



UPOV/SYM/GE/08/2

ORIGINAL: español

FECHA: 21 de octubre de 2008

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES  
GINEBRA

**SIMPOSIO SOBRE CONTRATOS RELATIVOS  
AL DERECHO DE OBTENTOR**

**Ginebra, 31 de octubre de 2008**

SESIÓN I: MARCO JURÍDICO VIGENTE EN DETERMINADOS MIEMBROS DE  
LA UPOV: LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA PERTINENTES - ARGENTINA

*Sra. Carmen Gianni, Coordinadora del Area de Propiedad Intelectual,  
Instituto Nacional de Semillas (INASE), Argentina*

La figura del contrato está presente en todo momento en la vida de los seres humanos. Así las personas celebran contratos diariamente, desde operaciones de gran envergadura, como compraventa de inmuebles, creación de sociedades, etc. hasta contratos cotidianos que realizan muchas veces sin darse cuenta como los de trabajo, transporte, uso de bienes, etc.

#### I.- LEGISLACION

a) Para entender qué es un contrato y cuál es la posición que le cabe en un país determinado, resulta necesario analizar esta figura dentro del sistema legal correspondiente.

Existen en el mundo dos grandes sistemas jurídicos:

- el angloamericano, conocido como **common law**, que es adoptado en Inglaterra, luego por los Estados Unidos de América y por los países de su influencia.

En el sistema angloamericano el derecho es esencialmente consuetudinario ya que está basado fundamentalmente en la costumbre, prácticas, hábitos, etc. de un grupo social, ocupando el primer lugar de importancia en el uso práctico la jurisprudencia judicial mientras que se reserva un segundo nivel a la ley positiva.

El derecho toma en cuenta las particularidades de cada comunidad a la que se aplica adaptándolo en forma permanente a sus cambios sociales, culturales y económicos.

- por otra parte, tenemos el llamado **sistema continental** originado en Europa, en especial en Francia y Alemania, que está constituido por un sistema de normas escritas, creadas específicamente para regular las conductas humanas, normas que tienen distinto rango y mantienen una relación de jerarquía entre sí.

El máximo exponente del sistema continental es la ley.

En este sistema la actividad del juez no consiste en crear derecho, como podría serlo en el common law, sino en interpretar y aplicar al caso particular lo que la ley establece.

Este es el sistema que han seguido las organizaciones jurídicas basadas en la estructura del derecho romano como en Europa y América Latina y entre ellas la República Argentina.

La República Argentina posee un sistema jurídico consistente en un marco legal basado en normas escritas, las cuales tienen un orden jerárquico y que regulan tanto la relación entre el Estado y sus habitantes como la de los individuos entre sí, como es el caso de los contratos.

b) La República Argentina adoptó como forma de gobierno **el sistema democrático**, entendiendo por tal el sistema de organización política cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en el pueblo

El sistema democrático adoptado por mi país es un **sistema representativo, republicano y federal.** .

- Es **representativo** porque el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes.
- Es **republicano** porque es un sistema político en el que existe la división de los poderes públicos, que deben controlarse entre sí. Se ha adoptado la clásica división tripartita en: poder legislativo, que crea las leyes; poder ejecutivo, que es el encargado de la administración y el poder judicial, que interpreta la ley y resuelve las contiendas.
- Y es **federal** porque existen estados provinciales que fueron anteriores a la Nación y formaron por su propia voluntad el Estado Nacional, delegando ciertas atribuciones en el poder central y reservándose los poderes no delegados.

Qué facultades corresponden a la Nación y cuáles a los estados provinciales están contenidas en una Ley Fundamental.

En la Argentina dicha ley es la Constitución Nacional dictada en el año 1853, siendo su última modificación del año 1994.

A su vez cada una de las 23 Provincias que constituyen la Nación Argentina han dictado su propia Constitución a fin de crear sus propias instituciones locales bajo el sistema representativo y republicano y regular los temas sometidos a su competencia.

La Constitución Nacional es el ordenamiento fundamental del Estado, la norma de más alta jerarquía y por ello es superior a toda la legislación, no pudiendo existir ninguna ley o acto de autoridad o de particulares contrario a sus disposiciones.

Sintéticamente la Constitución Nacional Argentina establece un orden de jerarquía en su propio texto, reservándose el primer plano para la propia Constitución Nacional; luego le siguen los tratados internacionales, incluidos los tratados de integración; en tercer término, las leyes nacionales, constituciones provinciales y leyes provinciales; y por último los actos emanados de los Poderes Ejecutivos y autoridades administrativas (Decretos, resoluciones, disposiciones, etc.).

Todos los escalones mencionados de la pirámide constituyen el derecho público interno.

En la base de la pirámide se ubican los contratos, que es el tema del simposio que nos ocupa, que forman parte del llamado “derecho privado”.

Si trasladamos la pirámide jerárquica al mundo de la semilla y del derecho de obtentor, la jerarquía normativa en el derecho argentino sería el siguiente:

En primer término la Constitución Nacional que en su artículo 17 define que “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”, otorgándole rango constitucional al derecho de obtentor.

En segundo orden se encuentra el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Acta 1978, tratado que fue ratificado por nuestro país por Ley n° 24.376 del año 1994.

La Ley Nacional vigente en la Argentina en materia de derecho de obtentor es la Ley n° 20.247 de “Semillas y Creaciones Fitogenéticas” del año 1973 que regula tanto la propiedad intelectual de las variedades vegetales como el comercio nacional e internacional de semillas y que se encuentra en el tercer estrato.

En nivel inferior encontramos el Decreto 2183/91 que reglamentan la Ley; el Decreto 2817/91 y la Ley n° 25845/2004 que crea al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) como órgano de aplicación y numerosas normas dictadas por las autoridades administrativas que reglan distintos aspectos de la propiedad intelectual de las variedades vegetales y del comercio de semillas.

c) Veamos ahora sucintamente como considera la legislación argentina a los contratos

En virtud de lo dispuesto por el código civil argentino hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos.

Los contratos para el derecho argentino son:

- **actos jurídicos** que tienen por fin inmediato establecer entre las personas relaciones para crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos.
- **actos voluntarios**, realizados dentro del marco legal, con intención por parte de quien los realiza. Esta voluntad debe manifestarse mediante un hecho que la exteriorice.

- **actos entre personas**, las cuales pueden ser físicas o jurídicas y por actos entre vivos.
- **actos bilaterales** ,requieren la participación de dos o mas personas que se obligan recíprocamente unos con otros.
- **actos lícitos** ya que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres.
- **actos patrimoniales**, es decir tiene un carácter eminentemente económico.

Los contratos en nuestro país deben celebrarse de **buena fe**, principio general del Derecho, que se demuestra en el estado mental de honradez y de rectitud que debe guiar el accionar de las partes interesadas en la realización de un acto, contrato o proceso.

En los contratos aparece como elemento preponderante “**el principio de la autonomía de la voluntad**” principio que se plasma en la idea de que si dos personas negocian libremente todas las cláusulas del convenio y manifiestan su voluntad con discernimiento, intención y libertad quedan obligadas por el acuerdo como si lo estuvieran por la ley misma.(\*1)

*Contrato y ley tienen un punto en común: constituyen una regla jurídica a la cual deben someterse las personas.*

Pero dentro del orden jurídico argentino las diferencias entre contrato y ley son profundas y terminantes: la ley es obligatoria para todos los habitantes, es la regla general mientras que el contrato sólo es obligatorio para las partes que lo han firmado.

“Los contratos están subordinados a la ley. Las leyes que son normas obligatorias no pueden ser ignoradas por los contratantes, quienes están sometidos a ellas, independientemente de lo que hayan convenido en sus contratos. Asimismo, los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor.”(\*2)

Podemos ver la supremacía legal sobre las convenciones particulares y el deber de respeto a sus disposiciones que deben tener los particulares al momento de suscribir sus contratos.

## II. CONTRATOS DE OBTENTOR UTILIZADOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Con las nuevas técnicas aplicadas al mejoramiento de las plantas, la semilla se convirtió en el centro de una conjunción de factores científicos y tecnológicos que complejizaron el cuadro del fitomejoramiento, lo que hace necesaria la regulación de los derechos y obligaciones de los actores de siempre y de los nuevos incorporados a escena por planes de investigación y desarrollo (I+D).

El INASE no tiene conocimiento directo de los contratos que suscriben los particulares ya que, por una parte, no existe ninguna obligación legal de registrarlos en el organismo de aplicación y por otra, el INASE no efectúa ningún tipo de control sobre sus cláusulas.

Por ello para caracterizar los tipos de contratos existentes en nuestro país se ha recabado la información al sector privado y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

que es el organismo oficial de investigación en materia agropecuaria y el obtentor más representativo del sector público .

## A) SECTOR PRIVADO

En el ámbito privado se pueden categorizar los siguientes tipos de contratos desde el punto de vista del sujeto contratante en contratos entre: 1) obtentores entre si, 2) obtentores y titulares de biotecnología, 3) obtentores y multiplicadores y 4) obtentores y agricultor.

### 1.- OBTENTOR-OBTENTOR

Los contratos que encontramos dentro de este marco se desarrollan desde la más temprana etapa de breeding mediante los intercambios de germoplasma, por los cuales las empresas comparten germoplasma para propósitos de ensayo, manipulación genética y cruza y licencias de líneas para obtención de híbridos, entre los más comunes.

En esta categoría, de menor a mayor encontramos:

#### 1.1- Contratos de Ensayo:

Mediante este contrato un obtentor (licenciante) licencia **una línea (alógama)** o **una variedad (autógama)** en forma exclusiva a otro obtentor (licenciario) para que la siembre, produzca un cultivo, coseche y evalúe sus resultados.

De tratarse de una **línea**, es posible, si los resultados son satisfactorios, se solicite una licencia para avanzar en mejoramiento o producir cohíbridos.

Si la licencia es para mejoramiento, esto supone el permiso de cruzar el germoplasma con el del licenciante y producir cualquier tipo de manipuleo genético. Si la licencia es para producir cohíbridos, solo este será el fin del germoplasma entregado por el licenciante al licenciario y tendrá prohibido cualquier otro tipo de práctica.

De tratarse de una **variedad (autógama)**, es posible, si los resultados son satisfactorios, solicite una licencia para avanzar en mejoramiento, o una licencia de explotación comercial.

De tratarse de un **híbrido**, es posible, si los resultados son satisfactorios, solicite una licencia de explotación comercial.

**Los contratos de ensayos son generalmente gratuitos y el licenciario se hace cargo de todos los gastos que demanden las tareas culturales, siendo cláusulas frecuentes la prohibición de efectuar actos diferentes que los autorizados, la confidencialidad frente a terceros, la falta de responsabilidad del licenciante por los materiales entregados y la obligatoriedad del licenciario de cumplir con todas las reglamentaciones vigentes en la materia.**

## 1.2 Contratos de Investigación y Desarrollo:

**Mediante este contrato un obtentor (licenciante) licencia una línea en forma exclusiva a otro obtentor (licenciario) ya sea para mejoramiento o para crear un cohíbrido con otra línea aportada por el propio licenciario.**

En el primer caso el licenciario es autorizado para efectuar todo tipo de acción con el germoplasma recibido, a menos que hubiera alguna prohibición expresa.

En el segundo caso el licenciario cruzará una línea propia con la línea recibida y obtendrá un cohíbrido.

Si se tratara de **una variedad (autógama)** la licencia del licenciante al licenciario lo autorizará para efectuar mejoramiento por selección o cruza.

**Como en el caso de los contratos de ensayos, estos contratos son generalmente gratuitos y el licenciario se hace cargo de todos los gastos que demanden las tareas culturales, siendo cláusulas frecuentes la prohibición de efectuar actos diferentes que los autorizados, la confidencialidad frente a terceros, la falta de responsabilidad del licenciante por los materiales entregados y la obligatoriedad del licenciario de cumplir con todas las reglamentaciones vigentes para la materia. Se suelen agregar cláusulas que regulen los nuevos descubrimientos que pudiera llegar a obtener el licenciario.**

## 1.3 Contratos de comercialización

Es el contrato mediante el cual un obtentor (licenciante) le otorga el derecho a otro obtentor (licenciario) para explotar comercialmente **una línea (alógama), un híbrido o una variedad (autógama)** propiedad del licenciante.

En el caso de licencia de una línea es para que el licenciante produzca cohíbridos.

Cuando se licencia el híbrido, el licenciario entrega al licenciante las dos líneas para que éste produzca el híbrido.

En el caso de la variedad, el licenciario entrega la semilla básica para que el licenciante produzca la semilla certificada que entregará al productor agropecuario.

Estos contratos suponen cláusulas diferentes, en tanto deben:

- regular las inscripciones en el Registro Nacional de Cultivares, (catálogo comercial) del germoplasma de que se trate si no estuviera inscripto, y en el Registro de la Propiedad, debiendo definirse a quien corresponde la titularidad del derecho. Tanto las líneas como las variedades son siempre propiedad del licenciante.
- regular las condiciones económicas bajo las cuales se otorga la licencia. Generalmente el licenciante vende al licenciario la semilla de la línea o básica de la variedad y además cobra una regalía por bolsa vendida al productor de la semilla licenciada. Para el caso de las autógamas, se agrega una regalía extendida al productor, que se explica más adelante.

- regular la vigencia del contrato, forma de terminación anticipada, confidencialidad, falta de responsabilidad del licenciante frente al licenciario por la semilla producida y entregada al productor, etc.

## **2.- Obtentor -Titular de biotecnología**

Nuevas técnicas incorporadas al breeding tradicional permiten modificar el germoplasma contenido en las semillas a partir de la inclusión de transgenes que aportan una tecnología diferente a las mismas. Ello implica la posibilidad de tener una semilla con dos o más titulares de derechos protegidos en un mismo objeto y necesitar dividir los beneficios de los distintos valores tecnológicos entre sus respectivos titulares: el dueño del germoplasma originalmente contenido en la semilla y el/los propietario(s) del/los evento(s) transgénico(s) incorporado(s).

Los contratos entre obtentores y titulares de la biotecnología, regulan la incorporación del evento transgénico en el germoplasma original :

### **2.1 Contrato de backcrossing**

El dueño del transgen le entrega al obtentor el transgen en una línea pública o de su propiedad y le permite hacer backcrossing para que éste introduzca el gen en su germoplasma y obtener una nueva línea convertida.

### **2.2 Contrato de introgresión**

A diferencia del contrato anterior, actualmente es común que el dueño del evento solicite al obtentor que desea incorporarlo, una línea de éste y es el dueño del evento quien introduce el mismo en el germoplasma entregado por el obtentor.

Esta línea así convertida, es un línea nueva para la legislación Argentina y se inscribe a nombre del obtentor.

Estos contratos tienen cláusulas que limitan la actividad comercial y solo regulan supuestos técnicos y las consabidas cláusulas generales de confidencialidad y prohibiciones a todo lo que no sea expresamente autorizado.

### **2.3 Contrato de licencia para comercializar**

Una vez introducido el evento en el germoplasma del obtentor, el dueño del evento otorga una licencia de uso de su transgen en la semillas que comercializa el obtentor.

Este contrato suele contener numerosas cláusulas restrictivas, limita tiempo y territorio, establece regalías y como aspecto nuevo prohíbe la venta de semillas a terceros que no tengan suscrito un contrato con ellos para la explotación comercial del evento incorporado.

## **3.- Obtentor-Multiplicador**

El titular de una variedad vegetal puede abordar la reproducción y comercialización del material por sus propios medios o a través de un tercero con el cual celebrará un contrato de multiplicación.

El Contrato de multiplicación se define como aquel contrato por el cual el titular de un derecho de obtentor-licenciante- autoriza a otro sujeto-multiplicador /licenciario a explotar la variedad vegetal protegida, con el alcance establecido y a cambio de una contraprestación.

En el caso de los híbridos el contrato es similar al de obtentor-obtentor.

En el caso de variedades, se dan dos supuestos: a) el multiplicador recibe la semilla básica del obtentor, la siembra y obtiene semilla certificada que vende a los agricultores o bien b) la siembra y el producto de la cosecha la devuelve al obtentor.

En el primer caso el multiplicador pagará por la semilla básica recibida y luego una regalía por cada bolsa de semilla certificada vendida a los agricultores. En la mayoría de estos contratos el proceso de multiplicación, identidad y calidad del producto está supervisado por el obtentor y generalmente es el multiplicador el responsable por la calidad e identidad ante el agricultor.

En el segundo caso, decimos que es un contrato de multiplicación cerrado, en el cual el multiplicador actúa casi como un contratista rural a quien se le encomienda la tarea de reproducción de una semilla dada. En este caso es el obtentor quien le paga al multiplicador por el servicio brindado.

En los contratos cerrados el multiplicador entrega al obtentor el total de lo obtenido a partir de la semilla entregada y sujeta estrictamente a las condiciones de calidad e identidad impuestas por el obtentor. Es el propio obtentor quién tiene como finalidad del convenio incrementar el volumen siendo el único responsable como emisor del rótulo respecto a la calidad del producto frente a terceros.

#### 4.- Obtentor-Agricultor

El llamado sistema de regalías extendidas es una modalidad contractual creada por los obtentores a partir del año 2000 que se basa en normas del Código Civil.

Consiste en un contrato de adhesión que genera una obligación de pago de una regalía por parte del agricultor hacia el obtentor, toda vez que siembre y reproduzca por cada multiplicación la semilla de la variedad protegida para su propio uso.

En la actualidad, la superficie sembrada con estas variedades bajo el sistema de regalía extendida cubre una parte de importancia creciente de la superficie de los cultivos de soja y trigo del país.

Se pueden enumerar como características del sistema de regalías extendidas:

- que ha sido implementado sobre variedades nuevas, no sobre las preexistentes antes de la entrada de vigencia del sistema;
- que el acto de reservar semilla para propio uso por el agricultor se mantiene pero deja de ser gratuito;
- que el contrato perdura mientras el usuario vuelva a sembrar semilla adquirida bajo esa modalidad; y

- que el contrato finaliza vencido el plazo de protección legal de la variedad o bien cuando el usuario envía la totalidad del producto a industria.

La instrumentación del sistema es la siguiente:

- Oferta Pública: contiene la propuesta de condiciones comerciales de la venta de la semilla sujeta al régimen (dirigido a compradores/ usuarios/ multiplicadores/ Productores/ distribuidores/comerciantes.)
- Al rótulo de las semillas deben agregarse las condiciones contractuales de comercialización.
- Existe una cláusula general que dice” El que adquiera, multiplique, siembre o utilice a cualquier título o reserve semilla para uso propio...bajo el sistema de regalía extendida se encuentra alcanzado por las condiciones de comercialización...en las ofertas publicadas”, que debe incorporarse a los remitos y a un sello que se imprime en las facturas de venta.
- Se considera que la apertura del envase expresa un consentimiento tácito de las condiciones.
- Se incluyen cláusulas en los modelos de contratos entre distribuidores y multiplicadores a fin de evitar la difusión de la semilla sin contrato de regalía.
- Durante la cosecha y reserva de la semilla nace para el productor agrícola la obligación de informar al obtentor la cantidad cosechada, la que piensa reservar para uso propio, el lugar de almacenamiento y procesamiento.
- Con cada siembra de la variedad bajo el sistema se origina la obligación de pago por parte del agricultor.

## **B. SECTOR PUBLICO – INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA)**

La política de transferencia de tecnología del INTA tiene como objetivo formalizar articulaciones con el sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial regional y nacional, para desarrollar y transferir las nuevas tecnologías y conocimientos que surgen de las líneas de investigación realizadas por la Institución.

Los conocimientos y tecnologías del INTA son activos públicos, es decir volcados a la sociedad en su conjunto necesitando esta institución crear alianzas estratégicas con empresas para su difusión a la comunidad.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria celebra a estos fines:

- 1.- Convenios de colaboración con instituciones públicas, nacionales o extranjeras en los que no está comprometida tecnología apropiable y

2. Convenios de vinculación tecnológica con las empresas privadas o en el caso anterior con instituciones públicas cuando estén involucradas tecnologías apropiables.

Para ello el INTA posee tres modalidades contractuales: Contratos de investigación y desarrollo (ID), Contratos de transferencia de tecnología (TT) y Contratos de Asistencia Técnica (AT).

### **2. 1.- Investigación y Desarrollo (I&D):**

En este caso el INTA y una empresa o grupo se asocian para generar una tecnología y comercializarla a través del producto que la tiene incorporada. De esta manera, la empresa y el INTA comparten sus capacidades, los gastos de generación y difusión y los riesgos tecnológicos y comerciales implícitos.

Lograda la innovación, la empresa reproduce o multiplica y comercializa el producto, compensando al INTA mediante regalías previamente convenidas.

Si la obtención es a largo plazo la regalía no se pacta en el momento del contrato sino en un futuro convenio, que se celebrará cuando el desarrollo está terminado o la inscripción en trámite.

Dentro de estos contratos hay dos tipos:

- Con exclusividad mutua, cuando se compromete el programa completo del INTA sobre un determinado cultivo, por ejemplo trigo, alfalfa etc. En este supuesto se exige a la empresa asociada que no tenga un programa de fitomejoramiento para esa especie, y además debe vender en exclusiva las variedades de la especie, objeto del contrato.
- Por una variedad o una línea en particular.

Son características de estos contratos, la investigación y desarrollo conjunto unida a la transferencia de tecnología, la fijación de una regalía por el término de duración de la licencia que es acorde a la duración de la propiedad del cultivar, la necesaria aprobación del convenio por el Consejo Directivo del INTA y la utilización obligatoria del logo de la institución en la publicidad y venta de los materiales obtenidos.

### **2.2. Transferencia de Tecnología (TT):**

En este supuesto el INTA por sí mismo culmina un proceso innovativo incorporando tecnología y conocimientos a un producto o proceso.

Posteriormente, el INTA transfiere la tecnología a una o varias empresas, por medio de una convocatoria pública para un territorio y durante un tiempo dado, percibiendo por ello, de acuerdo a la naturaleza de la licencia, el pago de una “regalía”.

La inscripción de la tecnología obtenida se inscribe a nombre del INTA, se concede el uso y la explotación con la posibilidad de sublicenciar, el organismo oficial mantiene la facultad de auditar y controlar los libros de la empresa y el derecho a veto en el caso de las sublicencias.

Las regalías percibidas por el INTA, según lo establecido por la Ley 23877 de promoción y fomento de la innovación tecnológica, se distribuyen correspondiendo un 30% para el

investigador, un 40% para la unidad o grupo de trabajo y el otro 30% se deriva a un fondo de valorización tecnológica cuyo objetivo es el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y de los programas de mejoramiento previo a las convocatorias públicas y a la capacitación de sus técnicos.

**2.3 Asistencia Técnica:** son convenios de transferencia de conocimientos, de Know How que consisten fundamentalmente en la contratación por parte de una empresa de expertos para tareas de asesoramiento.

### **III.-EXPERIENCIA ARGENTINA SOBRE EL TEMA DE CONTRATOS DE DERECHO DE OBTENTOR**

a) En forma general debe decirse que los problemas entre los particulares respecto a la celebración de un contrato como la interpretación de su alcance es un tema ajeno a la competencia del organismo de aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, en este caso el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, que es un órgano del Poder Ejecutivo Nacional, correspondiendo a otro órgano del Estado, que es el Poder Judicial resolver las controversias que se generan entre las partes contratantes.

Pero hay dos excepciones a este principio general.

El primero, cuando el Instituto Nacional de Semillas como órgano de aplicación de la ley debe interpretar las disposiciones legales y reglamentarias y dictar normas que regulen la actividad de los distintos actores de la cadena semillera y segundo, cuando este organismo impartiendo justicia administrativa debe resolver sobre la aplicación ó no de una sanción a un tercero por violación al derecho del obtentor.

En la República Argentina es el Instituto Nacional de Semillas el órgano del Estado que posee la facultad de investigar y sancionar, a pedido de parte o de oficio, a todo aquel que identifique o venda semilla de cultivares cuya multiplicación o comercialización no hubiera sido autorizada por el obtentor.

Esta facultad coercitiva se conoce con el nombre de “poder de policía” y permite al INASE además de lo anterior, inspeccionar y extraer muestras de los lugares donde se encuentren semillas como tener acceso a locales y comercios e inspeccionar documentos e información referidos a ellas.

Por esta razón el INASE en algunas ocasiones se ha expedido con relación a contratos, ya sea por consultas y requerimientos efectuados por los particulares o por autoridades judiciales como en la resolución de causas administrativas referidas a la violación del derecho de obtentor que ascienden a un total de más de 500 hasta la fecha.

b) Citaremos algunos ejemplos de intervención del órgano estatal en temas contractuales.

➤ Relación Obtentor- Fitomejorador

El caso que debió considerar el INASE fue la discusión respecto a la autoría de diversas variedades que pretendía inscribir un organismo oficial a su nombre y en relación a la cual un fitomejorador se opuso aduciendo que eran propias, ya que no las había obtenido dentro del contrato de trabajo con su empleador.

El INASE resolvió rechazar la oposición ya que el oponente no había acreditado haber creado las variedades con anterioridad a su contrato de empleo ni que fueran producto de un desarrollo independiente como tampoco que hubiera tenido o tuviera material de ellas, hecho éste último que sí fue probado por el organismo oficial que poseía las muestras vivas de las variedades a proteger.

➤ Regalías extendidas

El sistema de regalías extendidas ha sido una modalidad utilizada por los obtentores y que según sus dichos tiene como fines: reconocer el derecho a la propiedad intelectual, fomentar la investigación y asegurar la competitividad de la agricultura. Los obtentores sostenían para legitimarlas que el derecho del agricultor a reservar su semilla es de carácter patrimonial y por ello puede ser renunciado. (\*3)

Este sistema de contratación fue rechazado por el sector de los productores agropecuarios quienes sostuvieron que las regalías extendidas son un artilugio que engaña al agricultor porque al adquirir semilla dentro de la modalidad de regalías extendidas, las condiciones contractuales fijadas implican la renuncia tácita al derecho del agricultor a reservar y usar su semilla reconocido por un régimen legal de orden público basado en la seguridad alimentaría y la soberanía productiva. (\*4)

Un primer tema que mereció especial consideración fue el de definir si correspondía al INASE determinar si el contrato de regalías extendidas violaba el derecho del agricultor a reservar su propia semilla y el segundo punto fue si las disposiciones legales que plasmaban el derecho del agricultor a reservar y usar su semilla prevalecían o no sobre las cláusulas de los contratos de regalías extendidas, por las que el agricultor se obligaba a pagar royalties por su semilla.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos por un comunicado de prensa de fecha 22 de mayo de 2005 que transcribo en su parte pertinente, sostuvo que “el INASE no convalidaba el sistema de regalías extendidas ya que si bien la problemática derivada del ejercicio de los derechos de propiedad de variedades vegetales entre dueños y usuarios... son de derecho privado, corresponde al Estado, en este caso al INASE, determinar los alcances de los artículos de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas y sus normas reglamentarias y estos requisitos no pueden ser fijados, modificados o alterados por cualquier condición o interpretación que establezcan los obtentores para licenciar sus variedades. En este sentido, el INASE determinó....., cuáles son los requerimientos que debe cumplir el agricultor para encuadrar su situación en el derecho que le conceden las normas citadas y las obligaciones que debe cumplimentar a este fin. Si un agricultor cumplimenta los requisitos que prevén las normas legales, su situación se encuadra en la excepción del agricultor (el subrayado me pertenece)..... que contempla una excepción al derecho del obtentor. Ello significa que no debe solicitar autorización al obtentor para disponer de la semilla obtenida dentro de este sistema, por lo que éste no podrá imponerle condiciones de ningún tipo y, por ende, tampoco el pago de regalías. Surgiría, en una primera aproximación, que el sistema de Regalías Extendidas quebranta el artículo que otorga la excepción al agricultor, ya que se exige al productor no sólo el pago de royalties por la semilla de “Uso Propio”, sino también el cumplimiento de obligaciones como la presentación de declaraciones juradas sobre las cantidades de semilla sembradas y su origen.

Cualquier otra pretensión del criadero excede este marco, invocando acuerdos o contratos entre partes. Esto estará fuera de las previsiones de la Ley N° 20.247 (Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas), correspondiendo a la Justicia expedirse sobre la validez o no de los contratos invocados.....”>(\*5)

Hasta el día de hoy no ha existido ningún pronunciamiento judicial sobre los temas cuestionados, ni por causas iniciadas por los obtentores ni por los agricultores, por lo que hasta tanto ello suceda la discusión se basará en argumentos de libre interpretación.

➤ **Percepción de royalties directamente del titular de la tecnología a multiplicadores y/o agricultores**

En este caso, la relación se establecía entre el dueño del evento transgénico, de propiedad de una empresa biotecnológica y los obtentores, dueños del germoplasma, que eran diversas empresas distintas a la anterior y que habían inscripto diversas variedades transgénicas en el Registro de Propiedad del INASE y obtenido un título de propiedad. La empresa biotecnológica le había entregado el transgen a los obtentores para su incorporación a las nuevas variedades.

Las semillas de esas variedades fueron multiplicadas e incorporadas al comercio dentro de los sistemas de certificación de semillas y adquiridas por los agricultores, quienes ejercitando el derecho a reservar su semilla por la Ley de Semillas, produjeron grano, que luego vendieron a los exportadores siendo destinatarios, compradores de otros países.

El caso que analizamos incluyó diversas cuestiones de índole jurídica, pero en relación a los contratos, dos hechos fueron considerados:

- el primero, que en las facturas de venta que se entregaban a multiplicadores y/o usuarios de semillas constaba una cláusula en la que se dejaba constancia que el pago que efectuaba el adquirente de la semilla solo cancelaba el valor del germoplasma, no estando incluido el valor de la tecnología referida al evento;
- y segundo, que el titular del evento tenía como propósito suscribir contratos con los agricultores y demás integrantes de la cadena para percibir los *royalties* por su tecnología en el grano y no en la semilla.

En este caso, se sostuvo que cuando el titular de un evento negocia con el obtentor un convenio o contrato, la empresa biotecnológica ha dado su consentimiento para que el obtentor pueda incorporar el transgen a su germoplasma y por ende a las variedades y semillas derivadas de su investigación y desarrollo.

Los derechos emergentes de la propiedad intelectual que posee el titular de la tecnología para oponerse al uso y a la utilización de su invento como los derivados por incumplimiento de los contratos celebrados deben ser ejercidos contra las empresas obtentoras, dueñas del germoplasma, que fueron las que utilizaron la invención y las principales beneficiadas.

Las relaciones entre los dueños de las tecnologías y los dueños de germoplasma por el pago y reconocimiento de la propiedad intelectual se limita a ellos y no puede su problemática ser trasladada a terceros.

El evento no está separado de la semilla. Cuando el productor agropecuario siembra la semilla de una variedad transgénica que posee derechos de propiedad intelectual sobre el evento y sobre la variedad está usando ambas creaciones en su beneficio y está obteniendo un resultado, por lo que deberá resarcir a los inventores. **En la práctica esto sucede con la compra de la bolsa de semillas.** Al abonar el agricultor el precio de venta de esa bolsa está cancelando el valor de todos los inventos que ella contiene agotándose los derechos de los titulares. **Es lo que se denomina la “integralidad de la semilla”**

En el supuesto del grano, de haber existido compra legítima de la semilla de origen, ambos derechos se han extinguido.

El titular del derecho de obtentor no podrá nuevamente ejercerlo, ya que su derecho termina con cada ciclo de producción y además porque la Ley de Semillas argentina prevé la “exención de consumo” que permite usar y vender como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la creación fitogenética.

En cuanto al creador de una construcción genética no podrá aducir que su invento ha sido usado ya que la característica no se expresa en el grano sino en el cultivo y por ende el invento en relación con el grano carece de aplicación industrial.

#### ➤ **Los contratos de obtentor y la certificación y el comercio de semillas.**

En los procesos de certificación y comercio de semillas, el INASE requiere la autorización del obtentor de la variedad protegida, que se instrumenta como un contrato de licencia, en forma previa a inscribir los lotes de producción, multiplicar la semilla, obtener la autorización de venta a nivel nacional y para importar y exportar la semilla.

Las autorizaciones que otorgan los obtentores pueden ser generales, lo que implica que el facultado puede realizar todo tipo de actos en relación a la semilla de la variedad objeto de la autorización ò en su defecto parciales, en las que se indica taxativamente los actos que el licenciataria puede realizar : por ejemplo si puede sólo multiplicar o multiplicar y comercializar y en éste último caso si el comercio se limita a nivel nacional y si es internacional deberá determinarse cuáles son los países destinatarios.

El INASE no autoriza la multiplicación ni el comercio de semillas que excedan las autorizaciones otorgadas.

El INASE también ha decidido que si la semilla fue adquirida en el marco de un contrato de producción de semilla comercial, el multiplicador no puede por su propia decisión utilizarla para propia siembra amparándose en la excepción del agricultor sin la previa autorización del obtentor.

Asimismo, en la Argentina la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV) implementó una estampilla que se adhiere al rótulo de la bolsa de semilla y que demuestra que esa semilla envasada ha sido objeto de un contrato previo con el obtentor.

El INASE ha decidido que la adhesión de la estampilla ARPOV al envase implica la autorización del obtentor de la semilla que la contiene. Si falta la estampilla, el poseedor deberá demostrar por otro medio de prueba que el obtentor le ha otorgado la autorización correspondiente.

[Fin del documento]