 20 de agosto 2023].

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
art.	artículo
Avda.	avenida
CE	Comunidad Europea
coord.	coordinador
CP	código postal
CUPOV	Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
dir.	director
dirs.	directores
https	Hypertext Transfer Protocol Secure
n.º <i>a veces</i> núm., Nº	número
No.	<i>number</i>
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ORCID	Open Researcher and Contributor ID
p.	página
pp.	páginas
PPA	Plant Patent Act
PVPA	<i>Patent-like Plant Variety Protection</i>
s/n	sin número
ss.	siguientes
UE	Unión Europea
UPOV	Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
US\$	dólares estadounidenses
vol.	volumen
www	World Wide Web