

EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR A LA LUZ DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN EL PROCESO 384-IP-2019¹

Juan Antonio VIVES VALLÉS

Profesor Titular de Derecho Privado, Universitat de les Illes Balears
Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua (INAGEA)

RESUMEN: En el presente capítulo se analiza el art.26 de la Decisión núm.345 de la Comisión de la Comunidad Andina, a la luz de la reciente Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 6 de noviembre de 2023 en el proceso 384-IP-2019, centrando la atención en los problemas interpretativos y de encaje legal que suscitan. Se espera que el análisis y sugerencias ofrecidos contribuyan a la mejor interpretación y regulación de esta cuestión en el ámbito de la Comunidad Andina, en pro de la sostenibilidad regional del sistema de derechos de obtención y de la innovación agraria.

Palabras clave: privilegio del agricultor; exención agrícola; Comunidad Andina; fitomejoramiento; propiedad industrial; UPOV.

¹ Agradecimientos: A Don Francesco Mattina, Presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, por compartir la decisión y animarme a escribir sobre la cuestión. Al Prof. Juan Bataller Grau, Catedrático de Derecho mercantil de la Universitat de València, por su amable invitación. Financiación y proyectos: Proyecto de investigación TED2021-129992A-I00, Programa de ayudas para la asistencia a congresos y estancias de trabajo de la UIB. En este capítulo se ha utilizado el estilo de cita «*spanish Legal (spanish)*» [Rafael Palomino (rpalominolozano@gmail.com)], proporcionado por la plataforma Mendeley. Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de las personas e instituciones anteriormente mencionadas.

ABSTRACT: This chapter discusses Art. 26 of Decision No. 345 of the Commission of the Andean Community, in the light of the recent Prejudicial Interpretation of the Court of Justice of the Andean Community of November 6, 2023 in the case 384-IP-2019, focusing on the interpretative problems and of legal fit that they raise. It is hoped that the analysis and suggestions offered can contribute to better interpret and regulate this matter in the Andean Community in favour of the regional viability of the plant breeders' rights system and of agricultural innovation.

Keywords: farm saved seed; farmers' privilege; Andean Community; plant breeding; intellectual property; UPOV.

SUMARIO: I. EL ART. 26 DE LA DECISIÓN NÚM. 345 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. II. ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1. Sobre el «considerando» o sección «d. Temas objeto de interpretación» de la Sentencia. 2. Sobre el apartado 3.2. de la Sentencia. 3. Sobre los apartados 3.3. y 3.4. de la Sentencia. 4. Sobre los apartados 3.6. y 3.7. de la Sentencia. III. CONCLUSIONES. IV. BIBLIOGRAFÍA.

I. EL ART. 26 DE LA DECISIÓN NÚM. 345 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

Según el art. 26 de la Decisión núm. 345 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN)² sobre «régimen común de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales»:

«Artículo 26.- No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio uso, o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales».

El precepto sigue al art. 25, que recoge excepciones análogas a las contenidas en el art. 15(1), letras i) («actos realizados en un marco privado con fines no comerciales»), ii) («actos realizados a título experimental»), y iii) («actos realizados a los fines de la creación de

² En adelante, Decisión núm. 345 de la CAN o, simplemente, Decisión núm. 345. El art. 26 de la Decisión núm. 345 no parece haber recibido una especial atención por parte de la literatura española especializada. Cabe mencionar la observación del GARCÍA VIDAL, en Á. GARCÍA VIDAL, «El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del producto de su cosecha con fines de propagación: agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en los ee.Uu.», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 8, 1, 2016, p. 93, fecha de consulta 3 agosto 2019, en <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/3020/1726>, a raíz del «art. 15 [Reserva de la cosecha] de la Resolución 970 de 10 de marzo de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ica)». *Ibid.*

nuevas variedades [...]»), del Acta de 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en su Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 6 de noviembre de 2023 en el proceso 384-IP-2019³), el art. 26 de la Decisión núm. 345 recoge «el privilegio del agricultor» (apartado 3.3.1^o). Pero, como se verá a lo largo del presente capítulo, el precepto va mucho más allá.

Lo que se presenta en este capítulo es un análisis de la citada sentencia y, por ende, también del art. 26 de la Decisión núm. 345, complementado con la interpretación del autor sobre el respeto por parte de ambos (p.ej., el art. 26 y la interpretación del Tribunal de la Can en su Sentencia sobre dicho precepto) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, y algunas reflexiones en relación con sus impactos sobre el propio sistema de la UPOV y el fitomejoramiento. Para ello, se toman como base del análisis los apartados relevantes de la citada sentencia, y se comentan en el contexto de las referencias normativas mencionadas (art. 26 de la Decisión núm. 345 y las Actas de 1978 y 1991 del Convenio de la UPOV).

II. ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. Sobre el «considerando» o sección «D. Temas objeto de interpretación» de la Sentencia

Según el «considerando» o sección «D. Temas objeto de interpretación» de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la CAN de 6 de noviembre de 2023, esta versa sobre tres cuestiones, una de ellas⁴ ajena al contenido sustantivo de la Decisión núm. 345, y otras dos estrechamente relacionadas con el mismo, en particular: los «[d]erechos del obtentor de variedades vegetales» (2) y la «[l]imitación a los derechos de obtentor de variedades vegetales conferido a su titular en virtud del “privilegio del agricultor” sobre la reserva de su cosecha» (3). El presente análisis se centra en el último punto que, como se demostrará, trasciende el citado privilegio.

³ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 6 de noviembre de 2023 en el proceso 384-IP-2019: «limitación a los derechos de obtentor de variedades vegetales conferido a su titular en virtud del “privilegio del agricultor” sobre la reserva de su cosecha». En adelante, «la Sentencia del Tribunal de Justicia de la CAN de 6 de noviembre de 2023», o, simplemente, «la Sentencia».

⁴ «1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino». De la citada sección D de la Sentencia.

2. Sobre el apartado 3.2. de la Sentencia

Recoge el apartado 3.2., párrafo 1º, de la Sentencia:

3.2. La primera oración (postulado) del artículo 26 de la Decisión 345 establece una excepción a la norma general del artículo 24 *ibidem*, que enumera las acciones que el obtentor está facultado a realizar, respecto del material vegetal protegido, en ejercicio de los derechos que le confiere un certificado de obtentor emitido por la autoridad competente del País Miembro.

En realidad, esta «primera oración (postulado) del art. 26 de la Decisión 345»⁵ no solo contiene (como afirma el Tribunal) «una excepción a la norma general del art. 24», sino que, además, parte de esta se refiere al «[a]lcançe del derecho de obtentor»⁶ ajenas al privilegio. Así, el fragmento «reserve y siembre para su propio uso» concierne al privilegio del agricultor (eso sí, de forma sintética y un tanto ambigua), mientras que el fragmento «venta como materia prima o alimento» lo hace al alcance del derecho (obviamente, los fragmentos: «no lesiona el derecho de obtentor quien [...] el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida», son comunes a ambos extremos). O, dicho de otro modo, de acuerdo (estrictamente) con esa parte del art. 26 de la Decisión núm. 345, en tanto en cuanto el destino de la *venta* sea «como materia prima o alimento», entonces el «el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida»⁷ queda fuera del *alcance* de la protección conferida por el *derecho de obtentor* (lo que no se produciría si la *venta implicara*, por ejemplo, la «[p]roducción, reproducción, multiplicación o propagación»⁸). La situación descrita es independiente de la adopción, como marco interpretativo, del Acta del Convenio de la UPOV de 1991, o las previas de 1978 o 1961. Es cierto que instituciones como el privilegio del agricultor han ido evolucionando con las diferentes Actas⁹, pero, como se desprende claramente

⁵ En el metido superior, literal, la redacción del Tribunal de Justicia de la CAN en la Sentencia, apartado 3.2., párrafo 1º.

⁶ Tenor adoptado del título del art. 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

⁷ Del art. 26 de la Decisión núm. 345 de la CAN.

⁸ Del art. 24.a) de la Decisión núm. 345 de la CAN.

⁹ *Vid.* sobre el particular, J.A. VIVES-VALLÉS, *The Farm-Saved Seed in the UPOV Convention: delimitation of the exception under the earliest UPOV Acts*, Cizur Menor, Aranzadi, 2020 o *id.*, *The scope of the Farm-Saved Seed under the UPOV Acts of 1961 and 1978 (September 12, 2018)*, 2020, fecha de consulta 18 septiembre 2020, en <https://ssrn.com/abstract=3663897>, así como, para una visión en ocasiones distinta a la ofrecida por el autor, la bibliografía en ellas referenciada y, en particular, a B. DHAR, *Sui Generis Systems for Plant Variety Protection*, 2002, en <http://homepages.3-c.coop/tansey/pdfs/sg-coll.pdf>, o G. DUTFIELD, «Food, biological diversity and intellectual property: the role of the international union for the protection of new varieties of plants (upov)», *Global Economic Issue Publications, Intellectual Property Issue Paper*, vol.9, 2011, en http://www.quino.org/sites/default/files/resources/UPOV+study+by+QUINO_English.pdf, entre otros. Parece claro, como sostienen un gran número de autores, que en el marco de las primeras Actas

del Convenio de la UPOV, el privilegio del agricultor puede considerarse «[i]mplicitly allowed». L. R. HELFER, *FAO Legislative Study 85: Intellectual property rights in plant varieties: International legal regimes and policy options for national governments*, FAO, Rome, 2004, pp. 32, 53, en <http://www.fao.org/3/a-y5714e.pdf>. Adaptado de J.A. VIVES-VALLÉS, *The Farm-Saved Seed...* cit., pp. 55, 104, 120, 17-18; J.A. VIVES-VALLÉS, *The scope of the Farm-Saved...*, cit., pp. 43, 92, 107, 8; Obras en las que se recogen otras muchas referencias de autores que también defienden o recogen esta interpretación. Algunos de los trabajos relativos o más próximos a la realidad del privilegio en el ámbito de la CAN también defienden o recogen esta postura. *Id.*, p.ej., M. URIBE ARBELÁEZ, *Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV-Derechos de los agricultores*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2017, fecha de consulta 27 mayo 2024, p. 119 en <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/81118/9789587830682.pdf?sequence=1&isAllowed=y>; A. M. HERNÁNDEZ, «Biodiversidad y variedades vegetales i», *Boletín Informativo* vol. 22, 2000, fecha de consulta 27 mayo 2024, p. 2, en <http://repositorio.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/32638>; A. M. HERNÁNDEZ SALGAR, *Biodiversidad y variedades vegetales. La protección de las nuevas variedades vegetales y su relación con la diversidad biológica*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2000, p. 13, en <http://hdl.handle.net/20.500.11761/31365>. *Vid.* asimismo, M. URIBE ARBELÁEZ, «Derechos de los agricultores y convenio UPOV/91», *Revista La Propiedad Inmaterial*, 21, 2016, p. 162. Algunos de los autores llegan a sostener incluso que el privilegio del agricultor en su concepción original y/o de las primeras Actas permite a los agricultores intercambiar e incluso vender semillas. *Id.*, p.ej., B. DHAR, *Sui Generis Systems for Plant Variety Protection*, cit., pp. 10-11, 15, 18-19. De J.A. VIVES-VALLÉS, *The Farm-Saved Seed...* cit., p. 78; J.A. VIVES-VALLÉS, *The scope of the Farm-Saved...*, cit., p. 66; remitiéndose nuevamente a estas obras donde se relacionan otros muchos autores que también defienden o recogen esta interpretación. Nuevamente, trabajos próximos a la materia del presente capítulo también secundan esta posición: M. URIBE ARBELÁEZ, *Propiedad intelectual sobre semillas...*, cit., pp. 103, 104, 134. Comenta inteligentemente Uribe Arbeláez: «es de perogrullo que una excepción es una salvedad o no aplicación de la regla general y mal puede haberla cuando la norma no afecta su ejercicio». *Ibid.*, p. 119. Sin embargo, a pesar de la acerada observación, a juicio del autor del presente trabajo —en J.A. VIVES-VALLÉS, *The Farm-Saved Seed...* cit.; J.A. VIVES-VALLÉS, *The scope of the Farm-Saved...*, cit.— el art. 5 de las Actas de 1961 y 1978 sí incide sobre la práctica en cuestión. En resumen, aunque no puede negarse la preexistencia del privilegio del agricultor al Acta de 1991, con frecuencia se exagera su extensión o amplitud bajo las primeras Actas, obviándose el efecto limitador del art. 5 y el de otros elementos interpretativos relevantes. También es cierto que se ha llegado a sostener que «no obstante estar consagrado en la decisión 345 de 1993, el privilegio de agricultor no puede ser aplicado en Colombia. Revisado el Convenio UPOV 1978 se encuentra que tal institución no fue prevista y que ella solo se encuentra consagrada en el Convenio UPOV 1991, el cual Colombia no ha ratificado». P.F. ROBLEDO DEL CASTILLO, «Protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales en Colombia», *Revista la propiedad inmaterial*, 3, p. 28. Recogido por N. ARIAS GUTIÉRREZ, «El error sobre elementos normativos del tipo penal: el caso de la usurpación de derechos de obtentores de variedades vegetales (Art. 306 Cp)», *Nuevo Foro Penal*, vol. 11, 85, 2015, p. 149; y por A. ACEVEDO ESCALLÓN, «Títulos de obtención vegetal y licencias de explotación en Colombia», 2010, p. 29. En la misma línea (y también sobre la legislación colombiana y la Decisión de la CAN), Acevedo Escallón: «así, y teniendo en cuenta que el Convenio UPOV de 1978 no contempla esta situación, es totalmente contraria esta disposición a lo establecido tanto en la normativa internacional como en la regulación interna. La única manera en que podría ser aplicable tal circunstancia sería mediante la adhesión de Colombia a la convención upov de 1991, la cual consagra la excepción facultativa de restringir el derecho respecto de las actividades agrícolas propias del auto sostenimiento o de las obtenciones (producción) realizadas privadamente y sin fines comerciales». A. ACEVEDO ESCALLÓN, «Títulos de obtención vegetal y licencias de explotación en Colombia», 2010, p. 29. El autor del presente capítulo no comparte esta interpretación, pero sin duda debe reconocerse la valentía de estos autores al apostar en este caso por la defensa de los derechos del obtentor y la innovación en el ámbito de la CAN, en un clima,

de la Decisión núm. 345¹⁰, en aquel momento histórico (posterior a la aprobación del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV) el legislador andino era plenamente consciente de la realidad de tales conceptos (*privilegio del agricultor, alcance del derecho*, etc.), y, además y sobre todo, ni siquiera durante la Conferencias diplomáticas de 1957 a 1961, y menos aún durante la elaboración del Acta de 1978, la práctica del privilegio del agricultor se entendía como lo define el legislador andino. En efecto, incluso en uno de los supuestos más controvertidos durante las Conferencias diplomáticas conducentes a las Actas de la UPOV de 1961 y 1978 —el de la compra de semillas con finalidades industriales, su cesión a terceros, multiplicación, posterior utilización en la industria, y venta para consumo finalista¹¹— se dan una serie de actos intermedios, entre ellos el cambio de manos o transacción y la siembra, que no se desprenden de la redacción del fragmento relevante del art. 26 de la Decisión núm. 345 (p.ej., Se «venta como materia prima o alimento»). Sin embargo, no es cierto que del tenor literal del art. 26 pueda inferirse que el privilegio del agricultor en él incluido permita el *intercambio* ni la *venta* de semillas o material de reproducción con fines de «producción o la reproducción (multiplicación)»¹² o de «[p]roducción, reproducción, multiplicación o propagación»¹³, como en ocasiones se afirma¹⁴. En efecto, esta interpretación expansiva no se desprende de ninguna de las *oraciones* del precepto ni del precepto en su conjunto. Además, sería contraria al Acta de 1991 (de la que Perú es miembro)¹⁵, pero también

además, tremendamente sesgado hacia posturas no solo contrarias sino incluso enfáticamente beligerantes con el Acta de 1991 de la UPOV.

¹⁰ *Vid.*, p.ej., su art. 25, y el subapartado del presente capítulo «1. Sobre el “considerando” o sección “d. Temas objeto de interpretación” de la sentencia del apartado ii. Análisis de la interpretación prejudicial del tribunal de justicia de la comunidad andina de 6 de noviembre de 2023».

¹¹ Descritas, p.ej., en UPOV, *Actes des Conférences Internationales pour la Protection des Obtentions Végétales 1957-1961* (publication UPOV núm. 316), Geneva, 1974, p. 44, en http://www.upov.int/edocs/pubdocs/fr/upov_pub_316.pdf, y nuevamente en UPOV, *Records of the Geneva Diplomatic conference on the Revision of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1978* (publication UPOV núm. 337), Geneva, 1981, pp. 94, 178, en http://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_337.pdf. *Vid.*, asimismo, J.A. VIVES-VALLÉS, *The Farm-Saved Seed...* cit., pp. 39, 90-91, o J.A. VIVES-VALLÉS, *The scope of the Farm-Saved...* cit., pp. 51, 102-103.

¹² Adoptando en este caso el tenor literal del art. 14.1.i) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

¹³ Del art. 24.a) de la Decisión núm. 345 de la CAN.

¹⁴ *Vid.*, p.ej., M. URIBE ARBELÁEZ, *Propiedad intelectual sobre semillas...* cit., p. 123.

¹⁵ Cf. CAN, «Países Miembros», *Quiénes somos*, fecha de consulta 19 mayo 2024, en <https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/paises-miembros/> y UPOV, «members of the international union for the protection of new varieties of plants [...] Status on february 2, 2024», 2024, fecha de consulta 19 mayo 2024, en https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_423.pdf. De hecho, como comenta LAPEÑA, «ha sido necesario incorporar las exigencias de upov 91 en la interpretación del privilegio del agricultor [...]», I. LAPEÑA, «La propiedad intelectual sobre las semillas y sus implicaciones para la agricultura familiar en el Perú», *Serie de Política y Derecho Ambiental*, 25, 2012, p. 11, fecha de consulta 27 mayo 2024, en <https://orgrprints.org/25051/>.

al Acta de 1978¹⁶. Podría llegar a argumentarse que el legislador andino en su fuero interno, de forma soterrada, lo que pretendía en realidad era dar pie a esos *intercambios* o *ventas* bajo el subterfugio de los fines de «materia prima o alimento»¹⁷, pero ello no deja de ser una elucubración no sostenida por la literalidad del precepto, y, además, y como se comentaba, es incompatible con la UPOV y con su *interpretación* «*in good faith in accordance with the ordinary meaning*»¹⁸. Desgraciadamente, en el marco de la redacción del presente capítulo no se ha tenido ocasión de analizar los trabajos preparatorios relativos a la Decisión núm. 345 ni otros elementos relevantes específicos¹⁹, pero en cualquier caso y como recuerda Gardiner, «*the ordinary meaning is the starting point*»²⁰.

3. Sobre los apartados 3.3. y 3.4. de la Sentencia

El apartado 3.2. reafirma la confusión entre el privilegio del agricultor y el alcance del derecho del obtentor:

3.3. Sin embargo, el «privilegio del agricultor», contenido en la primera oración del art. 26 de la decisión 345, autoriza al agricultor a guardar, almacenar o preservar el producto obtenido del cultivo de

¹⁶ Sobre el alcance del privilegio del agricultor en el marco de las Actas de 1961 y 1978 del Convenio de la UPOV, *vid.* J.A. VIVES-VALLÉS, *The Farm-Saved Seed...* cit. o *id.*, *The scope of the Farm-Saved...* cit.

¹⁷ Del art. 26 de la Decisión núm. 345 de la CAN. Los equilibrios de la Decisión núm. 345 de la CAN entre las Actas del Convenio de la UPOV de 1978 y 1991 han sido reconocidos por la literatura especializada. Así, según GRUPO SEMILLAS: la «decisión andina 345 de 1993 [...] se basa principalmente en upov 78 proteger los derechos de los fitomejoradores públicos y privados» pero, «[i]ncluye aspectos más lesivos de upov 91[...]». GRUPO SEMILLAS, «Las normas de semillas, un instrumento para el despojo de los derechos de comunidades étnicas y campesinas», fecha de consulta 27 mayo 2024, p. 8 en <https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/353467686e6667686b6c6766668f16c6c/10-grupo-semillas.pdf>. Otros autores también han señalado la confluencia de aspectos de las Actas de 1978 y de 1991 del Convenio de la UPOV en la Decisión núm. 345. *Vid.*, M. URIBE ARBELÁEZ, *Propiedad intelectual sobre semillas...* cit., pp. 83, 103, 122. Conviene asimismo apuntar que la crítica al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, presente en las anteriores referencias (y no compartida por el autor del presente capítulo), es común en buena parte de los trabajos analizados centrados en el privilegio del agricultor en el ámbito de la CAN.

¹⁸ Del art. 31.1 del Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sobre la aplicación de la Convención de Viena al Convenio de la UPOV, y, especialmente, a la interpretación del art. 5.1 y del privilegio del agricultor en las Actas del Convenio de 1961 y 1978, se remite, en general, a: J.A. VIVES-VALLÉS, *The Farm-Saved Seed...* cit.; *id.*, *The scope of the Farm-Saved...* cit.

¹⁹ Tampoco se analizan, de forma pormenorizada y por razones obvias, los problemas de encaje del art. 26 de la Decisión núm. 345 con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y la Recomendación relativa al art. 15.2). Sobre los problemas de la configuración del privilegio del agricultor en el sistema de la UE con la citada Recomendación, se remite a J.A. VIVES-VALLÉS, «The farm-saved seed under the community plant variety rights system in the light of the “recommendation relating to article 15(2)” of the upov act of 1991 and article 39(1)(a) tfeu», en Rafał SIKORSKI, Zaneta ZEMLA-PACUD (eds.), *Patents as an Incentive for Innovation*, Kluwer Law International BV, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 2021.

²⁰ R. GARDINER, *Treaty Interpretation*, 2, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 185, 430.

una variedad protegida para ser sembrado nuevamente para el propio uso del agricultor *o para ser vendido como materia prima o alimento*. (Énfasis añadido.)

También introduce, sin mencionarlo, el 3.4.:

Nos encontramos, entonces, frente a una excepción de una regla general, donde la regla general es el derecho del obtentor a impedir los actos descritos en el art. 24 de la decisión 345; y la excepción a esta regla es el «privilegio del agricultor», consagrado en la primera oración (postulado) del art. 26. (Énfasis añadido.)

El apartado 3.4. de la sentencia se refiere a «la segunda oración (postulado) del art. 26»²¹, que, según el tribunal «consagra una salvedad a la excepción»²² y que por su interés en el contexto del presente análisis se transcribe a continuación:

3.4. Por otra parte, *la segunda oración (postulado) del art. 26 consagra una salvedad a la excepción*, la cual está relacionada con la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales.

De esta manera, interpretadas en conjunto las normas de los arts. 24 y 26 de la decisión 345, se concluye que el obtentor no podrá ejercer los derechos que le otorga el certificado de obtentor respecto de quien utilice para su propio uso o venda como materia prima o alimento el producto de la multiplicación, reproducción o propagación de una variedad protegida.

De manera complementaria, el agricultor no podrá en ningún caso ampararse en la excepción prevista en la primera oración (postulado) del citado art. 26 Para utilizar comercialmente el material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales, de las variedades protegidas por los derechos del obtentor. (Énfasis añadido.)

Pero la realidad de la segunda parte del art. 26 De la decisión núm. 345 dista mucho de lo aseverado por el tribunal.

El esquema regla general, excepción y excepción a la excepción, requiere de un nexo lógico (p.ej., que la primera excepción lo sea de la regla general y la segunda de la primera). Sin embargo, eso no ocurre, pues, para empezar «[l]a primera oración (postulado)»²³ contiene en realidad una excepción (la facultativa o privilegio del agricultor) y otras cuestiones ajenas al privilegio; pero, además, no existe relación

²¹ Redacción del Tribunal de Justicia de la CAN en la Sentencia, apartado 3.4., párrafo 1º.

²² *Ibid.*

²³ Redacción del Tribunal de Justicia de la CAN en la Sentencia, apartado 3.2., párrafo 1º.

lógica entre la segunda excepción o «salvedad»²⁴ contenida en «la segunda oración (postulado) del art. 26»²⁵ y el privilegio del agricultor. De hecho, los actos de «[p]roducción, reproducción, multiplicación o propagación»²⁶, ni se mencionan en la segunda parte del precepto. La relación entre el segundo enunciado del art. 26 y el fragmento «venta como materia prima o alimento» del primer enunciado del mismo precepto es, además, débil, confusa, y, cuestionable.

4. Sobre los apartados 3.6. y 3.7. de la Sentencia

Según el apartado 3.6. de la Sentencia:

3.6. De conformidad con la primera parte del art. 26 (La excepción), el agricultor que ha celebrado un contrato con el obtentor, que en el ejemplo previo ha comprado esquejes de plantas ornamentales (flores), puede realizar las siguientes acciones, que son independientes al contrato:

A) puede reservar y sembrar esquejes para su propio uso.

Como parte de la siembra puede estropearse (p.ej., debido a una inundación), la reserva de esquejes le permitirá evitar pérdidas (ocasionadas por la inundación). La reserva de esquejes en este caso sirve, no para tener ganancias adicionales, sino para compensar las pérdidas sufridas durante la siembra.

También es uso propio el hecho de que el agricultor siembre esquejes aparte para utilizar las flores para su uso personal, como sería el caso de adornar su casa con las flores, o simplemente para tener un jardín privado.

B) puede vender las flores como materia prima. Por ejemplo, a una empresa que prepara perfumes.

C) puede vender las flores como alimento. Por ejemplo, a un restaurante que usa las flores en la gastronomía o preparación de licores, o a una empresa que utiliza las flores para alimentar animales de crianza.

Los tres supuestos antes mencionados tienen en común que son actividades que no lesionan los derechos del obtentor, pues son actividades ajenas a la venta de las flores como plantas ornamentales, son actividades ajenas al objeto del contrato entre el obtentor y el agricultor.

Si en lugar de plantas ornamentales, hablamos de árboles frutícolas, es claro que el «uso propio» incluye el consumo personal. El agricultor (y su familia) tiene derecho a consumir los frutos de las variedades protegidas por el derecho de obtentor.

Según el apartado 3.7. de la Sentencia:

²⁴ Como se refiere a ella el Tribunal de Justicia de la CAN en la Sentencia, apartado 3.4., párrafo 1º.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Del art. 24.a) de la Decisión núm. 345 de la CAN.

3.7. La segunda parte del art. 26 (La salvedad a la excepción), en cambio, tiene que ver con el objeto del contrato entre el obtentor y el agricultor. Este solo puede revender los esquejes, o vender las flores como plantas ornamentales, con el consentimiento del obtentor, lo que implica el pago de las regalías correspondientes. Además, esta segunda parte solo se aplica respecto de las variedades frutícolas, ornamentales y forestales.

De esta forma, la salvedad a la excepción denominada como «privilegio del agricultor» encuentra sustento en evitar que el obtentor pierda sus legítimas expectativas de obtener regalías de su variedad vegetal en el mercado.

Como se comentaba anteriormente²⁷, el esquema lógico (excepción, seguido de la excepción a la excepción) que contiene el precepto en su conjunto no se ve correspondido por una conexión de sentido sólida y unívoca desde una perspectiva substantiva entre sus elementos (p.ej., entre la excepción y la excepción a esa excepción). El problema puede resolverse, bien atendiendo a la literalidad, o bien al ajuste entre el juego lógico y el contenido sustantivo (en este último caso tomando como punto de apoyo para la interpretación de la excepción a la excepción, exclusivamente, la primera parte de la excepción primera, p.ej.: «Reserve y siembre para su propio uso»). Es decir, o se interpreta que «la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales» del art. 26 *in fine* se encuentra vetada por el precepto, o que lo que no permite la norma es la «reserv[a] y siembr[a] para su propio uso» de tal «material» de esas «especies». Pero ambas soluciones presentan fisuras y debilidades.

El tribunal, viene a adoptar la interpretación literal, con todas sus consecuencias (p.ej., expresamente excluye la interpretación alternativa antes ofrecida y que imposibilitaría la «reserv[a] y siembr[a] para su propio uso» de tal «material» de esas «especies frutícolas, ornamentales y forestales»). Para ello el tribunal se ve obligado a desatender el esquema «salvedad a la excepción»²⁸ por el mismo reconocida, pero, además, somete indebidamente el alcance de los derechos de obtención (recuérdese, derecho de la propiedad industrial) al derecho contractual, y confunde el privilegio del agricultor con el «uso personal» o «consumo personal»²⁹, p.ej., con lo que en el acta de 1991 del Convenio de la UPOV configura como «actos realizados en un marco privado con fines no comerciales» [art. 15(1)I] y que la decisión núm. 345 de la can recoge en su art. 25.A) («en el ámbito privado, con fines no comerciales»).

²⁷ *Vid.* el apartado del presente capítulo «3. Sobre los apartados 3.3. y 3.4. de la Sentencia».

²⁸ Redacción del Tribunal de Justicia de la CAN en la Sentencia, apartado 3.4., párrafo 1º.

²⁹ Literal, del apartado 3.6., párrafo 3º de la Sentencia.

III. CONCLUSIONES

La redacción del art. 26 de la Decisión núm. 345 de la CAN se separa en exceso de las Actas relevantes del Convenio de la UPOV, hasta el extremo de confundir el privilegio del agricultor con el alcance del derecho de obtentor en aspectos ajenos al privilegio. Además, la lógica y sistemática del precepto no guarda correspondencia con su contenido.

Con estos mimbres, el Tribunal de Justicia de la CAN, en su Interpretación Prejudicial de 6 de noviembre de 2023, intenta encontrarle sentido al desguisado (que Robledo Del Castillo calificaba como «barbaridad»³⁰). Parece decantarse por una interpretación literal del precepto (lo que necesariamente le obliga a desatender su esquema lógico), pero da entrada al Derecho contractual como elemento delimitador del derecho de obtentor, e inserta, también indebidamente, cuñas ajenas al privilegio del agricultor y ya amparadas por otros preceptos tanto bajo el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV como bajo la Decisión núm. 345 de la CAN.

Afortunadamente, el Tribunal no parece recoger las posturas que defienden, sin base en el art. 26 de la Decisión núm. 345 (pero tampoco en el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV³¹), que el citado precepto incluya el *intercambio* e incluso a la *venta* de semillas y/o material reproductivo (que ni siquiera menciona).

A la luz de todo lo anterior, y, en particular, de los problemas interpretativos que el art. 26 de la Decisión núm. 345 suscita, es muy recomendable, como sugiere Robledo DEL CASTILLO, que la Comunidad Andina adapte la Decisión núm. 345 al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV³² y lo haga, además, adecuadamente.

IV. BIBLIOGRAFÍA

ACEVEDO ESCALLÓN, A., «Títulos de obtención vegetal y licencias de explotación en Colombia», 2010.

ARIAS GUTIÉRREZ, N., «El error sobre elementos normativos del tipo penal: el caso de la usurpación de derechos de obtentores de variedades vegetales (art. 306 Cp)», *Nuevo Foro Penal*, vol. 11, núm. 85, 2015, pp. 122-156.

³⁰ P.F. ROBLEDOS DEL CASTILLO, «Protección de los derechos...», cit., p.29. Fragmento relevante transcrito parcialmente en la nota al pie 32.

³¹ Sobre el alcance del privilegio del agricultor en el marco de las Actas de 1961 y 1978, vid. J.A. VIVES-VALLÉS, *The Farm-Saved Seed...*, cit. o J.A. VIVES-VALLÉS, *The scope of the Farm-Saved...*, cit.

³² «El privilegio del agricultor consagrado en la norma comunitaria es una barbaridad (en la práctica acaba con todos los derechos del obtentor) y sobrepasa los límites de reglamentación permitidos por el Convenio UPOV 1991, [...]». P.F. ROBLEDOS DEL CASTILLO, «Protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales en Colombia», cit., p.29.

- CAN, «Países Miembros», *Quiénes somos*, fecha de consulta 19 mayo 2024, en <https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/paises-miembros/>.
- DHAR, B., *Sui Generis Systems for Plant Variety Protection*, 2002, en <http://homepages.3-c.coop/tansey/pdfs/sg-coll.pdf>.
- DUTFIELD, G., «Food, biological diversity and intellectual property: the role of the international union for the protection of new varieties of plants (upov)», *Global Economic Issue Publications, Intellectual Property Issue Paper*, vol. 9, 2011, en http://www.quno.org/sites/default/files/resources/UPOV+study+by+QUNO_English.pdf.
- ESA, «Position on farmers' rights», 2018, p. 4, fecha de consulta 6 junio 2024, en http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/submissions/FRs_ESA.pdf.
- GARCÍA VIDAL, Á., «El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del producto de su cosecha con fines de propagación: agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en los ee.Uu.», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 8, núm. 1, 2016, pp. 76-100, fecha de consulta 3 agosto 2019, en <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/3020/1726>.
- GARDINER, R., *Treaty Interpretation*, 2, Oxford, Oxford University Press, 2015.
- GRUPO SEMILLAS, «Las normas de semillas, un instrumento para el despojo de los derechos de comunidades étnicas y campesinas», p. 8, fecha de consulta 27 mayo 2024, en <https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/353467686e6667686b6c676668f16c6c/10-grupo-semillas.pdf>.
- HELPER, L. R., *FAO Legislative Study 85: Intellectual property rights in plant varieties: International legal regimes and policy options for national governments*, FAO, Rome, 2004, en <http://www.fao.org/3/a-y5714e.pdf>.
- HERNÁNDEZ, SALGAR, A. M., «Biodiversidad y variedades vegetales I», *Boletín Informativo*, vol. 22, 2000, p. 4, fecha de consulta 27 mayo 2024, en <http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/32638>.
- *Biodiversidad y variedades vegetales. La protección de las nuevas variedades vegetales y su relación con la diversidad biológica*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2000, en <http://hdl.handle.net/20.500.11761/31365>.
- KOCHUPILLAI, M., *Promoting Sustainable Innovations in Plant Varieties*, vol. 5, 1, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2016.
- LAPEÑA, I., «La propiedad intelectual sobre las semillas y sus implicaciones para la agricultura familiar en el Perú», *Serie de Política y Derecho Ambiental*, núm. 25, 2012, pp. 1-20, fecha de consulta 27 mayo 2024, en <https://orgprints.org/25051/>.
- ROBLEDO DEL CASTILLO, P. F., «Protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales en Colombia», *Revista la propiedad inmaterial*, núm. 3, pp 15-30, fecha de consulta 21 marzo 2016, en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3985775>.
- UPOV, *Actes des Conférences Internationales pour la Protection des Obtentions Végétales 1957-1961 (publication UPOV núm. 316)*, Geneva, 1974, en http://www.upov.int/edocs/pubdocs/fr/upov_pub_316.pdf.
- «Members of the international union for the protection of new varieties of plants[.] Status on february 2, 2024», 2024, fecha de consulta 19 mayo 2024, en https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_423.pdf.

- *Records of the Diplomatic Conference for the Revision of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants - Geneva 1991* [publication UPOV núm. 346 (E)], Geneva, 1992, en http://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_346.pdf.
- *Records of the Geneva Diplomatic conference on the Revision of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1978* [publication UPOV núm. 337 (E)], Geneva, 1981, en http://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_337.pdf.
- *Actos realizados en un marco privado con fines no comerciales y el privilegio del agricultor en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. CAJ/48/3, Ginebra, 2003, fecha de consulta 18 mayo 2024, en https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/caj/48/caj_48_3.pdf.
- URIBE ARBELÁEZ, M., «Derechos de los agricultores y Convenio UPOV/91», *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 21, 2016, pp. 139-171.
- *Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV-Derechos de los agricultores*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2017, fecha de consulta 27 mayo 2024, en <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/81118/9789587830682.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- VIVES-VALLÉS, J. A., «The farm-saved seed under the community plant variety rights system in the light of the “recommendation relating to article 15(2)” of the upov act of 1991 and article 39(1)(a) tfeu», en Rafał SIKORSKI, Zanneta ZEMLA-PACUD (eds.), *Patents as an Incentive for Innovation*, Kluwer Law International BV, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 2021, pp. 181-207.
- *The Farm-Saved Seed in the UPOV Convention: delimitation of the exception under the earliest UPOV Acts*, Cizur Menor, Aranzadi, 2020.
- *The scope of the Farm-Saved Seed under the UPOV Acts of 1961 and 1978 (September 12, 2018)*, 2020, fecha de consulta 18 septiembre 2020, en <https://ssrn.com/abstract=3663897>.

