

WIPO-UPOV/SYM/03/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 9 de octubre de 2003



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



UNIÓN INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

**SIMPOSIO OMPI-UPOV SOBRE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO DE
LA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL**

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

y
la Unión Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales (UPOV)

Ginebra, 24 de octubre de 2003

LA INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE PATENTES Y DE DERECHO
DE OBTENTOR EN EUROPA

*Sr. Rainer Moufang, Miembro Jurista de las Cámaras de Recursos
de la Oficina Europea de Patentes (OEP), Munich (Alemania)*

I. Introducción

Las cuestiones relativas a la interconexión de los diferentes sistemas de protección constituyen uno de los aspectos más interesantes y complejos del derecho de propiedad intelectual moderno. Aunque no se trata de un fenómeno totalmente nuevo, esas interconexiones parecen haberse multiplicado últimamente. Las principales razones de esta evolución son, por una parte, la creación de nuevos sistemas de propiedad intelectual y, por otra parte, el hecho de que el ámbito de aplicación de los sistemas tradicionales de propiedad intelectual (patentes, derecho de autor y marcas registradas) se ha ido ampliando progresivamente como resultado de decisiones concretas tomadas por el legislador o, más frecuentemente, como consecuencia de la evolución de la jurisprudencia.

Por consiguiente, los profesionales de la propiedad intelectual se enfrentan cada vez más a menudo con situaciones en las que una misma materia objeto de protección puede depender, al menos teóricamente, de más de un sistema de protección. El ejemplo más conocido es el de las innovaciones de los programas informáticos que, de conformidad con varios sistemas jurídicos nacionales, pueden estar protegidas tanto por el derecho de autor como por una patente. Cabe mencionar además, entre otros ejemplos, la forma específica de un cabezal de afeitadora o de la calandra de un automóvil, que podría estar protegida sea como innovación técnica, en el marco de sistemas de patente o de modelos de utilidad, sea como creación estética, en el marco de sistemas de diseños industriales o de derecho de autor, sea incluso como una marca tridimensional, en virtud del derecho de marcas.

En este tipo de situaciones cabe plantearse la siguiente pregunta fundamental: ¿Debería permitir el marco jurídico que los sistemas de protección pertinentes funcionen independientemente unos de otros, o se debería prever disposiciones específicas aplicables en caso de coincidencia de los sistemas? Esta pregunta abarca principalmente dos aspectos:

- El primero se refiere al tipo de protección aplicable: ¿El hecho de que una materia objeto de protección pueda serlo en virtud del sistema A debería excluirla de la protección en virtud del sistema B (protección exclusiva), o el innovador debería tener la posibilidad de elegir uno de los dos sistemas (protección facultativa), o incluso los dos sistemas (protección acumulativa)?
- El segundo aspecto se refiere al alcance y al ejercicio de los derechos de que se trate: ¿el ejercicio de los derechos en virtud del sistema B, debería ser independiente del de los derechos en virtud del sistema A, o debería haber convergencia de los dos sistemas por lo que respecta al ámbito de interconexión? En particular, ¿tienen las limitaciones y exenciones previstas en el sistema A una incidencia restrictiva en los derechos en virtud del sistema B?

Esta cuestión fundamental y sus diferentes aspectos están también en el centro de los debates en relación con la interconexión de las patentes y el derecho de obtentor y desempeñan una importante función en la legislación y la jurisprudencia, tanto en el plano internacional como en el nacional o el regional. A este respecto, cabe destacar no sólo la derogación de la prohibición de doble protección con ocasión de la revisión del Convenio de la UPOV de 1991¹ y las opciones previstas en el Artículo 27.3)b) del Acuerdo sobre los ADPIC², sino

¹ Antes de la Revisión de 1991, el Artículo 2.1) del Convenio de la UPOV decía lo siguiente:
“Cada Estado de la Unión puede reconocer el derecho de obtentor previsto en el presente

[Sigue la nota en la página siguiente]

también la decisión *Novartis* de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP)³ y la decisión *Pionner Hi-Bred* del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América⁴.

Estas cuestiones se abordarán desde la perspectiva del Derecho europeo. En este contexto, conviene tener en cuenta que el marco jurídico europeo es complejo por razón de la coexistencia del Derecho nacional y el Derecho regional. Por otra parte, el Derecho regional consta de diferentes niveles (Derecho comunitario y Derecho no comunitario) y está, en cierta medida, siempre en elaboración⁵. A pesar de estas peculiaridades, que hacen difícil un examen comparativo, el Derecho europeo reviste especial interés por lo que respecta a los problemas de interconexión objeto de examen, dado que contiene un texto legislativo moderno, a saber, la Directiva de la Unión Europea relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas⁶, que fue promulgada, entre otras cosas, con la finalidad explícita de fomentar la coexistencia fructífera de los sistemas de patentes y de derecho de obtentor, varias de cuyas disposiciones abordan directamente cuestiones importantes en relación con la interconexión de esos sistemas. Por consiguiente, puede aportar valiosas indicaciones sobre las posibles soluciones y sirve como texto legislativo de referencia.

II. Tipo de protección aplicable

El Derecho internacional, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de la UPOV, prevé expresamente que las innovaciones relacionadas con plantas deben estar protegidas por propiedad intelectual. Ahora bien, los legisladores nacionales y regionales tienen cierta libertad respecto de la forma que ha de adoptar esa protección y, en particular, podrán decidir si se garantizará una protección exclusiva de una patente o de un derecho de obtentor, o si esa protección será facultativa o acumulativa⁷. El Derecho europeo parece dar prioridad al sistema del derecho de obtentor: por una parte, las variedades vegetales pueden estar protegidas por un derecho de obtentor a nivel nacional, o por un derecho de obtentor

[Continuación de la nota de la página anterior]

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 a una misma especie botánica”.

² Los Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC pueden excluir de la patentabilidad las plantas y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas. No obstante, los Miembros deben prever la protección de las variedades vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante la combinación de aquellas y éste.

³ G 1/98, *Transgenic Plant/NOVARTIS II*, DO OEP 2000, 111.

⁴ *J.E.M. Ag Supply Inc. versus Pioneer Hi-Bred International Inc.*, 10 de diciembre de 2001, 60 USPQ2d 1865.

⁵ Los ejemplos más conocidos son la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria y el proyecto de Protocolo facultativo sobre la resolución de controversias relativas a las patentes europeas.

⁶ 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 (Directiva sobre biotecnología), DO OEP 1999, 101.

⁷ *Supra*, notas 1 y 2.

uniforme aplicable en toda la comunidad⁸ y, por otra parte, se excluyen de la concesión de patentes europeas las variedades vegetales y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales⁹.

Sin perjuicio de estas disposiciones, el marco jurídico europeo no reduce verdaderamente el ámbito de posible coincidencia de ambos sistemas, dado que el sistema de patentes sigue siendo aplicable a las innovaciones relacionadas con plantas. Esto se debe a una característica muy especial de los derechos de propiedad intelectual en general, y del derecho de patentes en particular, a saber, la distinción entre la materia susceptible de protección como tal y la materia contemplada en el ámbito de protección. Por ejemplo, un producto que no cumpla el requisito de novedad no puede ser reivindicado en sí en una patente. En cambio, un procedimiento nuevo que demuestre una actividad inventiva, destinado a la fabricación de un producto, es patentable, y la protección concedida en virtud de esta patente de procedimiento se extenderá al producto cuando se obtenga directamente mediante el procedimiento patentado.

Así pues, es necesario ampliar el análisis destinado a determinar los casos de coincidencia de los dos sistemas a fin de tener en cuenta la característica del derecho de propiedad intelectual anteriormente mencionada. En particular, es necesario prestar atención a las siguientes consideraciones:

- Si en una solicitud de patente se reivindica un procedimiento no esencialmente biológico para la producción de variedades vegetales, la protección conferida por esa patente se hará extensiva a todas las variedades vegetales que se obtengan directamente mediante el procedimiento reivindicado¹⁰. De conformidad con el Artículo 8.2) de la Directiva sobre biotecnología, esta ampliación no sólo concierne a las variedades vegetales de primera generación, sino también a las de las generaciones siguientes (siempre que posean las mismas características que las variedades vegetales de primera generación). Por lo tanto, la producción o utilización de una variedad vegetal puede estar protegida por una patente de procedimiento de esta índole¹¹.

⁸ Basado en el Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Si se concede una protección comunitaria de obtención vegetal a una variedad, el Artículo 92.1) del Reglamento prohíbe que los Estados miembros de la UE concedan una protección o una patente a nivel nacional para una misma variedad vegetal.

⁹ Artículo 53.b) del Convenio sobre la Patente Europea (CPE); Artículo 4.1)a) y b) de la Directiva sobre biotecnología. Dado que se puede inferir asimismo del Artículo 53.b) del CPE que los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos por esos procedimientos son patentables, se ha argumentado que las variedades vegetales podrían patentarse si se obtuvieran mediante un procedimiento microbiológico. No obstante, la Alta Cámara de Recursos rechazó este argumento en su decisión *Novartis* (*supra*, nota 3).

¹⁰ Véase el Art. 64.2) del CPE.

¹¹ En la decisión *Novartis* (véase la nota 3 *supra*), la Alta Cámara de Recursos se negó a deducir de la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales que haya que rechazar una reivindicación relativa a un procedimiento cuya protección podría extenderse a una variedad vegetal. Véase la nota II: “Cuando se examine una reivindicación relativa a un procedimiento de producción de una variedad vegetal, no se tomará en consideración el Art. 64.2) del CPE”.

- Si en una solicitud de patente se reivindica una secuencia de ADN, por ejemplo un gen o un vector, la protección concedida se hará extensiva a toda materia a la que se incorpore la secuencia de ADN patentada y en la que ejerza su función¹². Esa materia puede ser una variedad vegetal.
- Por otra parte, el Derecho europeo de patentes autoriza asimismo en las solicitudes de patente reivindicaciones relativas a plantas en general, es decir, reivindicaciones que no se limitan a una o más variedades vegetales específicas. Si por ejemplo, una reivindicación se refiere a plantas transgénicas que se caracterizan por la inserción de una secuencia específica de ADN, se considerará que no está dirigida a las variedades vegetales propiamente dichas (y por lo tanto no se verá afectada por la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales), dado que las variedades vegetales se definen por la totalidad de su genoma y, por consiguiente, se caracterizan por una multitud de rasgos genéticos. Sin embargo, el ámbito de protección correspondiente a esas reivindicaciones también puede abarcar las variedades vegetales, o sea, en este caso, las variedades que contengan la secuencia específica de ADN¹³.

Este análisis demuestra que, aunque las variedades vegetales sólo puedan ser protegidas por el derecho de obtentor, el marco jurídico europeo no traza en absoluto una línea demarcatoria entre ambos sistemas de protección. Por el contrario, el ámbito de coincidencia continúa siendo bastante amplio y, por lo tanto, en lo que a la cuestión del tipo de protección se refiere, el Derecho europeo, no difiere en gran medida, en sus consecuencias prácticas, de los sistemas nacionales como los de los Estados Unidos de América o de Australia, que aceptan la patentabilidad de las variedades vegetales.

¹² Véase el Art. 9 de la Directiva sobre biotecnología: “La protección conferida por una patente a un producto que contenga información genética o que consista en información genética se extenderá, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del Artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética”.

¹³ Habida cuenta de esta consecuencia, las reivindicaciones relativas a las plantas transgénicas fueron, durante mucho tiempo, muy controvertidas en Europa. Se afirmó de forma categórica que la exclusión de las variedades vegetales debería interpretarse de forma más amplia, es decir, ilegalizando las reivindicaciones que simplemente abarcaban variedades vegetales. En el marco de la jurisprudencia de los órganos de recursos de la OEP, se expresó esa opinión en la conocida decisión *Plant cells/PLANT GENETIC SYSTEMS* (T 356/93, DO OEP 1995, 545). En la actualidad, esta cuestión ha quedado zanjada por la decisión *Novartis* de la Alta Cámara de Recursos (véase la nota 3 *supra*) y por el legislador europeo. De conformidad con este consenso legislativo y judicial, las plantas podrán patentarse siempre que las variedades vegetales no se reivindiquen individualmente. Por lo tanto, las invenciones relativas a plantas serán patentables cuando la viabilidad técnica de la invención no se limite a una variedad vegetal en particular (véase el Art. 4.2) de la Directiva sobre biotecnología y la Regla 23c.b) del Reglamento de Ejecución del CPE).

III. Independencia o convergencia de las prerrogativas de los titulares de derechos

a) Reseña

Habida cuenta de que todos los sistemas de propiedad intelectual definen las prerrogativas de los titulares de derechos de una manera específica, no es sorprendente que las prerrogativas de un titular de patente difieran, en cierta medida, de las de un titular de derechos de obtentor. Tradicionalmente, de conformidad con el derecho de propiedad intelectual, las exenciones y limitaciones previstas en virtud de un sistema específico de protección no pueden invocarse contra el titular de un derecho propiedad intelectual diferente. Generalmente se considera que los beneficiarios de una exención no poseen un derecho positivo, que existiría independientemente del régimen legal del derecho de propiedad intelectual en cuyo contexto se prevea la exención. Los tribunales han sido reacios a reconocer esas exenciones como derechos *per se*, que prevalecerían sobre otros derechos de propiedad intelectual. La decisión pronunciada recientemente en los Estados Unidos de América por la *Court of Appeal for the Federal Circuit* sobre el caso *Monsanto* constituye un ejemplo pertinente en relación con la interconexión objeto de examen¹⁴. Así pues, la cuestión relativa al traspaso de la limitación de un derecho de un sistema específico de protección a otro, o a la creación de exenciones específicas respecto de los casos en que se haya coincidencia, parece exigir la intervención del legislador más que la de los tribunales. Como se demostrará más adelante, la Directiva de la UE sobre biotecnología utiliza ambos mecanismos.

b) Privilegio del obtentor y licencias obligatorias por dependencia

Según un principio importante del sistema internacional del derecho de obtentor, los titulares de un derecho no pueden impedir que otros obtentores utilicen las variedades vegetales protegidas con fines de investigación y desarrollo (“privilegio del obtentor”). Por otra parte, toda variedad obtenida recientemente, que se distinga claramente de cualquier otra variedad protegida de la que no sea esencialmente derivada, y cuya producción no requiera el empleo repetido de esa variedad, podrá ser comercializada libremente¹⁵. Habida cuenta de que el Derecho general de patentes no prevé una amplia exención similar, el legislador de la UE consideró que la concesión de patentes sobre invenciones relacionadas con vegetales podría ser perjudicial para las actividades de innovación en el ámbito de la industria de fitomejoramiento. Así pues, la Directiva sobre biotecnología prevé la posibilidad de conceder una licencia obligatoria en los casos en que no sea posible explotar un derecho de obtentor sin infringir una patente anterior, y viceversa. Sólo se concederá una licencia por dependencia de

¹⁴ *Monsanto Co. v. McFarling*, 23 de agosto de 2002, 64 USPQ2d 1161, 1166 (“Por consiguiente se establece que el derecho a conservar semillas de plantas registradas en virtud de la Ley estadounidense sobre la protección de las obtenciones vegetales no concede el derecho a conservar semillas de vegetales patentadas en virtud de la Ley de Patentes”); véase un resumen al respecto en el análisis de este caso de J.C. Orlet, *Patent World*, diciembre 2002/enero 2003, página 8.

¹⁵ Artículo 15.1)iii) del Convenio de la UPOV de 1991; Artículo 15.c) y d) del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

esta índole cuando la variedad vegetal o la invención constituyan un avance técnico importante, cuyo interés económico sea considerable¹⁶.

No obstante, la concesión de licencias obligatorias sobre la base de patentes dominantes no resuelve totalmente la cuestión, dado que presupone la existencia de una obtención vegetal. La cuestión de si el obtentor está autorizado a utilizar material patentado en sus actividades de fitomejoramiento sigue dependiendo de la exención con fines de investigación en el marco del Derecho general de patentes. Aunque el alcance de esta exención, que en Europa está regida por la legislación nacional, no está claramente definido, se considera en general que esa exención se aplica cuando la investigación tiene como objetivo el mejoramiento de la invención. Esto no significa automáticamente que ninguna actividad de fitomejoramiento puede constituir una infracción de una patente. No obstante, cuando se sopesan, por una parte, los intereses de los titulares de patentes, y, por otra parte, los de los innovadores competidores, el Derecho europeo en materia de patentes parece favorecer más bien al competidor, al menos, por ejemplo, en relación con el Derecho de Patentes de los Estados Unidos de América.

c) Alcance de los derechos respecto de los agricultores (principio del agotamiento del derecho, privilegio del agricultor)

De conformidad con el principio de agotamiento del derecho de obtentor enunciado en el Artículo 16.1) del Convenio de la UPOV (1991)¹⁷ y en el Artículo 16.1) del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, un agricultor está autorizado a utilizar material vegetal protegido para producir su cosecha. Con objeto de lograr un resultado similar cuando el material vegetal esté protegido por una patente, la Directiva de la UE sobre biotecnología contiene una disposición explícita que adapta el principio general del agotamiento del derecho en el Derecho de patentes a la situación específica de las patentes sobre material biológico¹⁸.

¹⁶ Para más detalles, véase el Artículo 12 de la Directiva de la UE sobre biotecnología, y, como ejemplo de aplicación a nivel nacional de esta disposición, véase el Reglamento de 2002 (*Statutory Instruments* 2002 N.º 247) sobre patentes y derecho de obtentor del Reino Unido (concesión de licencias obligatorias).

¹⁷ “El derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad ... que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento ...”.

¹⁸ El Artículo 10 de esta Directiva estipula lo siguiente: “La protección ... no se extenderá a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro por el titular de la patente o con el consentimiento de éste, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesta en el mercado dicha materia biológica a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones”.

Ahora bien, no será posible acogerse al principio del agotamiento del derecho en relación con actos que impliquen un ciclo de reproducción posterior¹⁹. Sin embargo, es una costumbre establecida en los sistemas del derecho de obtentor reconocer en cierta medida el llamado privilegio del agricultor, es decir, una exención para los agricultores que utilicen semillas que han conservado para una cosecha suplementaria. El sistema de la UPOV deja margen para ese tipo de exenciones bajo ciertas condiciones²⁰, y las Partes Contratantes han hecho uso de esa exención de manera bastante incongruente. Tradicionalmente, los sistemas nacionales de derecho de obtentor varían en gran medida, incluso en Europa. Sin embargo, en 1994, el Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales estableció una norma común para la protección comunitaria de las variedades vegetales, que parece haber tenido como efecto la armonización de los sistemas nacionales de derecho de obtentor. Con arreglo a esta norma, el privilegio del agricultor sólo es válido para determinadas especies de plantas agrícolas (piensos, cereales, papas/patatas, plantas oleaginosas y fibrosas) y está sujeto a una remuneración justa de la que sólo están exentos los pequeños agricultores²¹.

Es muy interesante observar que la Directiva de la Unión Europea sobre biotecnología, ha establecido una excepción idéntica en el marco del Derecho de patentes y, en ese sentido, se remite directamente al sistema del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. A este respecto, debido al vínculo establecido por el legislador, las patentes y el derecho de obtentor convergen plenamente. Así pues, los abogados de patentes tendrán que seguir de cerca la evolución del sistema europeo del derecho de obtentor a nivel legislativo y su interpretación judicial.

Un aspecto importante del privilegio del obtentor en el Derecho europeo concierne el cumplimiento por el agricultor de su obligación de pagar una remuneración justa al titular del derecho. El Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales hace hincapié en que el control de la observancia de esas disposiciones será responsabilidad exclusiva de los titulares y que, al organizar dicho control, no podrán solicitar asistencia de organismos oficiales²². No obstante, para permitir ese control, el Reglamento prevé que los agricultores y los prestadores de servicios de tratamiento faciliten la información pertinente a los titulares de los derechos, a instancia de éstos²³. Aunque la información que ha de proporcionarse está relativamente detallada en las normas de desarrollo de la exención agrícola²⁴, existe una cierta ambigüedad en cuanto a las condiciones que hacen posible ese derecho a la información.

¹⁹ Esto queda aclarado en la reserva que figura en el Artículo 10 de la Directiva de la UE sobre biotecnología (véase la nota 18 *supra*). La sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones de los EE.UU. *Monsanto Company versus McFarling*, 64 USPQ2d 1161, 1167 (2002) (“No se aplica el agotamiento del derecho de patentes consecutivo a la “primera venta” por el hecho de que la nueva semilla obtenida a partir del lote original nunca había sido vendida”) parece igualmente válida en el marco del Derecho europeo de patentes.

²⁰ Véase el Artículo 15.2) del Convenio de la UPOV (1991) (excepción facultativa).

²¹ Para más detalles, véanse el Artículo 14 del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y el Reglamento (CE) N.º 1768/95 de la Comisión de 24 de julio de 1995, modificado por el Reglamento (CE) N.º 2605/98 de 3 de diciembre de 1998.

²² Quinto inciso del Artículo 14.3) del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

²³ Sexto inciso del Artículo 14.3) del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

²⁴ Véase el Artículo 8 del Reglamento N.º 1768/95 de la Comisión.

Se trata, en particular, de la cuestión de si el titular del derecho puede solicitar la información pertinente a cualquier agricultor o sólo a los agricultores que hayan hecho uso de la exención agrícola respecto de la variedad protegida de que se trate. A instancias de un tribunal alemán, el Tribunal Europeo de Justicia se pronunció recientemente sobre esta cuestión en su primer juicio sobre la interpretación del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales²⁵.

El Tribunal consideró que la interpretación del Artículo 14.3) del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, en el sentido de que todos los agricultores, simplemente por el hecho de pertenecer a esa profesión, deben proporcionar a los titulares de un derecho la información solicitada, iría más allá de lo que es necesario para salvaguardar los intereses legítimos de obtentor y del agricultor. Sin embargo, también reconoció la dificultad con la que se enfrentan los titulares a la hora de hacer valer su derecho a la información, dado que el examen de un vegetal no permite determinar si fue obtenida mediante la utilización del producto de la cosecha o la adquisición de semillas. Por consiguiente, el titular ha de tener derecho a solicitar información a un agricultor siempre que disponga de indicios de éste se basó o se basará en la exención agrícola. En particular, la adquisición de material de multiplicación de una variedad protegida debería considerarse un indicio en este sentido. El Tribunal consideró que el titular del derecho debería tener la posibilidad de tomar disposiciones para conocer el nombre y la dirección de los agricultores que compran el material de multiplicación de una las variedades protegidas, independientemente de lo larga que sea la cadena de distribución entre el titular y el agricultor.

Esta decisión del Tribunal Europeo de Justicia, que también tiene una incidencia directa en la observancia de los derechos de patente relacionados con plantas, parece estar en consonancia con una decisión previa del Tribunal Supremo Federal de Alemania en relación con el derecho de obtentor²⁶. Ahora bien, es indudable que esta decisión no simplificará la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la biotecnología vegetal por lo que respecta a los agricultores europeos.

IV. Conclusiones

A pesar de la complejidad por razón de la coexistencia de sistemas nacionales y regionales, el Derecho europeo puede servir como interesante modelo legislativo respecto de la interconexión de los sistemas de patentes y de derecho de obtentor. En lo que se refiere al tipo de protección aplicable, el Derecho europeo confiere cierta exclusividad al sistema de derecho de obtentor dado que excluye las variedades vegetales de la protección por patente. No obstante, debido a la naturaleza abstracta de los derechos de propiedad intelectual, esto no impide que se extienda la protección conferida por las patentes a las plantas pertenecientes a una variedad vegetal. Por lo tanto, la exclusividad es más formal que real. Por lo que respecta a las prerrogativas, el Derecho europeo muestra una clara tendencia hacia la

²⁵ Sentencia del Tribunal (sala quinta) de 10 de abril de 2003, C-305/00, *Christian Schulin/Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH*, EuZW 2003, 404. Esta misma cuestión también ha sido sometida por otra instancia (C-182/01, *Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/W. Jäger*) al Tribunal Europeo de Justicia y aún está pendiente de sentencia.

²⁶ Decisión del *Bundesgerichtshof* de 13 de noviembre de 2001, X ZR 134/00, GRUR 2002, 238.

convergencia de los sistemas, por una parte, introduciendo disposiciones que establecen expresamente vínculos de reciprocidad en favor del innovador competidor (concesión de licencias por dependencia) y, por otra parte, traspasando una limitación del derecho importante desde el punto de vista económico (privilegio del agricultor) del sistema de derecho de obtentor al sistema de patentes. El futuro dirá si es necesaria una nueva evaluación más precisa de las cuestiones relativas a la interconexión de los dos sistemas.

[Fin del documento]