



C/29/12

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 11 de octubre de 1995

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

GINEBRA

CONSEJO

Vigésimo noveno período ordinario de sesiones Ginebra, 17 de octubre de 1995

EXAMEN DE LA CONFORMIDAD DE LA LEGISLACIÓN DE BOLIVIA CON EL CONVENIO DE LA UPOV

Documento preparado por la Oficina de la Unión

Introducción

1. Por carta fechada el 15 de septiembre (que fue recibida en la Oficina de la Unión el día 3 de octubre), el Sr. D. Carlos Agreda Lema, Secretario Nacional de Agricultura y Ganadería, solicitó la opinión del Consejo de la UPOV, conforme al Artículo 32.3) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV (denominado en adelante el "Acta de 1978"), sobre la conformidad de las disposiciones legales de Bolivia concernientes a las semillas, con el Acta de 1978. La carta se reproduce en el Anexo I de este documento.
2. Bolivia no firmó el Acta de 1978. De acuerdo con el Artículo 32.1)b) de este Acta, debe depositar un instrumento de adhesión para convertirse en Estado miembro de la UPOV sobre la base de dicha Acta. Según el Artículo 32.3), Bolivia sólo puede depositar un instrumento de este tipo si previamente ha solicitado la opinión del Consejo en cuanto a la conformidad de sus leyes con las disposiciones del Acta de 1978 y si la decisión del Consejo haciendo oficio de opinión es positiva.

Base legal para la protección de nuevas variedades en Bolivia

3. Bolivia es Parte signataria del Acuerdo de Integración Subregional (denominado en adelante el “Acuerdo de Cartagena”), de 26 de mayo de 1969. Las Partes signatarias del Acuerdo (denominadas en adelante los “Estados miembros”) son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los detalles del funcionamiento de dicho Acuerdo se presentaron en el documento C(Extr.)/11/5, en relación a la solicitud de opinión formulada por Colombia y examinada por el Consejo en su decimoprimer período extraordinario de sesiones de 22 de abril de 1994.

4. La base legal para la protección de nuevas variedades vegetales en Bolivia es la Decisión 345 (de 21 de octubre de 1991) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales (Anexo II de este documento). La Decisión 345 es directamente aplicable (autoejecutable) en los Estados miembros.

5. El Artículo 5 de la Decisión 345 requiere que los Estados miembros designen una autoridad nacional competente, así como el establecimiento de un procedimiento para la aplicación de la Decisión. Por el Decreto N/ 23069 (de 28 de febrero de 1992) del Presidente de la República, adjunto a la carta anteriormente citada, pero no reproducida en este documento, se establecieron un Consejo Nacional de Semillas y los Consejos Regionales de Semillas y se definieron su composición y funciones. El Reglamento General (de agosto de 1995) de aplicación del Decreto Supremo N/ 23069 designa al Consejo Nacional de Semillas como la Autoridad Nacional Competente y define el procedimiento nacional para la aplicación de la Decisión 345. En el Anexo II de este documento se reproduce un extracto de este Reglamento General.

6. La protección de nuevas variedades vegetales en Bolivia se rige, de esta manera, por la Decisión 345 y el Reglamento General. A continuación se presenta un análisis de la situación jurídica resultante de estos instrumentos legales, en el orden de las disposiciones de derecho material del Acta de 1978. Por cuestiones de falta de tiempo no se ha remitido este análisis a las autoridades bolivianas previamente a la sesión.

Artículo 1.1) del Acta de 1978: Objeto del Convenio

7. El Artículo 1.1) del Acta de 1978 dispone que “El presente Convenio tiene como objeto reconocer y asegurar un derecho al obtentor de una nueva variedad vegetal o a su causahabiente...” El Artículo 1(a) de la Decisión 345 establece que “La presente Decisión tiene por objeto: [...] reconocer y asegurar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor”. El objetivo de la Decisión concuerda, por tanto, con el objetivo del Convenio.

Artículo 2 del Acta de 1978: Formas de protección

8. La Decisión 345 requiere que los “Certificados de Obtentor” cumplan los requisitos contemplados en la Decisión, los cuales están basados en el Convenio de la UPOV. El Reglamento General utiliza la expresión “Título de Propiedad”. Tales Certificados o Títulos constituyen un “título de protección particular” a los efectos del Artículo 2 del Acta de 1978.

9. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que establece un régimen común de concesión de protección de la propiedad industrial), la Decisión 345 y el Reglamento General se mantienen silenciosos en cuanto a la concesión de patentes para variedades.

Artículo 3 del Acta de 1978: Trato nacional; reciprocidad

10. La Decisión 345 no contiene disposiciones en materia de nacionalidad o lugar de domicilio o residencia del solicitante o del obtentor. El Artículo 18.1) del Reglamento General establece, sin embargo, un principio de reciprocidad basado en el “país de radicación”. Esta última disposición estaría en conformidad con el Artículo 3 del Acta de 1978 si “país de radicación” se interpretara como que incluye el país de origen de un obtentor que es un nacional de un Estado miembro de la UPOV y reside en un Estado no miembro que no concede protección a las variedades vegetales.

Artículo 4 del Acta de 1978: Géneros y especies botánicas que deben o pueden protegerse

11. El Artículo 2 de la Decisión 345 establece que “el ámbito de aplicación de la presente Decisión se extienda a todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal”. El Artículo 18.n)2) del Reglamento General establece, sin embargo, que no se conceden Títulos de Propiedad “a géneros o especies extranjeros que en el país de origen no exista protección a las variedades o sean de uso público, sea por falta de legislación al respecto o por expiración del período de protección”. Esta última disposición es difícil de entender y seguramente será difícil de aplicar; la limitación que crea no impide que Bolivia pueda cumplir con el Artículo 4 del Acta de 1978.

Artículo 5 del Acta de 1978: Derechos protegidos; ámbito de la protección

Decisión 345

12. El Artículo 24, primer párrafo, expresa el alcance de protección en relación con el material de reproducción o de multiplicación cubierto por un certificado de obtentor bajo unos términos que reproducen el fondo sustantivo del Artículo 14.1) del Acta de 1991. Sin embargo, la lista de actos para los que se requiere el consentimiento del titular se extiende a la “utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas”. Esta adición está basada en la tercera frase del Artículo 5.1) del Acta de 1978.

13. Según el Artículo 24, primer párrafo, punto i), también se requiere la autorización del titular para la realización de los actos que figuran en la lista respecto al producto de la cosecha obtenido por utilización no autorizada del material de reproducción o de multiplicación de la variedad, reproduciendo así el fondo sustantivo del Artículo 14.2) del Acta de 1991. En este sentido, el alcance de protección de un certificado de obtentor excede ampliamente el mínimo requerido por el Artículo 5.1) del Acta de 1978.

14. El Artículo 25 establece que el derecho de obtentor no otorga al titular la facultad de impedir a terceros la utilización de la variedad protegida para la obtención y explotación de una nueva variedad, tal como se requiere en la primera frase del Artículo 5.3) del Acta de 1978. El Artículo 24, segundo párrafo, extiende el derecho del obtentor a variedades para cuya producción se requiere el empleo repetido de la variedad protegida, tal como se requiere en la segunda frase del Artículo 5.3) del Acta de 1978.

15. El Artículo 24, tercer párrafo, faculta a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros a extender los derechos del titular de un certificado de obtentor a aquellas variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida, excepto en los casos en que la variedad protegida es ella misma una variedad esencialmente derivada, ofreciendo, de esta manera, la posibilidad de desarrollar el Artículo 14.5)i) del Acta de 1991.

16. El Artículo 26 establece un “privilegio del agricultor” que no se aplica a especies frutales, ornamentales o forestales, tal y como permite el Artículo 15.2) del Acta de 1991. El Artículo 27 instituye un principio de agotamiento del derecho en concordancia con el Artículo 16 del Acta de 1991.

Reglamento General

17. El Reglamento General establece, de nuevo, el alcance de la protección. Según el Artículo 18.b) el Título de Propiedad confiere a su titular el derecho exclusivo de “producir, introducir, multiplicar, vender, ofrecer en venta, o explotar por cualquier medio, semillas de reproducción de la variedad en cuestión”. Las excepciones quedan definidas en el párrafo d) del mismo Artículo; se refieren a: i) el producto de la cosecha y productos directamente derivados; ii) semillas reservadas para uso propio (y material reproducido vegetativamente) incluyendo -aparentemente- las variedades ornamentales; iii) la utilización de la variedad para fines experimentales o para la obtención de nuevas variedades, con la excepción requerida referente a la utilización repetida.

Conclusión

18. La Decisión 345 establece un alcance de protección que satisface el alcance mínimo de protección establecido tanto en el Acta de 1978 como en el Acta de 1991. El Reglamento General proporciona un alcance diferente que está en conformidad con el Acta de 1978, excepto en lo referente al “privilegio del agricultor” para plantas ornamentales.

Artículo 6 del Acta de 1978: Condiciones requeridas para beneficiarse de la protección

Decisión 345

19. El Artículo 4 establece que los Estados miembros deben conceder certificados de obtentor a aquellas personas que hayan creado nuevas variedades vegetales, siempre que las variedades sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables, y si se les ha proporcionado una denominación que constituya su designación genérica. El fondo sustantivo de este Artículo se

repite en el Artículo 7 en el contexto de los requisitos para la inclusión en un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, mientras que los Artículos 8, 9 y 10 establecen en detalle las condiciones para la novedad, la distinción, homogeneidad y estabilidad en unos términos que básicamente siguen el texto de las disposiciones correspondientes del Acta de 1991.

20. Según el Artículo 8, un hecho que destruya la novedad en un País Miembro destruye la novedad en todos ellos. Este aspecto de la novedad está de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6.3) del Acta de 1991. El Artículo 9 especifica que ciertas transacciones del material cosechado o de reproducción o de multiplicación de la variedad, que impliquen su venta o en trega a terceros por el obtentor o con su consentimiento no deben considerarse como que se realizan con fines de explotación de la variedad de forma que destruyan su novedad.

21. La primera Disposición transitoria establece una limitación transitoria del requisito de novedad, tal como se permite en el Artículo 38 del Acta de 1978. Cualquier variedad que haya sido incluida en un registro de cultivares en cualquier País Miembro, o en un registro de cultivares protegidos en cualquier Estado que posea una legislación especial en materia de protección de variedades vegetales y que conceda tratamiento recíproco al País Miembro en el que se haya presentado la solicitud, puede obtener protección, siempre que la solicitud se haya presentado dentro del año de apertura del registro de variedades protegidas pertinente.

Reglamento General

22. El Reglamento General requiere, en primer lugar, un certificado de que la variedad cuya protección se solicita consta en el Registro Nacional de Variedades (Artículo 18.a)). El Artículo 16.a) establece que “el objeto del Registro Nacional de Variedades es establecer un ordenamiento general de las semillas usadas en el país y de aquellas que por una u otra razón, no reúnen las características esenciales para su cultivo.” Este requisito puede considerarse como una formalidad siempre que el procedimiento sea globalmente el mismo que el que se sigue para la solicitud de protección.

23. Sin embargo, tendría que aplicarse de tal forma que la solicitud de certificado y la solicitud de protección pudieran presentarse al mismo tiempo; de otra forma un solicitante podría perder la posibilidad de obtener protección sin haber cometido error alguno, en el caso de un retraso en el procesamiento de la solicitud de certificado que de lugar a una pérdida de la novedad, en particular debido a actos de explotación realizados en el extranjero. Ya que el procesamiento es globalmente el mismo, sería, de hecho, muy recomendable modificar el Reglamento General, en el sentido de que una solicitud de protección diera lugar, al mismo tiempo, a una entrada en el Registro Nacional de Variedades.

24. Las condiciones de distinción, homogeneidad y estabilidad se repiten en el Artículo 18.e) de conformidad con las establecidas en el Acta de 1978.

25. La condición de novedad incluye un período de gracia de un año para ventas y ofertas a la venta en Bolivia, tal y como lo permite el Artículo 6.1)b)i) del Acta de 1978. Sin embargo, el Artículo 18.n)1) establece que los Títulos Propiedad no se conceden para variedades que han sido liberadas al uso público en el momento de la solicitud. Esta disposición, aplicada restrictivamente, eliminaría el período de gracia.

26. Las particularidades a detallar en la(s) solicitud(es) quedan establecidas en el Artículo 16.c) con respecto a la solicitud de entrada en el Registro Nacional de Variedades -y en el Artículo 18.p)- con respecto a la solicitud de un Título de Propiedad. El Artículo mencionado en primer lugar se refiere al requisito de denominación de la variedad. El segundo, además del certificado del Registro Nacional de Variedades anteriormente mencionado en el párrafo a) del mismo Artículo, requiere adicionalmente un certificado del Registro de Validación Agronómica. Esto parece ser un error, en cuanto que no está basado en disposición sustantiva alguna.

27. El Artículo 18.q) otorga a la Unidad de Coordinación (un órgano subsidiario del Consejo Nacional de Semillas con capacidad de aplicación de políticas sectoriales -Artículo 7) la facultad de establecer requisitos adicionales o suplementarios para cada especie en particular. Tales requisitos son, posiblemente, de naturaleza técnica y en consecuencia deberían estar en conformidad con el Artículo 6.2) del Acta de 1978.

Conclusión

28. La Decisión 345 está en conformidad con el Acta de 1991. El Reglamento General establece condiciones diferentes; en general, cumple con lo establecido en el Acta de 1978, pero requeriría algunas mejoras para asegurar que no surgirán dificultades en el momento de su aplicación.

Artículo 7 del Acta de 1978: Examen oficial de variedades; protección provisional

29. El Artículo 19 de la Decisión 345 requiere que la autoridad nacional competente emita un informe técnico sobre la novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, y el Artículo 20 condiciona la concesión de protección a la emisión de un informe técnico favorable.

30. El Reglamento General establece un sistema por el cual la concesión de protección está basada esencialmente en la información proporcionada por el solicitante -y los posibles reclamos de terceros (véase Artículo 18.r)). Según el Artículo 16.f) -en relación a la entrada en el Registro Nacional de Variedades- los ensayos de campo y de laboratorio se realizarán (únicamente) para aquellos casos en los que la información proporcionada por el solicitante en la declaración jurada sobre las características de la variedad no indique claramente que la variedad a registrar es nueva.

31. Mientras que la Decisión 345 es claramente conforme con el Artículo 7.1) y 2) del Acta de 1978, se puede considerar que el Reglamento General está en conformidad.

32. El Artículo 17 de la Decisión 345 requiere que se otorgue protección provisional al obtentor en el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado y ofrece detalles sobre las acciones por daños y perjuicios. No hay ninguna disposición al respecto en el Reglamento General.

Artículo 8 del Acta de 1978: Duración de la protección

33. El Artículo 21 de la Decisión 345 especifica que el período de protección será de 20 a 25 años en el caso de vides, árboles forestales y árboles frutales, incluyendo sus portainjertos, y de 15 a 20 años en el caso de otras especies, contados a partir del día de concesión de protección. El Artículo 18.f) del Reglamento General fija un período de 20 años en el caso de plantas anuales y bianuales y no menos de 25 años en el caso de árboles, dejando al Consejo Nacional (de Semillas?) la determinación del período preciso para cada especie. Estos períodos están en conformidad con el Acta de 1978.

Artículo 9 del Acta de 1978: Limitación del ejercicio de los derechos protegidos

34. Los Artículos 30 a 32 de la Decisión 345 contienen disposiciones sobre la concesión de licencias obligatorias en circunstancias excepcionales que afecten la seguridad nacional o el interés público. Se ha incluido una disposición altamente similar en el Artículo 18 del Reglamento General, párrafo k). Todos ellos están en conformidad con los requisitos contenidos en el Artículo 9 del Acta de 1978.

Artículo 10 del Acta de 1978: Nulidad y caducidad de los derechos protegidos

Decisión 345

35. El Artículo 33 requiere que las autoridades nacionales competentes, tanto *ex officio* como a petición de una parte, declaren nulo el certificado de obtentor siempre que tenga lugar cualquiera de las tres condiciones de nulidad previstas en el Artículo 21.1) del Acta de 1991. Se debe señalar, sin embargo, que la autoridad nacional competente también debe declarar la nulidad de un certificado de obtentor en caso de que quede establecido que la variedad no era homogénea o estable en la fecha de concesión. Esto difiere del Artículo 21.1)ii) del Acta de 1991, que limita tal declaración a aquellos casos en los que la concesión se basó en información y documentos proporcionados por el obtentor.

36. Según el Artículo 35, se requiere que las autoridades nacionales competentes declaren la cancelación de certificados de obtentor siempre que se de cualquiera de las condiciones especificadas (que se corresponden con las del Artículo 22.1)b) del Acta de 1991).

Reglamento General

37. El Reglamento General hace también referencia a esta cuestión. De acuerdo con el Artículo 18.i), el Título de Propiedad se revocará o declarará caduco siempre que la variedad ya no sea nueva, distinta, homogénea y estable, cuando el título haya sido obtenido por fraude, o cuando se den las circunstancias que se contemplan en el Artículo 10.2) y 3)b) del Acta de 1978.

38. El Artículo 18.j) especifica que la variedad -si todavía existe- se convierta en propiedad de dominio público, excepto cuando el título obtenido fraudulentamente pueda ser transferido al verdadero titular.

Conclusión

39. Se puede considerar que las disposiciones descritas en los dos párrafos anteriores, aunque no concuerdan con la letra del Artículo 10 del Acta de 1978, reflejan el espíritu de dicho Artículo.

40. Debe añadirse que el Artículo 18.h) se refiere igualmente a la caducidad del “derecho anual de protección.” La redacción de esta disposición sugiere que la intención subyacente - ya tenida en cuenta en el Artículo 18.i)6)- no ha quedado apropiadamente reflejada.

Artículo 11 del Acta de 1978: Libre elección del Estado de la Unión en el que se presente la primera solicitud; solicitudes en otros Estados de la Unión; independencia de la protección en diferentes Estados de la Unión

41. No hay disposición alguna en la Decisión 345 o en el Reglamento General que pueda impedir que un obtentor elija el Estado miembro de la Unión en el que desea presentar su primera solicitud, o que solicite protección en otros Estados miembros hasta que Bolivia emita un Título de Propiedad. En consecuencia, las leyes de Bolivia están en conformidad con el Artículo 11.1) y 2) del Acta de 1978.

42. Existen dudas, sin embargo, sobre el hecho de que la protección que se otorga en Bolivia para las variedades extranjeras sea independiente de la protección obtenida en el país de origen, dada la redacción del Artículo 18.n)2).

Artículo 12 del Acta de 1978: Derecho de prioridad

43. El Artículo 18 de la Decisión 345 establece un derecho de prioridad en unos términos que satisfacen lo dispuesto en el Artículo 12 del Acta de 1978. En el Reglamento General no existe la disposición correspondiente.

Artículo 13 del Acta de 1978: Denominación de la variedad

44. Las disposiciones que se refieren a las denominaciones de las variedades se encuentran en los Artículos 4, 7 y 13 de la Decisión 345 y en el Artículo 16.i) del Reglamento General. Estas disposiciones reproducen el contenido sustantivo del Artículo 13 del Acta de 1978; la obligación de utilizar la denominación varietal queda establecida en el Artículo 27 del Reglamento General, en conexión con el comercio de semillas.

Artículo 14 del Acta de 1978: Protección independiente de las medidas reguladoras de la producción, la certificación y la comercialización

45. El Artículo 28 de la Decisión 345 -en concordancia con el Artículo 14 del Acta de 1978- establece que los Países miembros pueden adoptar, en su territorio, medidas de reglamentación o control de la producción o comercialización, importación o exportación de material de reproducción o multiplicación, siempre que estas medidas no impliquen un

desconocimiento de los derechos del obtentor, reconocidos por la Decisión, ni impidan su ejercicio. El Reglamento General no contiene disposición en contrario al principio establecido si se reconoce el solapamiento entre el Registro Nacional de Variedades y la protección de la variedad y, en particular, si los procedimientos se desarrollan paralelamente.

Artículo 30 del Acta de 1978: Aplicación del Convenio a nivel nacional

46. El Artículo 23 de la Decisión 345 requiere que se conceda al titular de un certificado de obtentor, el derecho a iniciar acciones administrativas y judiciales de conformidad con su legislación nacional, con el fin de prevenir o hacer cesar los actos que constituyan infracción o violación de su derecho, asegurando los mecanismos apropiados de indemnización o compensación. El Artículo 18.c) del Reglamento General dispone que el Título de Propiedad es transferible y puede ser objeto de cualquier tipo de contrato, y que en caso de conflicto se puede acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Se puede asumir que esta disposición implica la toma de medidas civiles apropiadas.

47. El Artículo 45.t) del Reglamento General contempla la imposición de una multa y, en su caso, el decomiso de la semilla y/o cierre del establecimiento en el caso de que la semilla haya sido comercializada, distribuida, transportada o donada sin el permiso del poseedor del Título de Propiedad. Las sanciones las determinan los Consejos Regionales de Semillas a través de las Oficinas Regionales de Semillas, con el apoyo de la fuerza pública.

48. No existe disposición alguna sobre las posibles medidas a tomar frente a las decisiones de la autoridad competente. Puede asumirse que el Código de Procedimiento Administrativo será aplicable.

49. El encabezamiento del Artículo 18 del Reglamento General designa al Consejo Nacional de Semillas como la autoridad nacional competente para la aplicación de la Decisión 345 y del sistema de protección de las variedades vegetales.

50. El Artículo 18.r) contempla la publicación de un resumen de la solicitud en tres periódicos del país. La publicación de la lista de variedades protegidas se menciona en el Artículo 16.h).

Conclusión General

51. El Consejo emitió ya, a petición de Colombia en Abril de 1994, su decisión, de carácter positivo, sobre la conformidad de la Decisión 345 con el Convenio de la UPOV.

52. El Reglamento General regula muchos aspectos -pero no todos- sobre la materia cubierta por la Decisión, por lo que parece constituir un instrumento legal de carácter independiente. En opinión de la Oficina de la Unión, contiene algunas discrepancias con el Acta de 1978 del Convenio, pero proporciona un marco legislativo que, tras la introducción de las oportunas modificaciones, estará de conformidad con dicha Acta. En cualquier caso, algunos cambios son necesarios para mejorar su consistencia interna y en algunos aspectos - particularmente en lo referente al solapamiento entre el Registro Nacional de Variedades y la

protección de la variedad- para mejorar su eficiencia. El Reglamento General ha sido adoptado a nivel ministerial, por lo que su modificación debería resultar relativamente fácil.

53. Sobre la base de lo anterior, la Oficina de la Unión sugeriría que el Consejo podría:

a) informar al Gobierno de Bolivia que el Reglamento General proporciona un marco legislativo que, tras la introducción de las oportunas modificaciones, estaría conforme con el Acta del Convenio de 1978;

b) requerir que la Oficina de la Unión ofrezca su asistencia al Gobierno de Bolivia en referencia a las modificaciones necesarias para lograr la conformidad o, en otros casos, que son recomendables;

c) informar también al Gobierno de Bolivia que, tras la incorporación de las oportunas modificaciones propuestas por la Oficina de la Unión, puede depositar su instrumento de adhesión al Acta de 1978.

54. Se invita al Consejo a tomar nota de la información arriba ofrecida y a tomar decisiones sobre la base de la propuesta contenida en el párrafo anterior.

[Siguen tres Anexos]