LAS VARIEDADES VEGETALES Y EL ESTATUTO JURÍDICO DEL OBTENTOR

En torno al nuevo régimen de la protección provisional

Las variedades vegetales.indb 3 28/6/22 13:11

BENJAMÍN SALDAÑA VILLOLDO
Profesor contratado Doctor de Derecho Mercantil
Universidad de Valencia

LAS VARIEDADES VEGETALES Y EL ESTATUTO JURÍDICO DEL OBTENTOR

En torno al nuevo régimen de la protección provisional

Prólogo de
José Miguel Embid Irujo

Marcial Pons
MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO
2022

Las variedades vegetales.indb 5 28/6/22 13:11

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© Benjamín Saldaña Villoldo
© MARCIAL PONS
EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.
San Sotero, 6. 28037 MADRID
☎ 91 304 33 03
www.marcialpons.es

ISBN: 978-84-1381-434-6
Depósito legal: M. -2022

Diseño de cubierta: Manuel Estrada. Diseño Gráfico

Fotocomposición: Milésima Artes Gráficas

Impresión:

MADRID, 2022

A Maricela Anaí

Las variedades vegetales.indb 7 28/6/22 13:11

ABREVIATURAS

AAVV	Autores varios
ADI	*Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*
ADN	Ácido desoxirribonucleico
ADPIC/TRIPS	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AIPH	*International Association of Horticultural Producers*
art.	artículo
BOE	*Boletín Oficial del Estado*
CC	Código Civil español, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
CCom	Código de Comercio español, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885
CDC	*Cuadernos de Derecho y Comercio*
CE	Constitución Española de 1978
coord.	coordinador/coordinadores
CUPOV	Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
DHE/DHO	Examen de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad
dir.	director/directores
Doc.	Documento
Ed.	Editorial
EPI	Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929
FJ	Fundamento Jurídico
LEC	Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero
LOV	Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales
LP	Ley 24/2015, de Patentes, de 24 de julio
n.º	número
OCVV	Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
OMG	Organismos modificados genéticamente

Las variedades vegetales.indb 9 28/6/22 13:11

OMC	Organización Mundial del Comercio
OEVV	Oficina Española de Variedades Vegetales
op. cit.	obra citada
p./pp.	página/páginas
PPA	*Plant Patent Act*
PVPA	*Patent-like Plant Variety Protection*
RCE 2100/94	Reglamento CE 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales
RD	Real Decreto
RDM	*Revista de Derecho Mercantil*
Rec.	Recurso
ROV	Reglamento CE 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo español
SAP	Sentencia Audiencia Provincial
Secc.	Sección Audiencia Provincial
ss.	siguientes
UE	Unión Europea
UPOV	Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
TIRFAA	Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
TOV	Título de Obtención Vegetal
USPTO	Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos
v. gr.	*verbi gratia*, por ejemplo
vid.	véase
vol.	volumen

PRÓLOGO

1. No llega al medio siglo el tiempo transcurrido desde que se aprobó entre nosotros la primera regulación sobre obtenciones vegetales hasta el momento presente. En esas casi cinco décadas se han producido, como es notorio, acontecimientos sumamente relevantes para la consolidación y el desarrollo de esta figura jurídica que permiten mostrar, en extrema síntesis, dos circunstancias que pueden considerarse inherentes a la misma. Se trata, en primer lugar, de su plena inserción en el ámbito del Derecho de la propiedad industrial, tomando como referencia orientadora a la regulación de las patentes por producirse también en nuestro caso un supuesto creativo, susceptible de aportar algo nuevo a la realidad sobre la que se proyecta. Pero, en segundo lugar, y si se quiere con mayor intensidad que la nota recién descrita, las obtenciones (o, quizá mejor, las variedades) vegetales han sido objeto paulatino de una delimitación singular, que sin desconocer la circunstancia que se acaba de señalar, conforman un panorama específico que evoluciona en relación directa con sus propios caracteres, a los que no es ajeno el acelerado proceso de innovación derivado del avance científico en la materia.

Prescindiendo ahora de muchos matices, necesariamente ausentes de esta esquemática referencia, no hay asomo de contradicción entre las dos proposiciones recién transcritas, aunque sus particulares efectos puedan resultar, en bastantes ocasiones, divergentes. De este modo, la inserción de las obtenciones vegetales en el amplio territorio del Derecho de la propiedad industrial responde, desde luego, a su sentido institucional y recibe por ello de este sector del ordenamiento el repertorio de técnicas que le son propias para su oportuna regulación, dentro de la que resalta, como no podía ser de otro modo, la tutela ofrecida al obtentor como titular de la concreta obtención o va-

riedad. Se trata, como es bien sabido, del derecho de exclusiva, junto con el que concurren supuestos específicos de protección, dotados de matices relevantes, sin que falten, en fin, otros rasgos configuradores del sector jurídico que nos ocupa, como, de manera muy destacada, el agotamiento de ese mismo derecho, cuya trascendencia no es posible desconocer.

Es cierto, sin perjuicio de lo que antecede, que el tratamiento jurídico de las obtenciones vegetales viene experimentado modulaciones destacadas, como consecuencia, entre otros extremos, de su importante presencia en la realidad económica y de la intensa actividad normativa que, desde diversas instancias (internacionales y comunitarias, esencialmente), les afecta. No hace falta destacar ahora el curso evolutivo de esa regulación, bien conocido por los protagonistas del sector, cuyas particularidades contrastan, en ocasiones, con el régimen nacional, dando lugar a controversias significativas.

Todos esto matices, de necesaria consideración a la hora de establecer el régimen de la figura que nos ocupa, provienen, como no podría ser de otra forma, de su misma esencia, que obliga a evitar la traslación plena y automática a su ámbito de los principios y reglas sólidamente formulados a propósito de las patentes, la institución más cercana, al menos en el pensamiento del legislador, según es sabido. De este extremo tenemos suficientes ejemplos en la no larga, pero sí intensa trayectoria, relativa a la regulación de las obtenciones vegetales, como muestran, sobre todo, los textos internacionales y comunitarios, y que se pone de manifiesto, con especial cercanía a los conflictos surgidos de la práctica, en esa suerte de «Derecho blando» que representan las Notas explicativas, *formuladas con regularidad por la UPOV.*

Con todo, no es únicamente esa esencia de las obtenciones vegetales la que condiciona e impulsa el reajuste normativo y la consiguiente modulación interpretativa; se trata también de que en su ámbito se produce una singular «dialéctica de los intereses», sin paralelo o, al menos, sin sustancial equivalencia, en las restantes modalidades de la propiedad industrial, particularmente por lo que se refiere, como acabo de decir, a las patentes. Hay que destacar, en tal sentido, el relieve del interés general, a propósito de la seguridad alimentaria, entre otros extremos; pero, del mismo modo, son relevantes otros intereses, quizá no generales o públicos, pero sí altamente significativos, por su trascendencia económica y por su amplia repercusión social, como son los propios de los agricultores, sobre cuya base se ha consolidado, en el ámbito normativo de la figura que nos ocupa, el llamado «privilegio del agricultor».

Y, por supuesto, no es posible olvidarse, en la enunciación de los intereses en presencia del obtentor, cuya posición jurídica debe delimitarse con la mayor precisión posible. No conviene olvidar, en

este sentido, que el obtentor es, a la vez, protagonista y agente de la novedad que representa la obtención vegetal; pero, del mismo modo, puede ser considerado, bien que en ocasiones de manera indirecta, impulsor de la evolución técnica dentro de este destacado asunto. La necesaria tutela de su posición jurídica se observa con particularidad intensidad en el Derecho vigente, a pesar de que sus diferentes fases, en particular por lo que se refiere a la llamada protección provisional, existan dudas relevantes debido, entre otras cosas, a la frecuencia con la que en su ámbito temporal se observa la ya reseñada dialéctica de los intereses.

2. No faltan entre nosotros aportaciones valiosas al estudio de la amplia temática planteada por las obtenciones vegetales, de entre las que, en los últimos años, ha de destacarse el completo tratado dirigido por el profesor Ángel García Vidal. En esa consistente labor doctrinal, que, por fortuna, se mantiene con buen tono, se presta especial atención a las resoluciones de los tribunales, que han adquirido, también en España, un considerable protagonismo. Es evidente, por otra parte, que la Jurisprudencia no opera, ni puede operar, sobre la base exclusiva de nuestro ordenamiento y ha de atender, desde luego, a la normativa internacional y comunitaria, repetidamente aludida en estas líneas, del mismo modo que a la doctrina emanada de órganos jurisdiccionales de superior competencia, como es el caso del Tribunal de Justicia de la Unión europea.

Es, precisamente, una sentencia de este último órgano judicial, en concreto la de 19 de diciembre de 2019, emitida a propósito del asunto C-176/18, la aportación jurisprudencial más relevante en el tema que nos ocupa, con particular incidencia en el terreno de la llamada protección provisional del obtentor. No me detendré en exponer el amplio contenido de este fallo ni los distintos detalles que le dotan de gran singularidad en el escenario tradicional, no del todo pacífico, sobre la tutela del obtentor y sobre la indemnización que ha de atribuírsele por aquellos actos realizados en infracción de su derecho, en particular los realizados con carácter propagativo del material de la variedad.

La importancia de esta sentencia no ha pasado desapercibida para nuestros autores, que le han dedicado atención en muy diversos foros. Faltaba, con todo, una aproximación más ambiciosa, no solo por la necesidad de detenerse en los distintos elementos que componen la doctrina elaborada por el TJUE, sino por la necesidad de insertar ese fallo dentro de las coordenadas generales del régimen de las obtenciones, con particular afectación del estatuto del obtentor, destacando el curso evolutivo del problema. Eso es lo que hace Benjamín Saldaña en el libro al que estas líneas sirven de prólogo; y lo hace con precisión, rigor y conocimiento de causa, evitando exposiciones prolijas y detalles innecesarios.

El autor ya había mostrado, en diversas publicaciones previas, así como mediante su intervención en jornadas y reuniones sobre las obtenciones vegetales, una especial preparación en tema tan esquivo. En alguna ocasión, concretamente con motivo de la elaboración de algunos dictámenes, he tenido la oportunidad de acompañarle, y siempre he podido apreciar no solo su dominio de la materia, sino también la acertada comprensión de los intereses en presencia dentro del régimen relativo a la figura que nos ocupa.

Esas virtudes se acrecientan e intensifican con motivo de la elaboración del presente libro, en el que, por necesidades de la cuestión analizada, alude el Dr. Saldaña a numerosos temas básicos, como sucede, entre otros muchos, a la hora de deslindar, con fina argumentación, la figura de las variedades vegetales de su «hermana mayor» en el ámbito de la propiedad industrial, es decir, las patentes. No se trata, por lo demás, de un deslinde radical y definitivo, como prueba, entre otras cosas, el tratamiento en los últimos apartados de la monografía del contrato de licencia de la variedad, donde comparecen, de nuevo, algunos elementos propios del Derecho de patentes a través de las particularidades de su régimen de licencias.

Como elemento distintivo del libro que ahora se publica, desde el punto de vista tanto sustantivo como metodológico, interesa señalar, además, la concurrencia en su seno de otras perspectivas distintas a la que es propia del Derecho de la propiedad industrial. En sus bien trabadas páginas, encontramos, así, referencias a cuestiones escasamente consideradas por la doctrina, y solo tratadas de manera limitada por la Jurisprudencia. Me refiero, en tal sentido, al papel que puede desempeñar la disciplina contenida en el art. 85 del Código de Comercio en el contexto de la tensión producida entre el derecho del obtentor, cuando se encuentra en la fase de protección provisional, y el de quienes han explotado la variedad sin fines propagativos, tras la adquisición de los oportunos elementos al efecto.

Enriquece también a esta monografía la presencia de reflexiones provenientes de otras ramas del ordenamiento, como sucede, señaladamente, con las cuestiones de orden procesal y también con las que son propias del Derecho patrimonial privado. No me detendré en glosar ambas vertientes, sin dejar de recomendar, por ello, la lectura atenta de las páginas en que nuestro autor trae a colación elementos de ambas materias, destacando, eso sí, la pertinencia de tales reflexiones y su papel relevante para perfilar aspectos básicos de la posición jurídica del obtentor.

3. Podemos concluir, en resumen, que la presente obra representa una valiosa aportación para el oportuno esclarecimiento de los muchos puntos oscuros o, sencillamente, controvertidos que presenta la posición jurídica del obtentor, verdadero «centro organizador» de

su amplio y rico contenido. Concurren en el trabajo que publica ahora Benjamín Saldaña dos caracteres, oportunidad y utilidad, que siempre deberían ser distintivos de las monografías jurídicas. Si a ello se une, además, el rigor imprescindible en el análisis de las instituciones y una sólida disposición sistemática de las cuestiones estudiadas, el resultado no puede ser sino altamente positivo, desde la perspectiva, por supuesto, dogmática, pero también y, con especial relieve, a la hora de valorar su trascendencia práctica.

Estos extremos a los que ahora aludo no constituyen, para mí, novedad alguna a la hora de presentar esta nueva obra de Benjamín Saldaña. Ya había tenido oportunidad de apreciarlos con motivo de la elaboración de su tesis doctoral, que tuve el honor de dirigir, sobre la acción individual de responsabilidad de los administradores. Ha cambiado el centro de interés, pero no el acierto en la elección del tema, así como en el cuidado de su tratamiento doctrinal, y me complace destacarlo, con motivo de la publicación del presente libro, hijo legítimo, si no me equivoco, de una cuidadosa perspectiva profesional y de un sólido trabajo académico. En la ya larga trayectoria de nuestro autor, la Universidad ha terminado por ganarle la partida a la Abogacía, y la obra que ahora se publica confirma ese punto de inflexión, que no debe entenderse de manera exclusiva, si se me permite el término, a la vista de la atención con la que el Dr. Saldaña sigue la realidad práctica de las instituciones jurídicas, integrando en su estudio todos los elementos, pues ninguno sobra, que conduzcan al mejor resultado interpretativo. Enhorabuena.

José Miguel Embid Irujo

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PRESIDENTE ASOVAV

Una de las principales evoluciones que ha experimentado la agricultura del siglo XXI radica en la irrupción de nuevas formas de gestión de variedades vegetales protegidas. En una citricultura valenciana donde conceptos como patente o *royalty* parecían de ciencia ficción, de repente surgió la necesidad de garantizar un equilibrio en las relaciones, en ocasiones conflictivas, entre productores y obtentores/licenciatarios de variedades con alto valor comercial.

Ante un escenario novedoso caracterizado por la inseguridad jurídica, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) constituyó en su seno la Asociación de Operadores de Variedades Vegetales (ASOVAV) con el objeto de servir como canal de intermediación entre los distintos agentes de la producción y comercialización de aquellas variedades que cuentan con un sistema de implementación que favorece el retorno económico de las inversiones inicialmente acometidas, así como de interlocución ante las administraciones competentes, de tal manera que todas las partes puedan salir beneficiadas desde el punto de vista jurídico y económico.

Paralelamente, la entidad hace hincapié en una labor de asesoramiento y acompañamiento dirigida tanto a productores como a obtentores. En el primer caso, facilita a los agricultores toda la información relacionada con las licencias de obtención vegetal, los tipos de contratos o los sistemas de identificación y trazabilidad de la fruta. En cuanto a los obtentores, divulga sus derechos sobre una variedad vegetal a fin de otorgarle un valor añadido que sea atractivo para toda la cadena y no exceder los límites legales que comporta dicha protección.

Durante la breve, pero intensa trayectoria en el ámbito de la protección de las variedades vegetales, AVA-ASAJA y ASOVAV han contado con la inestimable colaboración de instituciones de acreditado prestigio que son capaces de aportar luz en este camino. Cabe resaltar, en este sentido, el permanente apoyo de la Universitat de València en forma de asesoramiento, elaboración de informes, coorganización de jornadas informativas e incluso un convenio marco de colaboración con un grupo de expertos en esta materia tan especializada. Sin duda, no se puede entender el avance recorrido en estos años sin la participación activa, responsable y fundamental de la Universitat de València.

Celestino Recatalá Rico
Presidente de ASOVAV

PRESENTACIÓN

Parece evidente, a la vista de los compendios de jurisprudencia de los últimos años, que el derecho de obtentor ha contado en España con una praxis judicial hasta cierto punto homogénea en determinados aspectos. Con ello, nuestras Audiencias han perfilado un panorama, prácticamente sin fisuras, respecto de la protección provisional del obtentor y el modo en que su derecho pudiera extenderse sobre el material cosechado. Como es perfectamente conocido, dicho en este momento de forma muy sintética, esta doctrina ha significado la aplicación acumulativa de los efectos de la protección provisional y definitiva del derecho de obtentor respecto de las plantas multiplicadas en fase de protección provisional. La fijeza de nuestras Audiencias, sin embargo, ha venido acompañada de una notable litigiosidad en esta sede y, lo que ha resultado a la postre más importante, carecía de confirmación por el Tribunal Supremo. Llegada la cuestión al Alto Tribunal la respuesta de este fue formular en el año 2018 una cuestión prejudicial ante el TJUE, precisamente en relación con estas cuestiones nucleares del contenido del derecho de obtentor. Por lo que respecta a la doctrina científica, como es sabido, su contexto distaba mucho de presentar la unidad de criterio que sí ha existido en sede judicial.

Este estado de cosas ha venido a alterarse últimamente, de modo que se ha generado un cierto desasosiego en los sectores afectados por esta parte del Derecho, que no solo son los obtentores, sino también los productores agrarios que explotan ordenadamente variedades amparadas por un título de protección. El desenlace de esta situación lo constituye en buena medida, como es sabido, la importante sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18. La resolución, ciertamente, establece una doctrina que no parece conciliable con la mantenida hasta ahora por nuestras Audiencias. En el presente trabajo analizaremos el constructo

Las variedades vegetales.indb 19 28/6/22 13:11

jurisprudencial previo a esta resolución del TJUE, de forma que pueda apreciarse el cambio de paradigma que podría producirse en el derecho de obtentor, así como las muy notables derivadas de la sentencia.

Propondremos en el presente trabajo solo un ensayo, a modo de enlace, que pueda conectar estos dos estadios del desarrollo del derecho de obtentor contemporáneo, previo y posterior a la sentencia del TJUE. Con dicha proposición nos centraremos, desde esta suerte de nuevo paradigma, en dos de los problemas nucleares de esta parte del Derecho, como son la protección provisional del obtentor y la posibilidad de extender su derecho sobre el producto de la cosecha. El aparente nuevo cariz que ahora toman estas dos cuestiones pensamos que es acorde con el recto entendimiento del derecho de obtentor, según su formulación vigente en la norma internacional que es el CUPOV. Sin embargo, esta nueva lectura del derecho de obtentor no ha de estar exenta de dificultades en su asimilación por la jurisprudencia, habida cuenta de sus derivadas en distintos aspectos clave sobre los que el Reglamento CE 2100/94 no proporciona respuestas seguras (*v. gr*. determinación de la indemnización razonable y regulación de la relación jurídica entre el titular de la variedad y los operadores derivados del periodo de protección provisional).

Por estas razones hemos sugerido solo algunos problemas que, a buen seguro, traerá la asimilación de esta doctrina. Se trata de dificultades que no solo afectan al jurista, sino que tienen tal vez su mayor proyección en este momento en orden a la planificación o gestión estratégica de las nuevas obtenciones vegetales. Trataremos, de esta forma, nuevos problemas en relación con la determinación de la indemnización del obtentor por el periodo de protección provisional, o aquel relativo a la muy probable aparición de usuarios de la variedad no licenciatarios, en lo que de una forma descriptiva hemos denominado *usuarios ex art. 95* del Reglamento CE 2100/94. La respuesta jurídica y en mayor medida judicial a estas cuestiones es en este momento incierta y, en todo caso, no parece inmediata desde el punto de vista de la seguridad jurídica. En consecuencia, en el fondo formulamos cuestiones que requieren de un enfoque proactivo y preventivo de los obtentores dentro de la estrategia de gestión varietal. El trabajo en este punto contiene una doble lectura, tanto la del inevitable análisis jurídico de estos aspectos como, por otro lado, la de planear un escenario plausible de unas nuevas relaciones entre el titular de la variedad y sus posibles usuarios.

El esquema expositivo parte del estudio del objeto de protección del derecho de obtentor, abundando en la delimitación del concepto de «componentes de la variedad», como núcleo esencial del derecho primario de obtentor. En este recorrido nos referiremos a los presupuestos de registro de la obtención vegetal, pero solo de manera instrumental en aras de este objetivo. La recta definición del objeto material del derecho

de obtentor nos ha de servir para comprender, en mayor medida, el haz de facultades que comprende, así como establecer las operaciones y el tipo de material vegetal al que se extiende el derecho de exclusiva del obtentor. Constituye este, como podrá verse, el núcleo esencial del cambio de modelo que apuntamos cuya incidencia va más allá de la determinación de las fases del sistema de protección en cascada, pues resulta determinante para entender la base teórica de la consolidación de las plantaciones derivadas del periodo de protección provisional.

Con este análisis previo podremos identificar, en un momento posterior, determinadas cuestiones inaplazables dentro de esta parte del ordenamiento. Si bien ha de reconocerse que las cuestiones que se abordan no agotan la problemática actual en esta sede, sí pasan por ser, a nuestro juicio, aspectos de una trascendencia práctica indudable y que no han sido tratados todavía de forma sistemática ni por la jurisprudencia ni por la doctrina con el suficiente detalle. En buena medida, por tratarse de situaciones cuya importancia se ha puesto de relieve solo tras la mentada sentencia del TJUE. Nos referiremos, pues, a tres cuestiones fundamentalmente. La primera de ellas es la relativa a la oportunidad razonable de ejercer el derecho la cual, como podrá verse, tiene una vertiente esencial en el aspecto probatorio por cuanto se plantea normativamente como la probanza de un hecho negativo para el obtentor. Por ello, hemos ensayado su concreto análisis en relación con la regulación de la carga de la prueba en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. En segundo lugar, la determinación del importe de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional a buen seguro resultará controvertida. La posibilidad de que tal indemnización pase a convertirse en la única herramienta de los obtentores respecto de los actos realizados en protección provisional, hace inasumibles los parámetros jurisprudenciales actuales de baremación. Como consecuencia de los intereses contrapuestos en esta materia y la praxis jurisprudencial anterior el debate parece ineludible. Sobre esta materia hemos realizado un análisis partiendo del fundamento actual de la reducción de esta indemnización que nos permita, posteriormente, mantener la necesidad de revisión de la misma habida cuenta de la sentencia en el Asunto C-176/18.

Nos referiremos también a un aspecto de absoluta relevancia para la gestión estratégica de las nuevas variedades y que pasa por ser el que, a nuestro juicio, puede traer consigo una mayor dosis de inseguridad jurídica. Como hemos apuntado, la aparición de operadores de las variedades que acceden a las mismas en el periodo de protección provisional, introduce un elemento atípico que puede generar disfuncionalidades en la relación habitual entre obtentor y operador. Habida cuenta de que la forma de acceso en estos casos al uso de la variedad no es un acuerdo de licencia, puesto que se hace al margen de la voluntad del titular, se plantea el problema de determinar el régimen jurídico

que ha de regular esta nueva situación, así como su propia naturaleza. La dificultad de esta cuestión hace que en relación con ello ensayemos solo tentativamente determinadas posibilidades cuya mayor utilidad en este momento, tal vez, sea su simple introducción en el debate jurídico a los solos efectos, en su caso, de su descarte. Con ello, cabría rechazar determinadas alternativas menos plausibles en favor de otras más hábiles para la solución del problema.

Por último, en la lectura del trabajo ha de tenerse en cuenta que el mismo constituye un análisis exclusivamente desde la óptica del Reglamento CE 2100/94. Las referencias a la normativa española, aun siendo frecuentes, han de entenderse como instrumentales en aras de una mejor comprensión del Derecho comunitario en esta sede. Por ello, no ha de buscar el lector un análisis sistemático de la legislación española, la cual, además, carece todavía de un examen en profundidad respecto de cuestiones tan relevantes como el carácter retroactivo que le confiere al título el art. 44.2 de la Ley 3/2000. Asimismo, el asunto del reenvío del Reglamento comunitario a la normativa nacional sobre obtenciones vegetales y, con ello, el carácter supletorio de esta respecto a la protección comunitaria se abordará solo de forma tangencial, en cuanto resulte de interés para las cuestiones tratadas.

Antes de cerrar esta presentación es de justicia hacer un reconocimiento a las personas que me han brindado un valioso apoyo para la realización de este trabajo. En primer lugar, he de expresar profunda gratitud a mi maestro el profesor Dr. Dr. h. c. José Miguel Embid Irujo, sus oportunas reflexiones son, en buena medida, la base de aquello meritorio que pueda contener la obra. He de agradecer su apoyo personal en la consecución del libro. También he de referirme a Juan Rafael Grau Corts, jurista experto en obtenciones vegetales, quien me ha enseñado buena parte de lo que sé sobre esta materia y con quien sigo aprendiendo cada día. Sirvan estas breves palabras como reconocimiento a su trabajo y generosidad intelectual. Mi gratitud he de extenderla también a la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), así como a la Asociación de Operadores de Variedades Vegetales (ASOVAV) y particularmente a sus respectivos presidentes, D. Cristóbal Aguado Laza y D. Celestino Recatalá Rico. El protagonismo en los últimos años de ambas entidades es indudable, habiendo fomentado el debate y reflexión jurídica e intelectual sobre las obtenciones vegetales. Ha de destacarse, asimismo, su esfuerzo en la defensa de los productores agrarios junto con una labor conciliadora y armonizadora de productores y obtentores.

EL AUTOR

CAPÍTULO I

MARCO NORMATIVO DE LAS OBTENCIONES VEGETALES. EL DERECHO DE OBTENTOR COMO DERECHO *SUI GENERIS*

1. LA OBTENCIÓN VEGETAL EN EL CONTEXTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Introducción

La parte de la propiedad industrial que ahora nos ocupa, como disciplina autónoma, puede considerarse reciente, en contraste con otras modalidades pertenecientes a este sector del ordenamiento, como las patentes o los signos distintivos. Se constata un reconocimiento legislativo específico más tardío en sede de obtenciones vegetales, el cual trae causa, en buena medida, de su gran cercanía con las invenciones patentables lo que supuso, en muchos casos, el uso de esta última figura como cauce de protección jurídica de las nuevas variedades vegetales, pero también como consecuencia de haber tomado el sector del fitomejoramiento relevancia económica diferenciada con posterioridad a las patentes[1].

Esta suerte de postergación que ha sufrido esta parte del Derecho, de la que se viene desprendiendo claramente en las últimas décadas,

[1] Al respecto de la evolución de la mejora vegetal y la aparición tardía, aunque paralela, de una normativa específica que diera cobertura a estas creaciones véase J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales» en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 113-117.

Las variedades vegetales.indb 23 28/6/22 13:11

se ha manifestado, por ejemplo, en una ausencia de regulación expresa y autónoma de nuestra figura en documentos internacionales clave en materia de protección de la propiedad intelectual, como son el ADPIC o el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, es lo cierto que, desde la segunda mitad del siglo pasado, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) se ha convertido en una herramienta unificadora internacional de extraordinaria importancia para la progresiva coordinación de los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados en esta materia. A las obtenciones vegetales, sin embargo, se refirió expresamente el art. 360-1 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, a los solos efectos de reconocer esta forma de protección entre los títulos de propiedad industrial.

Desde el punto de vista de una clasificación no estrictamente sistemática de las modalidades de propiedad industrial cabría encuadrar las obtenciones vegetales dentro de las creaciones industriales y, dentro de esta gran categoría, cabe su inclusión como parte de las creaciones de carácter técnico, junto a las patentes, modelos de utilidad o la topografía de los productos semiconductores[2]. No obstante, como hemos apuntado, nuestra figura ha recibido a menudo una menor cobertura como parte de este tipo de creaciones industriales, incluso en determinados documentos marco de carácter internacional en los que las obtenciones han merecido, hasta cierto punto, un tratamiento marginal. Muestra de ello es el Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994 (*BOE* de 24 de enero de 1995). En el art. 1.2 del citado Acuerdo se hace referencia a que la expresión «propiedad intelectual» abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II relativa a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Allí se establecen pautas para el desarrollo normativo por los Estados del reconocimiento y observancia de, además de las patentes, los derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados o la información no divulgada (secreto empresarial).

Desde el ADPIC se refleja la necesidad de protección de las obtenciones vegetales como activo de carácter inmaterial, pero no se impone su regulación a través de un sistema de normas autónomo, distinto del Derecho de patentes. Puede verse con ello que, en el citado Acuerdo,

[2] J. M. Otero Lastres, «Introducción (Introducción de la propiedad industrial)», en C. Fernández Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de la propiedad industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 61.

Las variedades vegetales.indb 24 28/6/22 13:11

sin embargo, no se mencionan las obtenciones vegetales como figura acreedora de desarrollo autónomo dentro de la propiedad intelectual, por lo que no se contemplan pautas específicas para su protección por los Estados, de modo que se carece de un reconocimiento como categoría independiente a efectos de protección en el citado Acuerdo. La alusión a las obtenciones vegetales como categoría la encontramos, sin embargo, como una referencia indirecta o de mero reenvío dentro de las previsiones sobre patentes. Las obtenciones vegetales se refieren dentro del apartado relativo a la posibilidad de excluir la patentabilidad (art. 27.3 del Acuerdo). Se establece entonces, en relación con ello, que los miembros del Acuerdo podrán excluir la patentabilidad de las plantas o animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Pero, con todo, el Acuerdo sí señala la obligación para los Miembros de otorgar protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y este.

En consecuencia, se reconoce la necesidad de protección de las obtenciones vegetales, pero no se impone a los Estados su protección mediante un régimen específico distinto al de las patentes. De este modo, sin negar la necesidad de protección de las obtenciones vegetales, no se contempla como obligación de los Estados su reconocimiento como categoría autónoma dentro de la propiedad intelectual, siendo viable su inclusión dentro del sistema de patentes. Por lo que respecta al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tampoco se refiere en su art. 1 (ámbito de la propiedad industrial) a las obtenciones vegetales.

En este último texto fue admitida una noción amplia de la propiedad industrial, de modo que resultaría de aplicación «no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas» (art. 1.3). Sin embargo, todavía en el texto del Convenio de 1979 no se incluye una referencia expresa a las obtenciones vegetales dentro del objeto de la propiedad industrial, que sí comprende las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal (art. 1.2). Sobre ello ha de referirse, no obstante, que la Unión de París o Unión General se instauró con la previsión de desarrollar acuerdos particulares entre los países sobre concretas modalidades de propiedad industrial y es dentro de este marco en el que surge el Convenio Internacional para la protección de

las obtenciones vegetales (CUPOV), cuyo primer texto se realiza en París en 1961[3].

El sistema normativo que ahora estudiamos relativo a las obtenciones vegetales, construido fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, gira en torno a un concepto específico que es precisamente el de obtención vegetal. Es la conformación del concepto de obtención vegetal, como creación específica del intelecto humano, la que ha propiciado, a la postre, la aparición final de esta parte del ordenamiento jurídico, progresivamente mejor definida, que es el Derecho de las obtenciones vegetales. Como venimos apuntando, forma parte la figura estudiada de aquellos otros desarrollos normativos pertenecientes al ámbito de la propiedad industrial, especialmente aquellos relacionados con la protección de las invenciones en sentido amplio. Las obtenciones vegetales, junto con la protección de las patentes y de la topografía de semiconductores, conforman el núcleo esencial de la parte de la propiedad industrial vinculada con la protección de las invenciones industriales. Pero se trata de figuras claramente diferenciadas dentro de la propiedad industrial respecto de los signos distintivos y también del diseño industrial, aun pudiendo este último tener también relevancia en cuanto a aspectos tales como la fabricación de los productos.

Cabe así destacar, como nota característica de este tipo de derechos de propiedad industrial, en los que puede verse que se integran plenamente las obtenciones vegetales, el hecho de que recaen sobre bienes de carácter inmaterial y no tienen por objeto simplemente procurar a su titular el goce y disfrute o uso directo de la invención sino, en mayor medida, posibilitar la explotación del bien inmaterial sobre el que recaen, por lo que cabe considerar al Derecho de propiedad industrial como algo más que un simple derecho de propiedad. Asimismo, los derechos de propiedad industrial tienen la característica de nacer a través de un acto administrativo de reconocimiento, por lo que cabe considerarlos como «derechos registrales» y, como es sabido, este tipo de derechos tienen un carácter territorial, de modo que solo producen sus efectos respecto de un determinado territorio vinculado con el acto administrativo del que dimanan[4].

El derecho de obtentor, por tanto, resulta plenamente encuadrable en este contexto de la propiedad industrial, como forma de protección de los bienes inmateriales, lo cual es predicable tanto respecto de las creaciones industriales técnicas (invención patentable, modelo de utilidad o topografías de productos semiconductores) «como de las

[3] D. Chanzá Jordán, «El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesión de las obtenciones vegetales», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 170-171.

[4] En este sentido puede verse J. M. Otero Lastres, «Introducción...», *op. cit.*, pp. 56-57.

creaciones estéticas (diseño industrial) como creaciones de la mente humana plasmadas en soportes que las hacen perceptibles y utilizables y que por su importancia económica son objeto de una tutela especial». Dentro de las notas de este tipo de derechos la doctrina también ha destacado de manera reiterada que se componen de un doble elemento, como es la entidad inmaterial (*corpus mysticum*) y el «soporte o puente sensorial que lo hace perceptible» (*corpus mechanicum*), siendo estos dos elementos parte integrante de las creaciones industriales, ya sean técnicas o estéticas. Otro aspecto que ha de destacarse en este momento respeto de este tipo de derechos que recaen sobre bienes inmateriales es el rasgo de que son ilimitadamente repetibles y, precisamente, este carácter de repetibilidad en la doble dimensión de *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* dota a este derecho de una especial aptitud para ser poseído de forma simultánea por distintas personas a un mismo tiempo[5].

La patente de invención posee un componente tecnológico y de desarrollo, así como una exigencia de aplicación industrial, aunque en sentido ciertamente amplio como se desprende el art. 9 de la vigente Ley de Patentes (Ley 24/2015 de Patentes, en adelante LP) y requiere, como es sabido, también del requisito de la actividad inventiva (art. 8). La protección jurídica de la topografía de los productos semiconductores (dentro de la que se encuentran los circuitos integrados)[6], regulada en la Ley 11/1988, es muestra de la necesidad de una especialidad normativa para conferir una protección muy concreta que, dentro de la propiedad industrial y del ámbito de las invenciones, dé cobertura específica y diferenciada de las patentes a determinadas creaciones del ingenio de enorme transcendencia para amplios sectores industriales. Aquí la especificidad de este sistema de protección, entre otras cuestiones, reviste una duración más limitada de la tutela que en las patentes de invención. El componente tecnológico y de investigación en esta modalidad deriva de que la topografía de un producto semiconductor recibe protección en la medida que sea el resultado «del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un producto corriente en la industria de semiconductores, para el caso de que la topografía del producto semiconductor esté constituida por elementos corrientes en la industria

[5] Todas estas cuestiones quedan expuestas perfectamente en J. M. Otero Lastres, «Introducción...», *op. cit.*, pp. 58-59.

[6] Como vemos en el preámbulo de la Ley 11/1988: «Las funciones de los productos semiconductores dependen en gran medida de sus topografías. La estructura y disposición de los elementos, así como de las distintas capas que componen el circuito integrado, lo que en definitiva constituye su "topografía", son resultado directo del diseño y representan una parte importante del esfuerzo creativo, exigiendo su concepción considerables recursos humanos, técnicos y financieros. Como consecuencia del proceso necesario, el coste del diseño resulta ser muy elevado, al requerir el diseño del circuito funcional, el de cada elemento individual del circuito, el de su disposición geométrica y el de las interconexiones. Sin embargo, una vez realizado el diseño, el coste de fabricación no es elevado».

que le es propia se protegerá solo en la medida en que la combinación de tales elementos, como conjunto, cumpla con los requisitos mencionados» (art. 2.2 Ley 11/1988).

Se trata, pues, en todas las categorías de protección referidas, de proteger creaciones específicas del intelecto humano que han requerido, progresivamente, la construcción de sistemas normativos propios que las dotaran de un adecuado marco jurídico para su mejor delimitación, atendida la especial naturaleza del objeto de protección. Las demás figuras del ámbito de la propiedad industrial (Derecho de marcas y diseño) diferirían en su núcleo esencial de protección (objeto), así como en aspectos tan relevantes como la duración de la tutela. El legislador, en consecuencia, se ha visto progresivamente obligado a trazar líneas divisorias entre las distintas formas de propiedad sobre estas invenciones que configuran bienes intangibles resultado del intelecto humano. Se encuentra latente en la delimitación de cada una de ellas la necesidad de equilibrar el interés general en el acceso a estas innovaciones tecnológicas con una adecuada retribución a sus creadores, de modo que se potencie la innovación tecnológica y el progreso técnico y puedan proyectarse estas mejoras técnicas al conjunto de la sociedad. La forma de mantener este equilibrio o ponderación entre los intereses del titular del derecho y de la sociedad en su conjunto no es exactamente coincidente en todos los supuestos, por lo que es necesario perfilar en cada caso de forma distinta los derechos del titular (contenido, duración, etc.), en atención al especial objeto sobre el que recaen (patente de invención, topografía semiconductores, obtenciones vegetales).

Pretendemos ahora, simplemente, llamar la atención sobre esta concreta cuestión, esto es, la aparición progresiva y sistemática de una serie de específicas creaciones del intelecto humano entre las que se hallan las obtenciones vegetales que demandan, para su adecuada regulación jurídica, de un esfuerzo de concreción y depuración de las normas de propiedad industrial. Esfuerzo y tensión de las normas que, finalmente, se consuma con una suerte de paulatina *escisión* en esta parte del Derecho por la que se crean una serie de pautas específicas para cada figura. La naturaleza de las obtenciones, como organismos vegetales autorreproducibles, unido a su estrecha proyección sobre el interés general de la población (abastecimiento humano, producción agraria, protección de los recursos fitogenéticos, etc.), constituyen aspectos fundamentales que han requerido de un régimen jurídico específico de propiedad industrial diferenciado del de las patentes de invención.

A través de las distintas figuras de protección de la propiedad industrial queda apuntado como, progresivamente, ha sido necesario crear regímenes específicos de protección en atención al desarrollo

tecnológico que ha propiciado la insuficiencia del tradicional régimen de patentes como vía única de regulación de los resultados del conocimiento humano que poseen un marcado carácter técnico e industrial. Resulta evidente que la propiedad industrial ha sufrido una paulatina y profunda segmentación en el sentido de especialización de su régimen. En consecuencia, aquella vocación integradora de normas pretéritas como el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 parece hoy definitivamente superada por la complejidad y diversidad inherente al desarrollo tecnológico. Una parte significativa de este proceso de especialización y de segregación de figuras con respecto a la patente de invención lo constituyen las obtenciones vegetales, cuya ordenación se ha realizado, en mayor medida, a través de un proceso legislativo centralizado desde la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales[7], al que nos referiremos seguidamente, y cuya primera manifestación en España fue la Ley 12/1975 de Protección de las Obtenciones Vegetales[8].

No parece cuestionable, en consecuencia, que nuestra figura se integre plenamente dentro de los derechos de propiedad industrial. Así se determina, si bien indirectamente, en el art. 35.2 del Acta UPOV de 1991. Pero es desde el Reglamento CE 2100/94 donde esta cuestión no ofrece ninguna duda, habida cuenta de los considerandos primero, segundo, tercero y noveno e, indirectamente, también a la vista de los considerandos vigésimo segundo y vigésimo quinto, aunque es en la parte dispositiva de la norma (art. 1) donde se indica expresamente que la protección jurídica de las obtenciones vegetales derivada del Reglamento constituye una forma de propiedad industrial. Respecto de la doctrina no existen discrepancias en encuadrar esta forma de protección de este modo. Por lo que respecta a la normativa española (Ley 3/2000), el número cuatro de la exposición de motivos sitúa a las obtenciones vegetales dentro de la propiedad intelectual e industrial a que se refiere el art. 149.1.9 de la Constitución Española.

Para el estudio de este ámbito de las obtenciones vegetales conviene que no se pierda de vista esta cuestión, esto es, su analogía, pero también su carácter autónomo, respecto del régimen de patentes.

El análisis de este régimen jurídico demuestra con frecuencia que nos hallamos ante un sistema de normas que, siendo en muchos casos

---

[7] Puede verse una exposición de la evolución normativa paralela e interrelacionada del régimen jurídico de la patente y de las obtenciones vegetales en relación a la material viva vegetal en J. M. López Aranda, S. Pardo de Tavera y A. J. Rodríguez Carrión, «La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 51-63.

[8] Puede verse un recorrido exhaustivo sobre la legislación en materia de propiedad industrial en España en J. P. Sáiz González, *Legislación Histórica sobre Propiedad Industrial España (1759-1929)*, Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1996.

similar o tributario del régimen de las patentes de invención, exige que se tenga en cuenta que el objeto de protección en nuestro caso (la obtención vegetal) es cualitativamente distinto de la patente, incluso de la patente que tiene por objeto materia biológica. La dialéctica que necesariamente ha de mantener el derecho de obtentor con el sistema de patentes, como veremos, es muy importante por el carácter supletorio en determinados casos del segundo respecto del primero. Esta última cuestión resulta especialmente interesante si bien, como veremos, no se ha resuelto adecuadamente por el legislador de manera que, a nuestro juicio, la delimitación precisa del alcance material de la supletoriedad de la normativa de patentes sobre las obtenciones vegetales se presenta como una cuestión problemática.

B. Algunos aspectos sustantivos de la obtención vegetal que justifican un marco regulatorio específico

Dentro del contexto al que nos hemos referido, las obtenciones vegetales participan de la naturaleza de las invenciones industriales en cuanto a ser creaciones del ingenio humano, en este caso con un alto componente tecnológico cada vez más determinado por la biotecnología y la genómica[9]. La obtención vegetal constituye también un ejemplo de transferencia tecnológica por parte de los fitomejoradores al sector productivo agrario y, finalmente, a los consumidores. Los ingentes recursos económicos necesarios para la obtención de nuevas variedades motivan la creación de un sistema de protección específico adecuado a los intereses en juego, que proporcione un marco jurídico adecuado tanto a los obtentores como a los operadores de las nuevas variedades vegetales. En la primera norma española quedaba reflejada la importancia de esta cuestión. De este modo, en el preámbulo de la Ley 12/1975 de Protección de las Obtenciones Vegetales se reflejaba la importancia económica que, ya por entonces, habían adquirido los progresos en materia de selección vegetal, así como los problemas que se derivaban de la aplicación a esta materia del Estatuto de la Propiedad Industrial y sus disposiciones de desarrollo.

En su momento, la Ley 12/1975 de Protección de Obtenciones Vegetales ya reconocía la existencia de problemas para trasladar, sin más, al ámbito de las obtenciones vegetales la normativa por entonces vigente en el Estatuto de la Propiedad Industrial. Señalaba la norma,

[9] Por ello se ha señalado que el régimen de protección de las obtenciones vegetales presenta similitudes con el régimen de protección de las invenciones por medio de patentes, puesto que en esencia la variedad vegetal pertenece a la categoría de las invenciones biotecnológicas. En este sentido, M. Botana Agra, «Protección jurídica de las obtenciones (variedades) vegetales», en C. Fernández Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de la propiedad industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 321.

Las variedades vegetales.indb 30 28/6/22 13:11

como problema específico en el ámbito de las obtenciones vegetales, la cuestión de la identificación del objeto de protección, por lo que ya se daba por hecho la diferencia cualitativa existente entre el objeto de protección de las patentes y las obtenciones vegetales[10]. En este sentido, a través del ordinal primero de la Disposición adicional de la Ley 12/1975, se modificaba el por entonces vigente Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929), prohibiendo que pudieran ser objeto de patente las nuevas obtenciones vegetales amparadas por la normativa específica sobre obtenciones establecida por la Ley de 1975.

De este modo, las notas de este nuevo régimen jurídico quedaron reflejadas en la Ley 12/1975, que venía a excluir del régimen de las invenciones a las obtenciones vegetales. Se trataba de un sistema de protección desgajado e independiente del por entonces vigente Estatuto de la Propiedad Industrial e incompatible con este. La citada norma vino a establecer una específica figura de Propiedad Industrial distinta a las patentes (art. 2), con unos concretos presupuestos de registro abiertamente diferentes (art. 4). Este nuevo título de protección (denominado «título de obtención vegetal») confería un concreto alcance del derecho de obtentor (art. 5 y siguientes). Asimismo, se procedió a la designación de la Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales como órgano *ad hoc* que asumía las competencias derivadas de la Ley (arts. 15 y 16), así como la regulación de un sistema específico de responsabilidad civil (art. 18)[11]. Se constató, con ello, la voluntad de creación de un régimen sustantivo propio en esta materia en nuestro país, acorde con el movimiento internacional de armonización del Derecho en esta sede promovido desde la UPOV.

Se ha aducido como uno de los motivos para la escisión del régimen normativo de las patentes y de las obtenciones vegetales la dificultad de garantizar en las obtenciones vegetales la «repetibilidad» que resulta esencial para las patentes[12]. En mayor medida, las variedades vegetales son organismos vivos autorreproducibles, por lo que pueden multiplicarse y propagarse de forma ilimitada tomando como base un ejemplar

---

[10] En el preámbulo de la Ley 12/1975 podía leerse: «La legislación vigente, reflejada en el Estatuto de la Propiedad Industrial y disposiciones que la desarrollan, supone ciertamente una protección, pero con muy específicos problemas en su aplicación al campo de las obtenciones vegetales, debido a que la gran plasticidad del ser vivo y su complejísima estructura genética hacen difícil identificar de una forma rigurosa el objeto de protección. Por todo ello es necesario establecer normas que permitan definir por medio de caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos o incluso económicos, la novedad de una variedad vegetal, base de partida de la protección que se trata de establecer».

[11] Sobre la Ley 12/1975 de Protección de Obtenciones vegetales puede verse I. Quintana Carlo, «La protección de las obtenciones vegetales y la Ley española de 12 de marzo de 1975», *ADI*, núm. 2, 1975, pp. 189-264.

[12] M. Broseta Pont y F. Martínez Sanz, *Manual de Derecho Mercantil*, vol. I, Madrid, Tecnos, 2020, p. 247.

de la variedad[13]. Nos hallaríamos, pues, ante un elenco de peculiaridades propias de las obtenciones vegetales que las harían diferentes de las patentes y que afectan, en primer término, a su descripción, puesto que las obtenciones no siempre pueden describirse en la forma exigida en el Derecho de patentes, de manera que a través de la descripción la patente pueda realizarse por un experto en la materia (art. 27.1 Ley 24/2015). Asimismo, en cuanto a la repetibilidad, la naturaleza de las plantas como organismos autorreproducibles implica que no haya de acudirse para la generación de nuevos ejemplares de la variedad protegida al procedimiento de obtención por el cual se generaron los primeros individuos de la variedad. Respecto del ámbito de protección o extensión del derecho también existen singularidades de este régimen respecto de las patentes de invención en relación con la protección de los nuevos ejemplares y respecto del agotamiento del derecho[14]. La particularidad de la variedad vegetal como objeto de protección se manifiesta, asimismo, en el hecho de la dificultad de que las mismas sean generadas *ex novo* siguiendo el mismo procedimiento utilizado por el obtentor, dado que no son plenamente conocidos los mecanismos biológicos o moleculares que han dado lugar a la obtención[15].

La especial naturaleza del objeto de protección en este ámbito, determinado por un organismo vegetal vivo que constituye el concepto legal de variedad vegetal y que se caracteriza por ser autorreproducible de forma ilimitada, motiva el establecimiento de un sistema de protección especial, tanto en relación con los presupuestos de registro, como en cuanto a la configuración y alcance del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. El hecho de que la obtención vegetal tenga por objeto materia viva ha hecho que este tipo de protección quede relacionado con la protección de la biodiversidad, de forma que la normativa en esta materia ha de garantizar que continúe la mejora genética de las especies vegetales e impedir un efecto de «boqueo» similar al que surge como consecuencia de las patentes[16]. De ello se inferirán, a nivel

[13] La patentabilidad de la materia biológica como aquella que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico (art. 4 Ley 24/2015) ha trasladado los problemas jurídicos derivados del carácter autorreproducible del objeto de protección a las patentes, por lo que la introducción en la Ley 24/2015 de la materia biológica como objeto de patente genera en este ámbito una problemática similar a la que ya se producía en sede de obtenciones vegetales. Entre las derivadas de esta cuestión encontramos la necesidad de una regulación específica y compleja de los supuestos de extensión de la patente que tiene por objeto materia biológica, procedimiento para producirla o que contiene o consiste en información genética (art. 59 LP), así como la difícil regulación en tales casos del agotamiento y límites del Derecho de patente (art. 61 LP).

[14] A. Arroyo Aparicio, «Obtenciones vegetales», en A. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, Navarra, Thomson-Aranzadi, 2007, p. 280.

[15] R. Espinosa Calabuig, «Obtenciones vegetales y cálculo de una indemnización razonable», *La Ley Unión Europea*, núm. 42, 2016, p. 2 (versión electrónica).

[16] J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema...», *op. cit.*, p. 120.

Las variedades vegetales.indb 32 28/6/22 13:11

normativo, limitaciones específicas del derecho de obtentor como es el denominado «privilegio del obtentor» o el conocido como «privilegio del agricultor»[17].

El privilegio del agricultor como excepción al derecho del obtentor persigue una cierta limitación (ponderación) del derecho del obtentor en atención al interés general, particularmente la salvaguarda de la producción agrícola (art. 14 ROV). Esta excepción queda coordinada en este momento con la previsión del art. 62.1 de la Ley 24/2015 de Patentes, el cual limita los derechos conferidos por la patente respecto del material de reproducción vegetal, permitiendo al agricultor utilizar el producto de la cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación, conforme a lo previsto en el art. 14 ROV.

Por otro lado, las obtenciones vegetales poseen un componente de desarrollo técnico muy matizado respecto de las patentes, puesto que pueden ser el resultado tanto de un proceso científico tecnológico de obtención como también derivar del mero descubrimiento y desarrollo de la variedad, tal y como indica el art. 11 del Reglamento CE núm. 2100/94 (en adelante ROV) y el art. 3 de la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (en adelante LOV).

El alto componente tecnológico y de investigación vinculado con las obtenciones vegetales es cada vez más evidente. Debe de insistirse, sin embargo, en que la propia especialidad del objeto de protección hace que en esta parte de la propiedad industrial se admita una doble vía para la generación de una obtención vegetal protegible. En primer lugar, la creación u obtención de la variedad a través de diversos procesos técnicos o agronómicos tales como la selección, masal o genealógica, mutación artificial provocada por medios determinados, hibridación dirigida, combinaciones de los métodos precedentes, etc. Pero, en segundo lugar, como se apuntaba, el derecho de obtentor puede derivar del mero descubrimiento y desarrollo de la variedad, de modo que la obtención puede derivarse de la mera observación de una mutación natural o espontánea de la planta. Las consecuencias de estas cuestiones en relación con los presupuestos de registro de la variedad reflejan una de las diferencias de régimen más significativas respeto de las patentes de invención.

De otro lado, se ha afirmado con razón que, por cuanto la obtención vegetal va unida necesariamente a una denominación que le es propia, el registro de la obtención comprendería la protección de una parte inventiva, así como de otra relativa a su denominación, pero siendo, a

[17] Véanse los arts. 14 y 15 tanto del Reglamento CE núm. 2100/94 como de la Ley 3/2000, así como el art. 15 del CUPOV de 1991 del que traen causa.

su vez, una figura distinta de las patentes, de los modelos de utilidad y de los signos distintivos[18]. Dotar a la nueva variedad con una denominación resulta, por otra parte, imperativo, de modo que constituye un presupuesto de registro a tenor del art. 6 ROV o del art. 5.2 y correlativos de la Ley 3/2000.

Conviene, pues, en buena medida, para el análisis de los fundamentos que dan lugar a la normativa sobre derecho de obtentor como derecho *sui generis* y al particular conjunto de facultades que integran el derecho del titular, atender a las peculiaridades del objeto de protección en este caso. En primer lugar, porque la particularidad de la obtención vegetal no se limita a requerir unos presupuestos específicos de registro, ni en el hecho de que la planta permita su reproducción (multiplicación) de forma ilimitada a través de la generación de nuevo material reproductor por sí misma (objeto de protección autorreproducible) sino, en buena medida, por un especial *desdoblamiento* en la explotación económica de la obtención vegetal. Esta última característica implica que el derecho conferido por el título de protección se proyecte tanto sobre el material de multiplicación como, subsidiariamente, sobre el producto de la cosecha y, con carácter doblemente subsidiario, sobre los productos obtenidos desde el producto de la cosecha (sistema de protección en cascada). Este hecho plantea, en ocasiones, un sistema complejo para la delimitación de los derechos del titular de la obtención vegetal pues, en esta sede, intervienen diversos sujetos cualitativamente muy distintos en los diferentes estadios de explotación de la variedad. En la fase inicial de desarrollo de la obtención vegetal interviene el obtentor, pero la explotación posterior de esta se realiza en dos etapas: inicialmente por quienes multiplican la variedad (viveros autorizados por el obtentor) y, posteriormente, por los productores agrarios que ponen en producción los ejemplares facilitados por los viveros. Este hecho introduce un carácter especialmente complejo al objeto de las licencias en esta sede, tampoco resuelto adecuadamente por el legislador nacional o comunitario, así como en relación con el agotamiento del derecho.

El sistema de protección en cascada, necesario para limitar el derecho de obtentor de manera acorde a su incidencia en el interés general, determina que el derecho primario del obtentor, como veremos, se proyecte exclusivamente sobre el material reproductor (arts. 14 CUPOV de 1991 y 13 ROV). Este sistema de protección se completa con una especial forma de agotamiento del derecho, agotamiento que

[18] S. Soler Lerma, «Las obtenciones vegetales y sus diferencias con otras modalidades de propiedad industrial», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, p. 124; una relación comparativa entre los presupuestos de patentabilidad (patente biotecnológica) y las obtenciones vegetales puede verse en este mismo trabajo, en las páginas 125 a 127.

Las variedades vegetales.indb 34 28/6/22 13:11

no se producirá si desde el material vegetal comercializado vuelven a reproducirse nuevos ejemplares de la variedad (art. 16 ROV). Esta forma de agotamiento, determinada por el carácter autorreproducible de la obtención, es ajena a la patente industrial *tradicional* y, por ello, fue desconocida inicialmente por la Ley de Patentes (Ley 11/1986), hasta su introducción en la nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, en relación con la patente sobre materia biológica (arts. 4, 59 y correlativos de la vigente Ley 24/2015), lo cual obligó al legislador a introducir una especial previsión (art. 61.3 Ley 24/2015), similar en cierta forma al referido agotamiento del derecho de obtentor.

No puede dejar de mencionarse el aspecto de la duración del derecho, considerablemente mayor en el caso de la protección de las obtenciones vegetales (arts. 19 ROV y 18 LOV que dimanan de los parámetros de duración mínima del derecho establecidos en el art. 19 del CUPOV de 1991), como un elemento de sustancial diferencia entre el régimen de patentes y las obtenciones vegetales[19].

Cabe solo apuntar en este momento que las obtenciones vegetales, además, se han convertido en el elemento central de buena parte del sistema agrario y de ellas dependen, cada vez en mayor medida, las expectativas de rentabilidad de las explotaciones agrarias. Por otro lado, las obtenciones vegetales constituyen un mecanismo a la vez que una esperanza para el abastecimiento de alimentos de la población mundial, así como para hacer sostenible medioambientalmente la ingente extensión de tierra cultivada que requiere la humanidad. Con ello, resulta imprescindible contar con un sistema adecuado de protección del derecho de los obtentores[20].

Por estos motivos la especialidad de régimen que demandan las obtenciones vegetales también atiende, en buena medida, a problemas específicos derivados del reconocimiento de este derecho, habida cuenta de que deben contemplarse en su regulación limitaciones concretas para su ejercicio, por mor de las exigencias del interés público[21]. Esta cuestión se refleja claramente en los considerandos del Reglamento CE 2100/94 donde se señala: la problemática específica de las obtenciones vegetales en cuanto régimen de propiedad industrial (considerando primero), que el ejercicio de los derechos conferidos por el título de protección ha de supeditarse a restricciones adoptadas en interés pú-

[19] La motivación de esta mayor duración del derecho de obtentor se justifica en el largo tiempo de maduración de la planta, sobre todo en las especies arbóreas, así como a las contingencias naturales que pueden afectar a la explotación de las plantas, de modo que el obtentor ha de contar con más tiempo para hacer rentable la explotación de la variedad; en este sentido J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema...», *op. cit.*, p. 129.

[20] Véase el número uno de la Exposición de Motivos de la Ley 3/2000.

[21] Revisión del Convenio UPOV en su versión de 23 de octubre de 1978, reafirmando los principios contenidos en el Preámbulo del Convenio UPOV de 1961 y 1972.

blico dentro del cual se halla la protección de la producción agrícola (considerando decimoséptimo y decimoctavo), así como que la protección conferida no ha de ser excesiva (considerando decimocuarto). Esta especial vinculación con el interés público del régimen de las obtenciones vegetales, al que nos referiremos posteriormente con más detalle, se refleja en una fuerte restricción del material vegetal sobre el que se proyecta el derecho (material reproductor), así como en una particular limitación del alcance del derecho de obtentor respecto de los productores agrarios que es el denominado «privilegio del agricultor».

C. Aproximación a la génesis del derecho de obtentor en el marco de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)

El derecho de obtentor, tal y como hoy lo conocemos, deriva del movimiento codificador desarrollado en el seno de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) que tuvo su inicio con el Acta de 2 de diciembre de 1961, revisada en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, con una posterior revisión de 23 de octubre de 1978, hasta llegar al instrumento vigente en este momento que es el Acta UPOV de 1991[22]. Puede verse que aparecieron, ya desde el inicio, determinadas cuestiones problemáticas en esta materia que, todavía en la actualidad, mantienen un carácter incierto y constituyen fuente de litigiosidad en la aplicación del régimen de las obtenciones vegetales: la extensión de la protección más allá del material reproductor, las licencias de explotación o la cuestión del régimen de las variedades esencialmente derivadas. Se trata en todos los casos de aspectos cuya resolución definitiva parece todavía lejana[23].

Resulta ilustrativo, en relación con el punto de partida del derecho de obtentor durante la génesis de UPOV, el contenido de la invitación a participar en la primera sesión de la Conferencia Internacional, celebra-

---

[22] Al respecto de la normativa derivada de UPOV véase Á. García Vidal, «El contenido del derecho del obtentor de una variedad vegetal (Luces y sombras del Convenio de la UPOV)», *RDM*, núm. 279, año 2011, pp. 101-104 y, de este mismo autor, «El sistema de protección de las variedades vegetales», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 64-79; J. M. Lopéz Aranda, S. Pardo de Tavera y A. Rodríguez Carrión, «La propiedad industrial sobre la materia viva vegetal y la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales», en P. Amat Llobart (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 52-63.

[23] Todas estas cuestiones ya fueron señaladas en el trabajo de R. López de Haro y Wood, «Los derechos del obtentor de variedades vegetales. Ampliación del derecho del obtentor al producto de la cosecha. Objetivos de la normativa internacional (UPOV)», en J. Plaza Penadés (dir.), *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, monografía núm. 31, Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 33 y ss.

da en París del 7 al 11 de mayo de 1957 y que daría lugar a la posterior aprobación del Convenio de la UPOV el 2 de diciembre de 1961. A él se adjuntaba como anexo un «Memorándum relativo a las cuestiones planteadas por la protección de las obtenciones vegetales». Las cuestiones que allí se formulaban nos ilustran del punto de partida de este movimiento legislativo internacional, con enormes incertidumbres en relación con cuestiones que actualmente se encuentran consolidadas y que mostraban la debilidad con la que partía, por entonces, el derecho de obtentor. Así se planteaban, entre otros, los siguientes elementos para el debate en la conferencia:

> «1. ¿Es conveniente conceder a toda persona que esté en condiciones de demostrar que es la primera persona que cultiva una nueva variedad de planta, un derecho análogo al que se concede a la persona que crea una invención industrial?
>
> 2. El derecho concedido a [esta persona] el "*obtentor*", ¿tendría que ser limitado o no limitado en el tiempo?
>
> 3. Se consideran generalmente fuentes de obtención de nuevas variedades vegetales: *a)* la selección, masal o genealógica, en una población existente; *b)* la mutación natural comprobada; *c)* la mutación artificial provocada por medios determinados; *d)* la hibridación accidental; *e)* la hibridación dirigida; *f)* las combinaciones de los métodos precedentes.
>
> ¿Deben considerarse como verdaderas creaciones únicamente las obtenciones resultantes inmediata y directamente de un proceso dirigido que actúa en el patrimonio hereditario de la planta o es preciso ampliar esta noción?».

En la primera sesión, los delegados optaron por adoptar una amplia interpretación del término «obtención», sin considerar el método de *obtención*. Lo importante era el resultado obtenido, que debería ser distinto de lo anteriormente conocido. Los delegados contrastaron el sistema de protección de variedades vegetales propuesto, en el que deberían protegerse los descubrimientos, con el sistema de patentes que protegía las invenciones, pero no protegía los descubrimientos. Era necesario concebir un sistema especial (*sui generis*) a fin de estimular todas las formas de mejora vegetal, incluidos los descubrimientos»[24].

Como se viene exponiendo, en la gestación de la normativa sobre obtenciones vegetales ha resultado determinante la actividad desarrollada desde la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) desde la segunda mitad del siglo pasado. El primer

[24] Este texto, así como otros aspectos relevantes sobre el derecho de obtentor tratados en las distintas Actas que dieron lugar a las sucesivas modificaciones del CUPOV, puede verse en el documento UPOV «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el convenio de la UPOV», aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002.

convenio UPOV se aprobó, como es sabido, en el 2 de diciembre del año 1961, sufriendo posteriores revisiones que nos han llevado hasta el Acta UPOV de 1991 que es el texto vigente en este momento. En el proceso de construcción del Convenio UPOV y sus revisiones se pone de manifiesto la necesidad de que las obtenciones vegetales cuenten con un sistema de protección propio como consecuencia de la naturaleza del objeto de protección y de su relevancia para el interés público (abastecimiento humano y producción agraria).

Con todo, mediante este proceso de integración normativa internacional se pretendió el reconocimiento y armonización del tratamiento del derecho de obtentor en los Estados signatarios[25]. Durante todo este periodo y aun en la actualidad se ha intentado armonizar los intereses aparentemente contrapuestos de los obtentores y de los productores agrarios. El último hito de este proceso codificador internacional es el Acta UPOV de 19 de marzo de 1991. Posterior y paulatinamente, por parte de la UPOV y a través de su Consejo se han dictado numerosas Notas explicativas por las cuales se pretende la aclaración de determinados aspectos del CUPOV. En todas estas notas se contienen pautas orientadoras para la aclaración del texto vigente; con todo, ha de tenerse en cuenta que las únicas obligaciones vinculantes asumidas por los Estados son las que figuran el propio texto del Tratado UPOV. Aun con esta limitación, las citadas Notas explicativas de UPOV constituyen un elemento de extraordinaria importancia en punto a la interpretación de aspectos materiales del derecho de obtentor tan significativos como la protección provisional o la naturaleza y el régimen de explotación de las variedades esencialmente derivadas, así como en relación con otros aspectos sustantivos atinentes al derecho del obtentor (defensa de su derecho, excepciones, etc.). También revisten una especial importancia las Notas explicativas relativas a los aspectos propios del registro (presupuestos para la concesión del título de protección), así como aquellas dirigidas al examen DHE (examen de distinción, homogeneidad, estabilidad o novedad) o a cuestiones relativas al procedimiento de concesión, etcétera.

La adhesión a este Convenio permanece abierta a los Estados y organizaciones intergubernamentales que cumplan los presupuestos de su art. 34, al tiempo que está prevista su revisión (art. 38) a través de una Conferencia de miembros de la Unión convocada por el Consejo y en la que será necesario un quórum de, al menos, la mitad de los Estados miembros, requiriendo, asimismo, una mayoría de tres cuartos para

[25] Este tipo de protección jurídica constituye un elemento esencial no solo como tutela del derecho de obtentor, sino que es imprescindible para el desarrollo de la agricultura y horticultura, forma parte de la actividad de investigación de un buen número de empresas del sector y es esencial para la economía nacional (R. Morral Soldevilla, «Las limitaciones del derecho del obtentor», en A. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 575-576).

Las variedades vegetales.indb 38 28/6/22 13:11

ser aprobada una revisión del Convenio. Puede producirse la denuncia del Convenio por cualquier Parte Contratante, causando efectos al vencimiento del año civil siguiente al año en que se hubiera recibido la notificación por el secretario general. En relación con la denuncia del Convenio se establece en el art. 39 una protección respecto de los derechos adquiridos con base al Convenio.

Las primeras iniciativas para promover este derecho del obtentor, sin embargo, no fueron sencillas y generaron una cierta dosis de desconfianza en algunos sectores. La gestación de este régimen fue por tanto paulatina, partiéndose de textos iniciales del Convenio UPOV en los que el derecho de obtentor se configuraba de una manera mucho más débil que en la actualidad y, por tanto, muy limitada en cuanto a su eficacia. Cuestiones como el reconocimiento del privilegio del agricultor, como excepción a la protección del derecho de obtentor, resultaron problemáticas por los intereses contrapuestos a los que afecta esta institución. La progresiva construcción del derecho del obtentor se refleja en las modificaciones que ha ido experimentando el Convenio UPOV desde su primera formulación (París, 2 de diciembre de 1961). Dentro de la evolución y fortalecimiento de la protección del derecho del obtentor constituye un hito significativo, aunque muy posterior en el tiempo, la tipificación como delito de la infracción del título de obtención vegetal, hoy prevista en el art. 274.4 del Código Penal español[26].

Pero ha de señalarse también que, desde los inicios de este movimiento legislativo, se pusieron de manifiesto las directrices en las que habría de basarse esta iniciativa legislativa internacional, entre las que han de mencionarse las siguientes: i) la protección del derecho del obtentor se planteó como herramienta para el desarrollo de la agricultura y como medio de protección de los intereses de los obtentores[27]; ii) este tipo de protección se percibía desde su inicio como intrínsecamente problemática, debiendo establecerse limitaciones por exigencia del interés público; iii) la necesidad de plantear la resolución de los problemas surgidos desde este tipo de protección conforme a principios uniformes y claramente definidos para los Estados de la Unión[28]. Estas pasaban

[26] La protección penal específica de las obtenciones vegetales como delito contra la propiedad industrial no formó parte de la primera redacción del Código Penal en 1995 (LO 10/1995, de 23 de noviembre), sino que fue incorporada por la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

[27] Queda configurado, como uno de los fundamentos del sistema, la posibilidad para el obtentor de explotar económicamente los resultados de la investigación sobre nuevas variedades (P. Amat Llombart «Concepto, contenido y límites del derecho de obtentor de variedades vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y el Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 192-193).

[28] Preámbulo del Convenio Internacional UPOV de 2 de diciembre de 1961 y Acta Adicional de 10 de noviembre de 1972.

por ser las cautelas con las que emergía este primer movimiento legislativo internacional sobre Derecho de las obtenciones vegetales, por lo que se formulaba desde la necesidad de mantener un equilibrio de intereses no exento de dificultades. Se constata por ello que la problemática inherente al régimen jurídico de las obtenciones no se presenta de igual forma, por ejemplo, en sede de patentes.

En primer lugar, se pretendió, como resulta evidente, el diseño de un marco jurídico que permitiera el reconocimiento y explotación de los derechos de obtentor. Por ello el Convenio tenía por objeto proteger al obtentor de una variedad vegetal nueva, a través de la concesión de un título de protección que le confería un derecho cuyo objeto y alcance se fijaba en el propio Convenio (arts. 1 y 2 Convenio UPOV de 1961 y Acta Adicional de 10 de diciembre de 1972). Este marco jurídico serviría de cauce para el ejercicio de los derechos económicos de obtentor, materializados a través del reconocimiento y reserva a favor de este de una autorización previa respecto de la producción con fines comerciales del material de reproducción o multiplicación vegetativa y la comercialización de dicho material (en este sentido puede verse el art. 5 del texto UPOV en su revisión de 1978 y el vigente art. 14 en la versión UPOV de 1991). El régimen de autorización previa del obtentor para estas actuaciones sobre el material reproductor o de multiplicación vegetativa, como es notorio, configuró el derecho de obtentor como una suerte de monopolio temporal o derecho de exclusiva coincidente con el derecho de exclusiva del que disfruta el titular de la patente de invención, plasmado en el reconocimiento del conocido *ius prohibendi* característico de los derechos de propiedad industrial.

Esta autorización que monopolizaba el obtentor en los términos del Convenio era la forma de que este percibiera la remuneración por su labor de investigación y de desarrollo de la nueva variedad; se trataba de retribuir su contribución a la mejora vegetal con sus derivadas en orden a la mejora de la producción agraria y el acceso de los consumidores a variedades vegetales mejoradas. En este mismo sentido, ya lo hemos apuntado, pueden verse los considerandos del Reglamento CE núm. 2100/94. La forma de remunerar al obtentor en este punto es coincidente con la prevista respecto del inventor de la patente: conferirle un derecho de exclusiva, en forma de monopolio legal y limitado en el tiempo. Más allá de algunas referencias a la indemnización equitativa, sin embargo, no encontraremos en las distintas versiones del CUPOV el detalle del módulo retributivo concreto que haya de percibir el obtentor en caso de infracción de su derecho de exclusiva, aspecto que sí encuentra previsión legislativa detallada en sede de patentes (art. 71 y siguientes LP). Pese a ello, ha de partirse de la base de que se consideró suficiente para el obtentor la concesión de este derecho de exclusiva sobre el material reproductor o de multiplicación, para que con cargo al mismo pudieran verse cubiertas las inversiones en investigación y

desarrollo[29] junto con el lógico beneficio adicional. No cabe pasar por alto aquí que con esta parte del Derecho también se pretendió una mejora de la rentabilidad para los productores agrarios, pero sin olvidar las específicas limitaciones que por razón del interés general acompañan al derecho del obtentor[30].

2. REFERENCIA AL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO DE OBTENTOR

A. Introducción

La normativa vigente, tanto nacional (Ley 3/2000 y su reglamento de desarrollo, Real Decreto 1261/2005) como comunitaria (Reglamento [CE] núm. 2100/94[31]), traen causa directa del Convenio UPOV en su versión de 1991. La derogada Ley 12/1975 tomaba ya como base las anteriores Actas UPOV. Habida cuenta de ello, la legislación comunitaria y nacional resultan ampliamente coincidentes en los aspectos esenciales del derecho de obtentor. Las diferencias entre ambas regulaciones, no obstante, han de analizarse teniendo en cuenta el carácter dispositivo o parcialmente dispositivo de algunas partes del CUPOV, como acontece, por ejemplo, con el importante art. 14 CUPOV, donde se establece un contenido mínimo para el derecho del obtentor respecto del periodo de protección provisional. A esta cuestión y su reflejo sobre el problemático art. 44.2 LOV que establece el carácter retroactivo del título nos referiremos después, en lo que pudiera suponer la divergen-

---

[29] Se trata de una inversión considerable, pocas veces inferior a los dos millones de euros por variedad; en este sentido J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema...», *op. cit.*, pp. 112-113.

[30] Así se desprende del Preámbulo de la regulación española (Ley 3/2000): «La existencia de un sistema de protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales tiene un impacto positivo en la economía nacional en general y en el sector agrícola en particular, que se concreta en el estímulo de la investigación y el consecuente incremento de los recursos privados destinados a esta actividad, lo que facilitará el acceso de los agricultores a las nuevas tecnologías, mejorará la productividad de las explotaciones y, en definitiva, provocará un aumento de la competitividad de nuestros productos y de la renta de los agricultores. [...] En segundo lugar, define con claridad la denominada "excepción del agricultor", que se refiere a aquellos supuestos en los que los agricultores podrán utilizar el material vegetal producido en sus propias fincas para su uso en las mismas, sin necesidad de autorización del obtentor de la variedad utilizada o de realizar contribución económica al mismo. Además de la excepción del agricultor, se clarifican algunas excepciones al derecho del obtentor que antes estaban poco definidas. La más importante quizás es la del posible uso de las variedades protegidas como material para la creación de nuevas variedades, evitando así cualquier tipo de limitación a la investigación en este campo».

[31] Posteriormente desarrollado por el Reglamento CE núm. 874/2009 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento CE núm. 2100/94 en lo relativo al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y por el Reglamento CE núm. 1768/95, por el que se adoptan normas de desarrollo en lo que se refiere a la exención agrícola prevista en el art. 14 apartado tres del Reglamento base o el Reglamento CE núm. 1238/95 relativo al sistema de tasas de la Oficina comunitaria de variedades vegetales, entre otros.

cia de mayor calado entre los sistemas de protección comunitario y español.

La cuestión de en qué medida y sobre qué cuestiones materiales o procedimentales ha de completarse el Reglamento comunitario con la normativa estatal sobre obtenciones vegetales, como apuntamos seguidamente, resulta especialmente dificultosa y puede generar problemas aplicativos no desdeñables, habida cuenta de la falta de sistemática del Reglamento comunitario en este punto.

Pero además del espacio normativo de protección nacional y comunitario, se ha distinguido por algún autor un tercer ámbito de protección que se ha identificado como «sistema internacional» derivado de la aplicación del Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961 (solo en su Acta de Revisión de 1972, pero no en la de 1978 ni en la de 1991 a diferencia de otros países). De lo cual se derivaría que un nacional español, ya sea persona física o jurídica, tendría a su alcance además de los sistemas de protección de variedades vegetales proporcionados por la protección nacional y comunitaria (dentro de sus respectivos espacios territoriales), un sistema internacional respecto de terceros países (sistema internacional)[32]. Asimismo, se ha señalado que los aspectos jurídicos reconocidos bajo la protección internacional serán diferentes en virtud de las Actas que haya suscrito cada Estado[33].

B. Problemática de los supuestos de interconexión o reenvío de la normativa comunitaria al Derecho estatal sobre obtenciones vegetales

A tenor de lo expuesto, el sistema de protección en cuanto al fondo resulta análogo, en lo esencial (presupuestos de registro, concepto de obtención vegetal, alcance del *ius prohibendi* derivado del título, duración del derecho, excepciones al derecho de obtentor, etc.) en la normativa española y comunitaria, derivando ambas del vigente Convenio UPOV en su versión de 1991. El Reglamento comunitario, habida cuenta de su mayor potencialidad de mercado para la explotación económica en exclusiva de la obtención, pasa por ser la vía de protección de mayor uso entre los fitomejoradores, lo que ha provocado en la *praxis* que los obtentores opten mayoritariamente por conservar la protección comunitaria en detrimento de los títulos de protección nacionales. Sin embargo, como después expondremos, el art. 44.2 de la Ley 3/2000

[32] D. Chanzá Jordán, «El procedimiento nacional, europeo e internacional...», *op. cit.*, p. 141.

[33] En este sentido, véase D. Chanzá Jordán, «El procedimiento nacional, europeo e internacional...», *op. cit.*, p. 173.

pudiera constituir un punto de discordancia entre ambos ordenamientos de gran calado, dado que el precepto reconoce un efecto retroactivo del título de protección, aspecto que no contempla el sistema comunitario. Esta previsión de la norma española, según sea interpretada, puede traer consigo una ampliación del derecho íntegro del obtentor al periodo de protección provisional, no exenta de dificultades y, en todo caso, desde nuestro punto de vista, con una sistemática criticable.

El primer aspecto troncal en esta sede, con todo, es el relativo a que el Reglamento comunitario tiene carácter excluyente y prohíbe la doble titularidad, aunque no anula las disposiciones nacionales sobre la materia[34]. En este sentido el Reglamento afirma la coexistencia del régimen comunitario con los nacionales (considerando tercero), de modo que se mantiene la potestad de los Estados miembros para conceder derechos de propiedad nacionales sobre obtenciones vegetales (art. 3); pero, al mismo tiempo, queda prohibida la doble titularidad, puesto que no se admite que una variedad objeto de protección comunitaria lo sea también de protección nacional de obtención vegetal «ni de patente alguna para tal variedad». Consecuentemente, si el titular de una protección comunitaria de obtención vegetal ya fuera titular de una protección nacional dicho titular no podrá invocar los derechos conferidos por tal protección mientras siga vigente para esa variedad la protección comunitaria (art. 92).

Las interrelaciones entre ambos sistemas y, particularmente, el alcance de las normas de reenvío que contiene en Reglamento comunitario a la legislación de los Estados es una cuestión problemática sobre la que debe hacerse alguna consideración. Como se ha apuntado, la convivencia de estos dos regímenes de protección de las obtenciones vegetales se basa en el principio de prohibición de la doble titularidad. Partiendo del reconocimiento a los Estados miembros de la Unión Europea de otorgar derechos de propiedad nacionales sobre las variedades vegetales (art. 3 ROV), se establece igualmente la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo por el titular de la variedad de sus derechos conforme a ambos sistemas de protección (el comunitario y el nacional). Para ello el art. 92 ROV establece la prohibición de la doble titularidad estableciendo la preeminencia del título de protección comunitario frente a la protección de la variedad a través de un título nacional. Esta preponderancia de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales implica que una obtención vegetal que haya obtenido protección comunitaria a través del Reglamento CE 2100/94 no podrá ser objeto de protección nacional como obtención vegetal

[34] Á. García Vidal, «El sistema de protección...», *op. cit.*, pp. 104-107; J. Massaguer, *El Derecho comunitario en materia de propiedad industrial y de propiedad intelectual*, Madrid, CEFI, 1995, p. 117; M. Botana Agra, «Precisiones de la Alta Cámara de recursos de la OEP sobre la prohibición de patentar variedades vegetales», *ADI,* núm. 21, 2000, pp. 1195-1200.

ni tampoco objeto de una patente[35]. El art. 92.1 ROV señala que no surtirá efecto ningún derecho que se conceda en contravención a esta disposición.

La Ley 3/2000 establece unas pautas análogas en relación con la prohibición de la doble titularidad, señalando que el legislador español opta por un sistema de protección propio, pero armonizado con la normativa comunitaria (número dos de la Exposición de Motivos). En la Disposición adicional quinta de la Ley española se establecen los mismos efectos de suspensión de eficacia del título de protección nacional en caso de concesión de la protección comunitaria sobre la misma variedad, por lo que el titular de la figura nacional no podrá invocar los derechos de tal título en tanto se encuentre vigente para la variedad la protección comunitaria de obtención vegetal.

Con ello, se deduce que la subordinación de la protección nacional no implica que la misma quede anulada o extinguida, sino simplemente privada de eficacia durante su coexistencia en el tiempo con la protección comunitaria sobre una determinada variedad. Por este mismo motivo, para el caso de seguir vigente la protección nacional, por no haber transcurrido en exceso los plazos previstos en el art. 18 LOV, podrán invocarse los derechos derivados de la protección nacional una vez finalizada la vigencia del título de protección comunitario. De esta forma, se ha señalado que esta última posee primacía o *vis atractiva* respecto de la protección nacional, la cual podría invocarse solo de forma subsidiaria por caducidad o extinción de la protección comunitaria[36].

El modo en el que el Reglamento CE 2100/94 se remite, en ocasiones, a la normativa nacional como complemento de su régimen, como se ha apuntado, pasa por ser un aspecto problemático y, a nuestro juicio, claramente insatisfactorio para el operador jurídico, al menos, por cuanto carece de claridad y de una mínima sistemática en el Reglamento. A la dificultad de establecer en qué partes ha de considerarse integrado el Reglamento comunitario por la Ley 3/2000, se añade el problema de determinar en qué medida la norma española sobre obtenciones vegetales ha de entenderse cumplimentada por la Ley de Patentes. En primer lugar, las normas de remisión al Derecho nacional en el Reglamento CE 2100/94 pueden ser confusas por resultar

---

[35] D. Chanzá Jordán, «El procedimiento nacional, europeo e internacional...», *op. cit.*, p. 166, ha señalado que la primacía del título de protección comunitaria y la correspondiente prohibición de doble titularidad alcanza también a «aquellos países que hubiesen otorgado patentes de invención para el concepto y ámbito de material vegetal objeto de protección comunitaria como obtención vegetal». Por lo que «la concurrencia de títulos nacionales de obtenciones vegetales o de patentes de invención queda supeditada y subordinada a la primacía de un título de obtención vegetal comunitario, para el mismo titular. Es la llamada prohibición de doble titularidad horizontal y vertical».

[36] *Ibid.*

dispersas y no coordinadas, aun estando en su mayor parte dentro de la parte VI del Reglamento relativa a las «acciones civiles, infracciones y jurisdicción». Sin embargo, encontramos otras normas de reenvío fuera de esta parte del Reglamento tales como el art. 11.4 ROV (derechos del trabajador por cuenta ajena cuando este es el obtentor), art. 14.3 ROV, art. 22 ROV (asimilación al Derecho nacional en cuanto a la protección comunitaria como objeto de propiedad), art. 86.3 ROV (ejecución forzosa), así como el importante art. 93 ROV según el cual «el ejercicio de los derechos conferidos por la protección comunitaria de obtención vegetal estará sometido a las restricciones impuestas por el Derecho nacional de los Estados miembros únicamente en la medida en que así lo disponga expresamente el presente Reglamento».

A mayor abundamiento, el contenido amplio y heterogéneo de esta parte VI del Reglamento comunitario sobre obtenciones vegetales, sin una sistematización interna, por ejemplo, en secciones, hace que las normas sobre remisión al ordenamiento interno se entremezclen en relación con aspectos dispares. A ello habría que unir las demás normas de reenvío que contiene el Reglamento comunitario que acabamos de indicar en las que, a nuestro juicio, es especialmente relevante la contenida en el art. 93 ROV por cuanto refleja un principio interpretativo fundamental en orden a determinar un claro límite a la posibilidad de aplicación de la normativa estatal en relación con los derechos de obtentor. Dentro de la parte VI del Reglamento relativa a las «acciones civiles, infracciones y jurisdicción», el art. 97 en sus números uno y dos, sobre un aspecto tan relevante como el contenido material del derecho del obtentor (resarcimiento por actos de infracción), remite con carácter subsidiario a la normativa nacional incluyendo su Derecho internacional privado, pero solo en aquellos supuestos en los que el infractor hubiere obtenido un beneficio en detrimento del titular. La norma carece de cualquier aspecto de coordinación con los otros conceptos indemnizatorios por infracción del derecho de obtentor previstos en sus arts. 94 y 95, lo cual puede crear problemas para delimitar los conceptos indemnizatorios en uno y otro caso.

Las referencias, a su vez, de los arts. 101 y 102 del Reglamento al Convenio de Lugano en relación con la competencia y procedimiento en el ejercicio de acciones civiles, así como respecto de las acciones de reivindicación, no ayuda en la clarificación de esta parte del Reglamento. En lo que atañe a las normas de procedimiento, el art. 103 remite a las normas del Estado «aplicables al mismo tipo de acción relativa a los Derechos nacionales de propiedad correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 104 y 105». Por lo que respecta al art. 107 ROV, impone la obligación a los Estados de adoptar medidas que garanticen que «las disposiciones destinadas a sancionar las infracciones de los Derechos nacionales de propiedad correspondientes sean aplicables igualmente a las infracciones de la protección comunitaria de obtención

vegetal». Del precepto dimanaría la obligación de que los Estados proporcionen a las variedades protegidas con título comunitario el mismo trato que a las variedades con título de protección nacional en relación con las medidas de policía administrativa, infracciones y sanciones[37].

Pero también sobre el citado art. 107 ROV por algún autor[38] se ha señalado, en relación con la extensión de la acción de cesación prevista en el art. 94.1 ROV más allá de las previstas expresamente en el precepto (*v. gr.,* producto de la cosecha o variedades esencialmente derivadas), que con independencia de la interpretación del citado artículo del Reglamento, resultaría de aplicación la legislación nacional a consecuencia del art. 107 ROV y de lo previsto en el art. 8.1 del Real Decreto 1261/2005. En sentido semejante, otros autores[39] consideran que el art. 107 ROV legitima el ejercicio ante los Tribunales españoles, en relación con la infracción del título comunitario de obtención vegetal de cualquiera de las acciones previstas en la Ley 3/2000, así como que esta consideración no sería contraria a lo previsto en el art. 97.3 ROV, el cual señala que fuera de lo previsto en los dos primeros números del art. 97 ROV los efectos de la protección comunitaria han de determinarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento CE 2100/94.

Desde este posicionamiento también se aduce como apoyo a esta tesis el art. 8.1 del Real Decreto 1261/2005 el cual, en relación con la vulneración de los derechos de obtención vegetal con título comunitario, hace extensible los arts. 21 y 22 LOV a las variedades con título comunitario de conformidad con los arts. 94 a 107 del Reglamento CE 2100/94, siempre que resulten de aplicación por los Tribunales de la Unión Europea. No conviene ignorar, en fin, que también desde esta posición se manifiestan muchos reparos sobre esta interpretación, mostrando dudas en punto a que un precepto con este contenido pueda introducirse a través de una norma de rango reglamentario.

Otros autores[40] también se han sumado a una visión crítica del art. 8 del Real Decreto 1261/2005, por cuanto la referencia en la exposición de motivos de la Ley 3/2000 a que «el Derecho comunitario remite a la legislación nacional todas las cuestiones que pueden suscitarse con motivo de las acciones judiciales por infracciones a tal derecho» es una referencia errónea porque a tenor, entre otros, de los arts. 94, 96 y 104 del Reglamento comunitario, se desprende que no todas las cuestiones

---

[37] Á. García Vidal, «El sistema de protección...», *op. cit.*, p. 104.

[38] Á. García Vidal, *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, p. 332.

[39] Á. Galgo Peco, «Acciones civiles en defensa de la obtención vegetal», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 1037-1038; Á. García Vidal, *Las acciones civiles..., op. cit.*, p. 56, coincide en la crítica relativa a que el art. 8.1 del Real Decreto 1261/2005 contenga una norma de este tipo.

[40] Á. García Vidal, *Las acciones..., op. cit.*, p. 56.

se sujetan al Derecho nacional, siendo algunas de ellas reguladas por el Reglamento.

Sin embargo, el reenvío a la normativa nacional en materia de infracción de derecho del obtentor (arts. 21 y 22) y, por tanto, fuera de la vía administrativa, parece que no se cohonesta con el propósito del citado art. 107 ROV, puesto que el mismo se refiere a «sanciones» en lo que parece una clara referencia al Derecho administrativo sancionador y, por tanto, ajeno al ámbito de las acciones en defensa del Derecho privado y subjetivo del obtentor frente a actos infractores de su derecho (arts. 94 y 95 ROV). Sin embargo, es lo cierto que el tenor literal del precepto no es incompatible con dicha interpretación, en buena medida por la ubicación sistemática del art. 107, dentro de la parte VI del Reglamento CE 2100/94 relativa a las acciones civiles, infracciones y jurisdicción, en la que se integra conjuntamente y sin solución de continuidad con los arts. 94, 95 y 97 relativos a la defensa del derecho subjetivo del titular de la variedad. Asimismo, ha de reconocerse que la alusión del art. 107 a «las disposiciones destinadas a sancionar las infracciones de los Derechos nacionales de propiedad», en cuanto se refiere al Derecho de propiedad, apunta a los mecanismos de defensa del derecho de obtentor y parece alejarse de las normas de Derecho administrativo sancionador[41].

Con todo, no resulta determinante resulta determinante a los efectos de dilucidar esta cuestión el art. 8.2 del Real Decreto 1261/2005. El precepto señala como directamente aplicable a los títulos con protección comunitaria tanto lo previsto en el Título II de la Ley 3/2000, como el Título III del propio Real Decreto, todas ellas disposiciones de Derecho administrativo sancionador. Sin embargo, esta remisión la realiza el art. 8.2 de conformidad con lo previsto en los arts. 94 a 107 ROV. No obstante, la lectura conjunta de los apartados uno y dos del art. 8 del Real Decreto 1261/2005 sí pudiera indicar que, dentro de los arts. 94 a 107 ROV, se contiene un reenvío al Derecho nacional respecto de aspectos del derecho subjetivo del obtentor como también en relación con aspectos de Derecho administrativo sancionador. Ello sería así por cuanto, aun tratándose en ambos casos de una remisión en bloque a los arts. 94 a 107 ROV, el art. 8.1 la refiere exclusivamente a la infracción del derecho de obtentor, mientras que el art. 8.2 contiene un reenvío en relación con infracciones administrativas.

De este modo, a nuestro juicio, cabe concluir que en el bloque de los arts. 94 a 97 del Reglamento comunitario se contiene un reenvío a los derechos nacionales como complemento del sistema de defensa del

[41] Respecto del Derecho administrativo sancionador y el ilícito penal en sede de obtenciones vegetales puede verse L. Hernández Mendoza y P. Díaz Peralta, «El principio *ne bis in idem* y la protección jurídica de las obtenciones vegetales y de los derechos del obtentor», *Revista de Derecho Agrario y Alimentario*, núm. 68, 2016, pp. 129-155.

derecho de obtentor (particularmente en relación con el art. 97 ROV) como, también, en relación con infracciones administrativas, de forma que pudiera derivarse de ello una suerte de régimen común en este último aspecto para los títulos de protección nacionales y comunitarios. Dentro de ese bloque de referencia (arts. 94 a 107 ROV) es donde, a nuestro juicio, el art. 107 señalaría un reenvío al Derecho nacional en materia de Derecho administrativo sancionador. Esta cuestión, no obstante, cabe considerarla abierta y necesitada de un análisis específico en el que se pudieran sentar conclusiones con mayor certeza.

Con todo, la rúbrica de esta parte VI del Reglamento comunitario relativa a «las acciones civiles» sugiere que en el mismo se aglutinan las acciones en defensa del derecho del obtentor (arts. 94, 95 y 97 esencialmente); mientras que la referencia a «infracciones» nos situaría ante aspectos propios del Derecho administrativo sancionador que también se contendrían en la citada parte VI. Nos hallaríamos, pues, en el caso español, ante la necesidad de aplicación de los arts. 29 y siguientes de la Ley 3/2000 relativos a las infracciones administrativas y sus sanciones. Nótese, sin embargo, que las conductas infractoras aquí previstas no solo se refieren a actuaciones que fueran perjudiciales para el *orden público atinente a las obtenciones vegetales* y que afectan también al interés general en esta sede, sino que se trata de conductas infractoras con las que se estaría protegiendo igualmente el interés particular del obtentor como derecho subjetivo.

Por ello, cabe señalar que a través de la tipificación de estas conductas se protege tanto el interés general como el del titular de la obtención. En este sentido es particularmente descriptiva la infracción, calificada como muy grave, prevista en el art. 29.2.*b)* relativa a «los incumplimientos de las condiciones incluidas en la licencia de explotación de una variedad protegida que afecten a las cualidades intrínsecas del material o a las circunstancias que motivaron la concesión del título de obtención vegetal». En este sentido, también inciden en el derecho del obtentor la conducta infractora consistente en «la transferencia de material vegetal protegido por un título de obtención vegetal que no se corresponda con las características que figuran en su descripción oficial» (art. 29.2 [a] LOV), así como la prevista en el art. 29.3.*e)* relativa al uso de la denominación varietal.

En esta materia estamos de acuerdo con García Vidal[42] cuando señala que el art. 107 ROV no puede significar que quepa la aplicación de la legislación nacional, porque la indemnización no es una sanción. El Reglamento carece de una solución adecuada en este sentido, siendo oportuna su modificación, de modo que se ha planteado como solución no óptima que el art. 97.3 ROV sea de aplicación también a las medidas

[42] Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.*, pp. 496-497.

de defensa del derecho, de modo que no cabría utilizar la Directiva de *enforcement* al aplicar el Reglamento CE 2100/94.

3. ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL OBJETO DE PROTECCIÓN QUE JUSTIFICAN LA AUTONOMÍA DE RÉGIMEN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

A. Especial afección del interés general en el derecho de obtentor

En primer lugar, conviene indicar que el derecho de exclusiva o monopolio temporal que confiere el título de obtención posee una configuración más restrictiva, en relación con otras figuras de protección, como consecuencia de la especial afección del interés general que implica conceder monopolios temporales en la explotación de los recursos fitogenéticos. Los límites que se establecen en el uso de estos recursos se relacionan con el interés del agricultor, como parte de la protección del interés general[43].

La especial imbricación del interés público con el abastecimiento de la población y la producción agraria limitan, necesariamente, esta forma de propiedad industrial, por lo que se han identificado determinados «problemas especiales que representa el reconocimiento y protección del derecho de obtentor», así como que las limitaciones que cabe imponer sobre el mismo como consecuencia del interés público motivaron el nacimiento de esta parte del Derecho. Así se manifiesta expresamente dentro de los principios (a modo de preámbulo) recogidos en la primera versión del Convenio UPOV de 1961 y su posterior revisión del año 1978. Estas referencias dejan sentado, además de su alcance limitado, la conveniencia de establecer un régimen jurídico específico y propio en este ámbito.

Puede observarse también, como nota característica del régimen jurídico internacional que ha ido gestándose en relación con las obtenciones vegetales, que un buen número de convenios internaciones relacionados con esta materia no se relacionan, estrictamente, con la

[43] El denominado «privilegio del agricultor» es una parte esencial de este sistema. Sobre esta cuestión debe citarse el Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (TIRFAA), adoptado por la conferencia de la FAO en 2001 y que entró en vigor en 2004. Aun con la ausencia de su ratificación por algunos países, se ha destacado su importancia como *soft law*. El art. 9.3 del Tratado establece que «nada de lo que se dice en este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda». En este sentido, véase M. Uribe, «Derechos de los agricultores y Convenio UPOV/91», *La Propiedad Inmaterial*, núm. 21, 2016, pp. 145-146.

protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual sobre las obtenciones vegetales, sino con la protección de otros intereses públicos y privados relacionados con la mejora vegetal. En este sentido pueden verse, entre otros, el Convenio sobre Diversidad Biológica derivado de la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro de 1992 o el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura elaborado por la FAO en el año 2001. La protección de estos intereses requiere una especial cautela en orden a la dimensión que se le confiera al derecho del obtentor, por cuanto este derecho puede suponer una restricción de acceso al germoplasma con las correspondientes implicaciones en el desarrollo de nuevas variedades y con intereses generales de tanta importancia como son la alimentación humana y animal[44].

El Reglamento CE 2100/94 en el considerando primero refleja directamente el motivo de esta cuestión, reconociendo que las variedades vegetales plantean problemas específicos por lo que respecta al régimen de propiedad industrial que haya de aplicarse. Las particularidades y dificultades específicas planteadas por la protección de las obtenciones vegetales son diversas, y ya hemos referido que una buena parte de ellas dimanan de la necesidad de limitar esta forma de protección en atención al interés público. De esta necesidad de acomodación al interés público trae causa la conocida institución del privilegio del agricultor planteada como excepción a la protección del título en el art. 14 del Reglamento CE 2100/94.

También se encaminan a la consecución de este objetivo la limitación del derecho del obtentor en relación con el uso de la obtención vegetal para la obtención de nuevas variedades (privilegio del obtentor), los actos experimentales y aquellos relativos al uso privado y no comerciales de la obtención (art. 15 ROV)[45]. Esta institución pasa por ser una de las manifestaciones más relevantes del carácter *sui generis* del derecho de obtentor frente al Derecho de patentes, si bien cabe decir que la radical diferencia derivada de este aspecto ha quedado hasta cierto punto atenuada por la previsión del art. 62.1 de la Ley 24/2015 de Patentes.

---

[44] M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea. Patentes vs. Títulos de Obtención Vegetal*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 23-24.

[45] Estos dos «privilegios» o exenciones al derecho del obtentor pasan por ser una de las principales notas de este derecho *sui generis* y constituyen limitaciones por interés público. Se trata de unas restricciones al derecho del obtentor que han sido extrañas al sistema general de propiedad intelectual y, asimismo, ambas se hallarían en el núcleo de la creciente conflictividad dimanante de la interrelación entre el sistema general de patentes sobre la materia viva y el sistema *sui generis* de las obtenciones vegetales que antes de la revolución biotecnológica convivían pacíficamente. En este sentido se ha pronunciado el trabajo de J. M. López Aranda, S. Pardo De Tavera y A. Rodríguez Carrión, «La propiedad intelectual sobre la materia viva...», *op. cit.*, pp. 54-55.

Esta limitación del derecho del obtentor en forma del denominado «privilegio del agricultor» no fue aceptada de buen grado por el sector de los obtentores, pero constituyó una condición *sine qua non* para algunos Gobiernos y para las organizaciones de agricultores. Como ha subrayado la doctrina, esta figura representa, en buena medida, el reconocimiento a la función desarrollada por generaciones de agricultores para la conservación y mejora de los recursos fitogenéticos y fue reconocida internacionalmente en la Conferencia Técnica Internacional de los Recursos Fitogenéticos (Leizpig, junio de 1996)[46]. La raíz política del asunto se constató desde el principio. El contraste entre diferentes ordenamientos era patente, pudiendo citar el caso español que reconocía expresamente en la Ley 12/1975 este privilegio del agricultor respecto de todas las variedades protegidas mientras que, por ejemplo, la Ley francesa de 11 de junio de 1970 no reconocía en absoluto este privilegio[47]. En este momento, a consecuencia del desarrollo de las invenciones biotecnológicas, la figura del privilegio del agricultor es reconocida en la Directiva 98/44/CE a través de su art. 11, el cual remite al art. 14 ROV en cuanto a las modalidades y alcance de esta excepción.

Una característica diferencial importante de esta forma de propiedad industrial, relacionada con el objeto sobre el que recae se identifica, asimismo, con el hecho de que las variedades vegetales se encuentran en la naturaleza con carácter previo a la intervención sobre ellas del ser humano, pues forman parte del dominio público[48]. Las variedades vegetales que acceden al registro constituyen la modificación o mejora de las variedades preexistentes por la intervención del ser humano como fruto de procesos de investigación, salvo que se trate de un descubrimiento de la variedad. En la mejora varietal, por tanto, no se crearía *ex novo* una nueva especie vegetal, sino que se provoca la evolución o mutación de una variedad a través de distintas técnicas como el cruzamiento, la irradiación o la modificación genética.

Por ello el interés general, en esta sede, debe recibir una especial tutela, habida cuenta de que la obtención vegetal recae sobre materia viva que, al margen de cualquier otra consideración, pertenece al dominio público hasta que sobre ella se confiere el título de obtención vegetal, lo cual también es una diferencia relevante respecto del objeto de la patente industrial tradicional. Sin embargo, esta característica de la obtención vegetal por su objeto de protección como parte del dominio público se diluye, en cierta forma, como elemento diferencial en relación con la patente que tiene por objeto materia biológica, por cuanto

---

[46] J. Guillem Carrau, *La protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*, Madrid, Congreso de los Diputados, monografía núm. 85, 2011, p. 291.

[47] J. M. López Aranda, S. Pardo de Tavera y A. J. Rodríguez Carrión, «La propiedad intelectual sobre la materia viva...», *op. cit*., pp. 57-58.

[48] Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª), de 11 de marzo de 2004 (rec. núm. 5661/2001).

es susceptible de patente «la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural» (párrafo segundo del art. 4.1 y 4.2 LP).

Todas estas circunstancias provocan una especial relación de la obtención vegetal con el interés general, más profunda que aquella que se observa en relación con la gran mayoría de las patentes *tradicionales* de invención[49]. De este modo, se vendría a justificar, en línea de principio, una suerte de intensidad menor en los derechos del titular de la variedad vegetal en relación con los derechos que ostenta el titular de la patente, la cual se plasmaría en el conocido como «sistema de protección en cascada» dimanante del art. 14 del Acta UPOV de 1991 e incorporado tanto a la Ley 3/2000 como al Reglamento CE núm. 2100/94.

B. La autonomía de régimen desde la perspectiva de los presupuestos de protección (registro) de la obtención vegetal

a. *Introducción*

Desde las primeras codificaciones[50] del derecho de obtentor, se ha reconocido como un elemento definitorio de este régimen jurídico la necesidad de unos específicos presupuestos de registro, los cuales vienen impuestos por la naturaleza intrínseca del objeto de protección que es la obtención vegetal. En este sentido, ya en la Ley 12/1975 se identificaban ciertos problemas derivados de la inconveniencia de no contar con un régimen específico propio para las obtenciones vegetales. Entre estos problemas la Ley 12/1975 refería la gran plasticidad del ser vivo y su complejísima estructura genética, que hacían difícil identificar de forma rigurosa el objeto de protección, por lo que se hacía necesario definir por medio de caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos o incluso económicos, la novedad de una variedad vegetal como base de la protección en esta materia. Quedaba así apuntada ya una de las diferencias cualitativas respecto del régimen de patentes, precisamente en relación con los presupuestos de registro, por cuanto el requisito de patentabilidad consistente en la novedad (art. 6 LP) de la invención resultaba inidóneo en sede de obtenciones. Como

[49] Una especial dependencia respecto del interés general, como es sabido, puede darse también en determinados casos en las patentes como consecuencia de su especial objeto, es el caso de las patentes farmacéuticas o los supuestos de licencias obligatorias por motivos de interés público (art. 95 Ley 24/2015). Sin embargo, en las obtenciones vegetales la afectación del interés general se produce con independencia de la obtención vegetal de que se trate, pues en este caso se trata de una cautela en atención al objeto de protección en sí (la variedad vegetal) sobre el que recae el título de protección.

[50] La definición inicial de los presupuestos de registro puede verse en el art. 6 del CUPOV de 1961.

Las variedades vegetales.indb 52 28/6/22 13:11

consecuencia de ello, el presupuesto de la novedad es sustituido en el régimen de las obtenciones vegetales por una suerte de confluencia de los requisitos de distintividad (carácter distintivo) y de novedad, acordes a la naturaleza del objeto de protección.

Así, podemos señalar que uno de los aspectos más relevantes que motivan la existencia de un régimen jurídico *sui generis* es que las obtenciones vegetales precisan de unos requisitos de registro distintos a los presupuestos de registro de las patentes convencionales. La protección jurídica de las obtenciones vegetales, habida cuenta del especial objeto sobre el que recae (variedad vegetal), requiere de unos presupuestos específicos de registro ciertamente divergentes de los previstos en el art. 4 de la Ley de Patentes. Estos presupuestos de registro de la obtención vegetal pasan porque, en primer lugar, nos hallemos ante una variedad vegetal y, además, que la variedad sea distinta, homogénea, estable y nueva; asimismo, se exige que se proporcione una denominación a la variedad. No obstante, este último requerimiento, puede verse, no constituye una exigencia relativa a las condiciones intrínsecas (ni agronómicas ni jurídicas) de la variedad vegetal. Estas exigencias de registro podemos encontrarlas en el art. 5 del Convenio UPOV de 1991, siendo reproducidas de forma literal posteriormente tanto por la normativa comunitaria (art. 6 Reglamento [CE] 2100/94), como por la normativa española (art. 5 Ley 3/2000). Encontramos, por tanto, que las condiciones de registro que debe cumplir el material vegetal son coincidentes en ambas normas[51], habida cuenta del carácter no dispositivo del CUPOV en esta materia (art. 5.2).

Las condiciones de registro se encuentran íntimamente relacionadas con las características que debe cumplir una variedad para ser considerada como tal, de manera que ambas exigencias se solapan en cierta manera en los textos legales que venimos analizando. Se trata de tres exigencias de carácter agronómico (distintividad, homogeneidad y estabilidad) a las que se une otra de carácter meramente jurídico (novedad)[52], en el sentido de que no dependerá esta última de las ca-

[51] Las condiciones o requisitos necesarios que debe cumplir la variedad vegetal para su registro son, como es sabido, las siguientes: carácter distintivo, uniformidad (homogeneidad), estabilidad, novedad (arts. 5-10 Reglamento [CE] núm. 2100/94 y arts. 5-9 Ley 3/2000). Esta materia queda fuera del presente estudio. Al respecto puede verse R. Espinosa Calabuig y J. Bataller Grau, «La protección comunitaria de las obtenciones vegetales: requisitos para su concesión», *ADI*, núm. 26, 2005-2006, pp. 59-84; Á. García Vidal, «Variedades vegetales: el requisito de la novedad» y «Los requisitos de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad» en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 290-348 y pp. 349-394; J. M. López Aranda, S. Pardo de Tavera y A. Rodríguez Carrión, «La propiedad intelectual sobre la materia viva...», *op. cit.*, pp. 76-83; A. Asensi Meras, *El derecho de obtención vegetal. Requisitos de protección de las variedades vegetales*, Pamplona, Aranzadi, 2021.

[52] Para J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema...», *op. cit.,* p. 123, el requisito de la novedad en sede de obtenciones vegetales es un concepto fáctico, mientras que en la normativa de patentes se trata de una exigencia que contiene un concepto jurídico.

racterísticas agronómicas ni botánicas de la planta, sino del hecho de que la variedad no haya sido comercializada ni entregada a terceros previamente en la forma prevista en el art. 10 ROV[53].

Pero buena parte de la especialidad de este régimen trae causa de las características del objeto de protección del que se ocupa esta parte de la propiedad industrial. Entre las peculiaridades de las obtenciones vegetales como objeto de protección debe mencionarse también la relativa a la dificultad de identificación o, si se prefiere, de delimitación, del objeto de protección y, por tanto, del alcance material del derecho del obtentor, puesto que este derecho, *prima facie*, no se extiende a todas las partes de la planta. El objeto de protección en este caso está formado por un determinado tipo de organismos vivos, las variedades de plantas, que no son en absoluto inalterables a lo largo del tiempo en su morfología ni en su estructura genética. Muy al contrario, una misma especie o variedad vegetal puede sufrir mutaciones, ya sea de forma espontánea, por las condiciones del entorno o climáticas, así como por la intervención intencionada del ser humano. El control sobre estas mutaciones, en orden a determinar en qué medida los cambios morfológicos en la descendencia de la variedad pueden provocar la pérdida de la protección, se regula jurídicamente a través de los presupuestos de registro de homogeneidad y estabilidad.

En este sentido pueden verse los arts. 2 y 5 de la Ley española, así como los arts. 5 y 6 del Reglamento comunitario. Estos presupuestos de registro, por tanto, se cohonestan con la naturaleza del título (con su objeto subyacente), pero son también necesarios para la correcta explotación de una variedad vegetal. En definitiva, encontrándonos ante un especial objeto de protección —plantas vivas y en desarrollo— se hizo necesario definir unas concretas exigencias de registro, sustancialmente distintas, como puede apreciarse, a los tradicionales presupuestos de patentabilidad contemplados en la Ley de Patentes[54] (art. 4 Ley 24/2015). La disparidad de presupuestos de registro en una y otra figura constituye un elemento por sí mismo de suficiente entidad para motivar la autonomía del régimen de patentes respecto de las obtenciones, siendo, según lo expuesto, jurídicamente poco viable la formulación de unos presupuestos de registro comunes para ambas figuras.

Por último, procede aclarar a efectos expositivos que en el presente trabajo no son objeto de estudio sistemático los presupuestos de registro de la obtención vegetal. Por el contrario, nos detendremos en las exigencias de registro (distintividad, homogeneidad, estabilidad y

---

[53] Sobre el presupuesto de la novedad en sede de obtenciones vegetales véase L. A. Marco Arcalá, «Variedades vegetales: el requisito de la novedad», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 290-347.

[54] Para un análisis del derecho del obtentor en relación con el derecho de patentes puede verse J. M. López Aranda, «La propiedad industrial sobre materia viva...», *op. cit.*, pp. 56-63.

Las variedades vegetales.indb 54 28/6/22 13:11

novedad) al efecto de utilizarlas como apoyo, entendemos que necesario, para la mejor comprensión de otras categorías como el concepto de obtención vegetal u obtentor que, en un momento ulterior, nos han de resultar imprescindibles para la caracterización de la naturaleza, contenido y límites del derecho de obtentor. Por tanto, podrá verse que el tratamiento de las exigencias materiales de registro es meramente tangencial o instrumental para el indicado objetivo.

b. *El carácter distintivo de la obtención vegetal frente a la novedad de la patente*

La naturaleza de la obtención vegetal como objeto de protección hace que no sea viable condicionarla a un presupuesto de registro asimilable a la novedad, previsto en sede de patentes (arts. 4.1 y 6 LP) y relacionado, como es sabido, con el concepto de «estado de la técnica». Por este motivo la variedad vegetal, como producto tecnológico, no se relaciona con una categoría asimilable al estado de la técnica previsto para las patentes y que, como es sabido, queda delimitado tanto por el contenido de las patentes y solicitudes de patentes previas, como por todo aquello que se haya hecho accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización o por cualquier otro medio (art. 6 LP). El equivalente de la novedad y, con ello, del estado de la técnica, en sede de obtenciones vegetales vendrá determinado, en mayor medida, por la exigencia de que la variedad candidata posea carácter distintivo y cumpla las exigencias de novedad.

Ha de descartarse, en tal sentido, la traslación al ámbito de las obtenciones vegetales de una categoría equivalente al denominado «estado de la técnica», no solo por cuanto la obtención vegetal no se relaciona[55] con las patentes o solicitudes de patentes como presupuesto de registro, sino porque tampoco cabe relacionarla con el conocimiento que se haya hecho accesible al público por una descripción oral o escrita, por una utilización o por cualquier otro medio (art. 6 LP). La obtención vegetal toma como presupuesto básico para su registro la exigencia de que posea carácter distintivo, como exigencia de que la variedad en cuestión pueda diferenciarse claramente, por mor la expresión de las características resultantes de un genotipo en particular o de una combinación de genotipos, de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoria en la fecha del depósito de la solicitud (art. 7.1 ROV). Por ello, se ha señalado[56] que, a diferencia de las patentes, donde la actividad inventiva ha de comportar que la invención no resulte obvia para un experto a partir del estado de la técnica, el presupuesto

[55] Excepción hecha de los conflictos que pueden surgir entre esta y la patente que tenga por objeto información genética y que desarrollamos en otra parte de este trabajo.

[56] Á. García Vidal, «Los requisitos de la distinción...», *op. cit.*, p. 358.

de la distintividad no depende de esta mayor o menor obviedad ni de ningún tipo de actividad inventiva, sino que depende de que la variedad sea distinta a las demás conocidas.

El presupuesto de novedad en las patentes (que no se corresponde con el presupuesto de novedad a que se refiere el art. 6 del Convenio UPOV de 1991 ni con aquel previsto en el art. 10 ROV)[57] tiene *a priori* un carácter más complejo, pues implica una exigencia de diferenciación respecto de todo el conocimiento humano previo a la solicitud de patente, ya fuera conocido por su trasmisión oral, escrita (entre las que tienen singular importancia las patentes o solicitudes de patentes previas), por su uso o «por cualquier otro medio». Esta amplitud de la descripción de todo aquello con lo que la patente debe diferir y respecto de lo que debe presentar un componente de novedad (también en el sentido de ser distinta), deriva en buena medida de la enorme amplitud de objetos susceptibles de ser patentados en todas las áreas técnicas y de la infinidad de objetos, mecanismos, procedimientos o materiales que pueden ser objeto de una invención patentable. Por ello resulta necesario el cotejo previo de la solicitud de patente con un ingente campo de conocimiento, para determinar la originalidad de la invención.

Siendo la base de la obtención vegetal un elemento mucho más concreto y unitario (la variedad vegetal), es dado definir un presupuesto de registro como es el de su carácter distintivo, paralelo, pero bien diferenciado de la novedad en sede de patentes, de forma mucho más concisa, bastando para ello que la variedad candidata sea morfológicamente distinta de todas sus predecesoras. Precisamente, con base a esta mayor amplitud del objeto de protección de las patentes respecto al objeto mucho más conciso y limitado sobre el que recae el derecho de obtentor (variedad vegetal), se ha afirmado que el limitado objeto de protección de las obtenciones vegetales viene condicionado por la naturaleza del derecho que protege, que sería un derecho *ad hoc* o *sui generis* frente al carácter general del derecho de patente[58].

La aparente simplificación en este presupuesto de registro dimana, asimismo, del hecho de que en sede de obtenciones vegetales el proceso de obtención que se haya utilizado no forma parte de las exigencias de registro. De este modo, el régimen de las obtenciones vegetales no ha de construir un concepto tan complejo como el estado de la técnica, referido al conjunto del conocimiento humano, dado que para determinar si la variedad tiene carácter distintivo solo habrá de definirse el marco

[57] La significación jurídica de la novedad no tiene el mismo significado en unas creaciones y otras, como consecuencia de las diferentes concepciones de cada una de ellas y de sus distintas funciones, de modo que el legislador atribuye a este presupuesto de la novedad un rol distinto en cada tipo de título de propiedad industrial. En este sentido véase L. A. Marco Arcalá, «Variedades vegetales: el requisito...», *op. cit.* p. 303.

[58] En este sentido J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema...», *op. cit.,* p. 121.

Las variedades vegetales.indb 56 28/6/22 13:11

de lo que haya de considerarse «variedad cuya existencia sea notoria» como elemento impeditivo del carácter distintivo de la variedad candidata (art. 7.2 Reglamento CE 2100/94)[59].

Esta categoría se refiere a las variedades cuya exigencia fuera notoria en la fecha en la que se formula la solicitud, siendo consideradas como tales, en particular, aquellas que hayan sido objeto de protección comunitaria o estuvieran inscritas en un registro oficial de variedades vegetales en la Comunidad o en cualquier estado u organización intergubernamental con competencias al respecto; pero también se refiere a aquellas variedades de las que se haya cursado una solicitud de protección comunitaria de las obtenciones vegetales o para su inscripción en un registro oficial de variedades, siempre y cuando, entre tanto, dicha solicitud haya dado lugar a la concesión o a inscripción; estableciéndose la posibilidad de que las normas de desarrollo puedan establecer otros ejemplos de casos que se consideren notorios.

El carácter distinto de la variedad, empero, ha de completarse con el requisito de novedad, de forma que la mera distintividad no sería suficiente para el acceso al registro si, previamente, la variedad hubiera sido comercializada o cedida a terceros conforme señala el art. 10 ROV.

c. *La no necesidad de actividad inventiva y la cuestión de la aplicación industrial*

Por lo que respecta a los presupuestos de patentabilidad relativos a la actividad inventiva y a la aplicación industrial, estos no figuran entre los elementos necesarios para la consecución de la protección de la variedad vegetal. La naturaleza de la obtención vegetal ha supuesto que baste el descubrimiento (y desarrollo) para obtener la protección, de modo que será posible acceder al registro por el hecho de haber «obtenido o creado» la variedad. Este extremo implica, como posible origen en la consecución de la obtención vegetal, la posibilidad de uso de técnicas tales como el cruzamiento, irradiación o modificación genética, así como el mero hecho de haber «descubierto y desarrollado» una determinada variedad.

La exigencia de actividad inventiva en el sentido que se recoge en la Ley de Patentes ha sido tradicionalmente inconveniente para las obtenciones vegetales, dado que en este tipo de protección ha de darse

[59] El concepto de notoriedad a estos efectos posee un carácter abierto, por lo que se trata de supuestos ejemplificativos en los que una variedad pasaría a ser considerada como notoria a estos efectos. Así se desprendería del art. 7 del CUPOV de 1991 y de los arts. 7.2 de la Ley 3/2000 y del Reglamento CE 2100/94. En este sentido, Á. García Vidal, «Los requisitos de distinción...», *op. cit.*, pp. 361-362.

cabida a variedades de interés que fueran preexistentes y que habrían sido meramente observadas y descubiertas por el obtentor. Con ello también se potencia el método de observación como medio hábil para los fitomejoradores. La mejora de la variedad no constituye un requisito de registro en sede de obtenciones vegetales. De esta forma, puede advertirse inmediatamente que la obtención vegetal difiere en este sentido del sistema de patentes, donde los requisitos de actividad inventiva y utilidad industrial[60] resultan plenamente exigibles, excluyéndose, además, expresamente la patentabilidad de los descubrimientos (art. 4.1 y 4.4 letra «a» de la Ley 24/2015 de Patentes)[61].

Por ello, desde UPOV se consideró contraproducente excluir esas variedades de la protección del Convenio, por cuanto supondría privar a los descubridores del incentivo de preservar y propagar descubrimientos útiles en beneficio de la colectividad. Cabe señalar también que ya los Estados Unidos en el año 1930 contemplaban conceder patentes sobre plantas a «quienes inventen o descubran y reproduzcan en forma asexuada cualquier variedad distinta y nueva...»)[62].

Por lo que se refiere a la aplicación industrial necesaria para las patentes de invención[63], tampoco encontramos un presupuesto de registro equivalente en la normativa de obtenciones vegetales. No existe una exigencia análoga en este sentido, puesto que la variedad no es necesario que tenga interés o utilidad agronómica concreta, sino que bastará con que cumpla los presupuestos de ser distinta, homogénea, estable y nueva. No resulta por ello necesario acreditar una utilidad agronómica, ni tampoco un potencial provecho o interés comercial de la variedad candidata[64].

Desde las primeras reuniones de UPOV se constató la intención de mantener una interpretación amplia del término «obtención» sin con-

---

[60] Véase el documento «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV», aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002 (p. 3), donde podemos leer: «En sesiones ulteriores del Comité de Expertos establecido durante la primera sesión de la Conferencia se estudió repetidamente el mismo tema. En ellas se señaló que la referencia a «mejora» en el párrafo 4 del Acta Final no implicaba que la concesión de protección debiese depender del valor para el cultivo y de la utilización de la variedad».

[61] La imposibilidad de patentar el mero descubrimiento, sin embargo, puede haber perdido parte de su nitidez con la posibilidad de patentar las invenciones biotecnológicas referidas a materia biológica (art. 4.2 Ley 24/2015 de Patentes). En este sentido, M. Broseta Pont y F. Martínez Sanz, *Manual de Derecho Mercantil*, vol. 1, Madrid, Tecnos, 2020, p. 230.

[62] Documento UPOV «La noción de obtentor...», *op. cit.*, p. 5.

[63] En este sentido, J. M. López Aranda, «El nuevo reto de la agricultura: la protección de las variedades vegetales», *Jornada ASOVAV,* Valencia, octubre de 2011.

[64] Considerando que la concesión de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales requiere un examen de las características importantes relacionadas con la variedad; que, no obstante, estas características no tienen que estar necesariamente relacionadas con su importancia económica (considerando once del Reglamento CE 2100/94).

siderar el método de obtención, sino atendiendo al resultado obtenido. Durante esta fase primigenia de UPOV se contrastó esta necesidad de proteger los descubrimientos con el sistema de patentes que no contemplaba esta posibilidad, por lo que se consideró necesario concebir un sistema especial (*sui generis*) de modo que a través del mismo se estimularan todas las formas de mejora vegetal incluyendo los descubrimientos[65].

Sobre esta cuestión volveremos posteriormente con motivo del análisis del concepto de obtentor. Pero cabe señalar ya en este momento que desde las primeras formulaciones de los textos de UPOV el «descubrimiento» de mutaciones o individuos variantes en una población de plantas se reconoce como fuente potencial de variedades de gran importancia. Esta forma de tratar los descubrimientos por el Convenio UPOV hace que este difiera en un aspecto importante del sistema de patentes, en el que los meros descubrimientos, como es sabido, no resultan patentables.

d. *Los presupuestos de uniformidad (homogeneidad) y estabilidad*

La naturaleza del objeto de protección determina la exigencia de estos dos presupuestos de carácter estrictamente agronómico (uniformidad u homogeneidad y estabilidad), los cuales son necesarios para la obtención vegetal, pero resultarían, sin embargo, inconvenientes como requisitos para las invenciones patentables. Nos hallamos ante dos presupuestos que, además, van más allá de ser meras exigencias de fondo para la consecución del título de protección, puesto que la homogeneidad y estabilidad resultan necesarias para la propia viabilidad comercial de la obtención vegetal[66]. En consecuencia, al margen de los efectos de anulación o extinción del título derivados de la pérdida sobrevenida de alguna de estas dos cualidades de la variedad, su ausencia es susceptible de provocar la inhabilidad comercial de la variedad y su pérdida de interés para los operadores. En efecto, la ausencia de una mínima homogeneidad y estabilidad en los caracteres de las sucesivas generaciones de plantas provocaría una falta de fijeza en las cualidades agronómicas de la variedad, así como la dificultad de identificación de la misma, aspectos prácticamente incompatibles con la producción con carácter comercial de la variedad. Por ello, resulta plenamente

---

[65] Documento UPOV «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el convenio de la UPOV», aprobado por el Consejo UPOV el 19 de abril de 2002, p. 3.

[66] El requisito de la estabilidad de la variedad se ha asimilado a la aplicación industrial en materia de patentes, siendo ambos presupuestos (homogeneidad y estabilidad) exigencias que permiten la aptitud de la variedad para su explotación agraria a escala industrial; en este sentido Á. García Vidal, «Los requisitos de la distinción...», *op. cit.,* p. 393.

justificado que legislativamente se exija, bajo el rigor de la extinción del derecho de obtentor en caso contrario, la permanencia de estos dos caracteres durante toda la duración de la protección.

Se trata, pues, de dos presupuestos que, además de delimitar adecuadamente el objeto de protección como presupuestos de registro, constituyen cualidades necesariamente implícitas en la obtención para que la misma resulte hábil como objeto de derecho de obtentor tras la concesión del título. En definitiva, son presupuestos que afectan a la identificación de la variedad y, con ello, al objeto de protección[67]. Nos referimos, en definitiva, a que la variedad vegetal, como organismo vivo, ha de presentar un grado de fijeza en sus caracteres que permitan hacerla recognoscible, de lo contrario el título de protección carecería de sentido al otorgarse sobre una variedad cambiante morfológicamente. La inaptitud de la variedad en tales casos como objeto de un derecho de propiedad industrial resultaría perjudicial para el obtentor, haciendo imposible identificar su variedad en el mercado e impidiendo el ejercicio de su derecho, en la medida en que su obtención se diluye respecto a lo que fue objeto de registro. Desde el punto de vista de los operadores, una variedad que no cumpla con los requisitos de homogeneidad y estabilidad resulta, asimismo, inidónea para la explotación agraria. La inestabilidad en los caracteres de la variedad objeto de registro es incompatible con la naturaleza del título de propiedad industrial, donde ha de determinarse con fijeza el objeto de protección.

La homogeneidad se refiere, en definitiva, a que los distintos ejemplares de la variedad posean unas mismas características morfológicas, de modo que los distintos individuos de la variedad debieran en teoría ser indistinguibles entre sí, por lo que este presupuesto opera como una suerte de prerrequisito para el examen de distinción. Por lo que respecta al presupuesto de la estabilidad, se ocupa de verificar que los caracteres que han sido objeto de valoración para el examen de homogeneidad se mantengan en los descendientes, esto es, se proyecten en el tiempo en los sucesivos ejemplares resultado de las reiteradas reproducciones de la variedad de modo que, generalmente, la variedad que sea homogénea será esperable que también resulte estable[68].

La importancia de los presupuestos de homogeneidad (uniformidad)[69] y estabilidad implica que estos han de mantenerse durante toda la protección, de modo que su ausencia sobrevenida tras la concesión del título supondrá que la Oficina anulará la protección de la obtención

[67] E. Gallego, «La caducidad del derecho del obtentor», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 991.

[68] Á. García Vidal, «Los requisitos de la distinción...», *op. cit.*, pp. 385 y 392-393.

[69] A este mismo presupuesto se refiere el art. 8 CUPOV como «homogeneidad»; utiliza igual término el art. 8 LOV, mientras que el art. 8 ROV se refiere a este presupuesto que debe mantener la variedad como «uniformidad».

Las variedades vegetales.indb 60 28/6/22 13:11

comunitaria *ad futurum*, si se acreditase que han dejado de cumplirse estos requisitos de registro (art. 21 ROV). Estos supuestos de anulación han de distinguirse de los supuestos de nulidad de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales contenidos en el art. 20 ROV, siendo uno de los supuestos de nulidad (art. 20.1 [b] ROV) aquel en el que la concesión de la protección comunitaria de la obtención vegetal se hubiere concedido principalmente basada en datos y documentos facilitados por el solicitante, si se demostrare que en el momento de la concesión de la protección, no se reunían las condiciones establecidas en los arts. 8 y 9 (uniformidad y estabilidad)[70].

En relación con ello ha de diferenciarse la nulidad de la caducidad, en cuanto que la primera implica que desde un primer momento no se reunían las condiciones para la concesión del derecho de obtentor. En relación con este extremo, señala la UPOV en sus «Notas explicativas sobre la nulidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV», que la declaración de nulidad de un derecho de obtentor supone la declaración de que se trataba de un derecho sin validez, que no debía haber sido otorgado, mientras que la declaración de caducidad de un derecho de obtentor supone que este ha tenido validez hasta la fecha de caducidad[71].

Pero el rigor de los efectos de la ausencia sobrevenida de alguno de estos dos presupuestos implica que «si hubiere constancia de que dichas condiciones dejaron de cumplirse en fecha anterior a la de la declaración de anulación, se podrá declarar que la anulación surte efecto a partir de esa fecha anterior» (art. 21 ROV). En consecuencia, los efectos de la nulidad se determinan por el momento a partir del

---

[70] Desde el punto de vista de la norma española el planteamiento normativo sufre alguna variación. Por una parte, se establece (art. 27 LOV) la nulidad del título de protección con base a las causas que preveía el art. 62.1 de la Ley 30/1992. A ello se añaden, «en particular», unas causas de nulidad entre las que se comprende la relativa a «si, la concesión del derecho se fundó en las informaciones y documentos proporcionados por el solicitante, la variedad protegida no cumplía alguna de las condiciones definidas en los arts. 8 [homogeneidad] y 9 [estabilidad]». Por otro lado, el legislador español recoge unos supuestos de «extinción del derecho» (art. 28 LOV) entre los que figuran causas sobrevenidas que provoquen la pérdida de las propiedades esenciales de la obtención vegetal relativas a la homogeneidad y estabilidad y que sería el equivalente a la previsión contenida en el art. 21 del Reglamento CE 2100/94. Como ha subrayado E. Gallego, «La caducidad...», *op. cit.*, pp. 990 y 999, las diferencias en esta materia entre el CUPOV de 1991, la Ley 3/2000 y el Reglamento CE 2100/94 van más allá de una mera cuestión terminológica, recogiendo el CUPOV de 1991 (art. 22) la referencia a la «caducidad», mientras que el Reglamento comunitario habla de «anulación del derecho» (art. 21) y la Ley española (art. 28) se refiere a la «extinción del derecho». Asimismo, destaca esta autora que el Reglamento comunitario, aun tomando la referencia del CUPOV, en el art. 21.1 ROV establece la causa de caducidad en términos imperativos al igual que el art. 28.1.*c)* LOV, pero incurre en una contradicción en los arts. 51.3 LOV y 71.5 del Real Decreto 1261/2005 porque estos solo señalan que el Ministerio «podrá decidir la extinción del derecho».

[71] R. García Pérez, «La nulidad del "derecho" del obtentor», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 957.

cual pueda acreditarse que la variedad dejó de cumplir alguno de estos dos presupuestos, con independencia de la fecha de solicitud de nulidad o de su declaración por la Oficina, de lo que se infiere que para el legislador es determinante que ninguna variedad carente de estos presupuestos pueda desplegar efectos de protección comunitaria de obtención vegetal y, por tanto, tampoco, puedan devengarse derechos de obtentor en ausencia de alguno de dichos presupuestos. De la lectura del art. 21 ROV se infiere que los efectos de la anulación del título se proyectarán *ad futurum* desde la fecha de la declaración de anulación por la Oficina o, en su caso, desde una fecha anterior si en la propia declaración se determina acreditada una fecha anterior de pérdida de alguno de estos presupuestos.

La pérdida sobrevenida de alguno de estos caracteres, en gran medida, no puede ser prevista desde la oficina de examen a través del examen DHE, pues bien podría traer causa de un comportamiento agronómico irregular de la propia variedad que produciría cambios morfológicos solo tras un número determinados de ciclos reproductivos, más allá de los verificados durante el examen DHE, o bien como consecuencia, por ejemplo, de la adaptación de la planta a distintos entornos climáticos, de terreno, o hidrográficos. La causa de caducidad más probable en este sentido es la derivada de la pérdida del presupuesto de estabilidad, cuya apreciación es más difícil durante el examen previo al registro, por lo que su evaluación puede considerarse una opinión provisional por las propias limitaciones del examen DHE. La pérdida de la estabilidad puede producirse como consecuencia de la degeneración de la planta por los sucesivos ciclos de cultivo, lo cual vendrá motivado también por el sistema de reproducción de la variedad y por las condiciones del medio en que lo haga[72].

El entendimiento del presupuesto de la homogeneidad de una variedad vegetal debe hacerse, para su mejor comprensión, relacionándolo con el relativo a la estabilidad de la variedad. Con su análisis puede verse que resultan ambos presupuestos de registro inapropiados, por impertinentes, en sede de patentes. Las invenciones industriales *tradicionales* en el modo en que las entendemos y vienen configuradas normativamente no son objetos de los que quepa exigir esta homogeneidad o estabilidad, puesto que no habrán de mutar en el tiempo por sí mismos, ni serán objeto de ciclos reproductivos como sí acontece en las obtenciones vegetales. Ello resulta evidente y no requiere de mayor desarrollo respecto de aquella patente industrial que tenga por objeto cualquier herramienta, instrumento mecánico, maquinaria, etcétera.

Sin embargo, también será predicable, aunque no con la misma claridad, desde el punto de vista de su exposición, respecto de la pa-

[72] E. Gallego, «La caducidad del derecho...», *op. cit.*, pp. 995-996.

tente que tiene por objeto materia biológica (art. 4.3 Ley 24/2015). Esta materia biológica objeto de patente será aquella «que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico» de modo que su carácter de autorreproducible dará lugar, en principio, a la misma materia biológica. No se presentará aquí, por tanto, la misma problemática de las plantas en las que cabe esperar, como situación menos improbable, que la misma pueda sufrir mutaciones morfológicas tras sucesivos ciclos reproductivos o, en su caso, sufrir con más facilidad tales cambios en el fenotipo como consecuencia de la adaptación a distintos entornos climáticos, condiciones del suelo, etcétera.

Partiendo del Convenio UPOV de 1991 encontramos este presupuesto en su art. 8 en el cual se establece que «se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible, habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa». Por consiguiente, los caracteres de la variedad constituyen la base para el examen de homogeneidad. Debe aclararse inmediatamente qué hemos de entender por «caracteres pertinentes», habiendo señalado la UPOV que en entre tales caracteres cabe incluir, como mínimo, todos los que se utilizan para el examen DHE o que se incluyen en la descripción de la variedad y que se tienen en cuenta en el momento de la concesión del título, por lo que cualquier carácter evidente puede considerarse como «carácter pertinente», sin que sea necesario que figure en las Directrices de Examen.

Lo que se acaba de exponer queda confirmado en el Reglamento CE 2100/94 (art. 8), cuando señala que una variedad se considerará uniforme cuando «abstracción hecha de las variaciones que cabe esperar de las características específicas de su propagación, presente una uniformidad suficiente en la expresión de las características de la misma incluidas en el examen de su carácter distintivo, así como en aquellas que se utilicen en la descripción de variedad».

La referencia del Reglamento comunitario a la expresión de las características incluidas en el examen del carácter distintivo y de las características utilizadas en la descripción de la variedad, se corresponde con el concepto de «carácter pertinente» dado desde UPOV como aclaración del art. 8 del Convenio[73]. Asimismo, debe señalarse que el nivel de homogeneidad exigido puede ser distinto en unas variedades

[73] Por lo que respecta a la Ley 3/2000, contiene una definición de la homogeneidad acorde con lo ya expuesto (art. 8), identificando homogeneidad con uniformidad en los caracteres específicos, a reserva de la variación previsible por la reproducción o multiplicación. El Real Decreto 1261/2005 (art. 4) concreta significativamente este concepto, relacionándolo con un umbral de plantas atípicas toleradas con base en una población estándar y probabilidad fijada teniendo en cuenta las características de reproducción en cada caso.

respecto de otras, dependiendo en cada caso de las particularidades de su forma de reproducción (sexuada o vegetativa) [74].

En consecuencia, queda directamente relacionado este presupuesto de la homogeneidad de la variedad con la exigencia previa de que la misma posea carácter distintivo. Por ello, el requisito de homogeneidad sería instrumental, en cierta forma, respecto del carácter distintivo de la variedad. Esto no puede ser de otra manera, ya que el carácter distintivo de la variedad, que permite diferenciarla claramente de cualquier otra gracias a la expresión de su particular genotipo, debe reiterarse en todos los individuos de la variedad, además de permanecer en el tiempo y tras las sucesivas propagaciones de la variedad (estabilidad).

El presupuesto de registro relativo a la «estabilidad», como se ha apuntado, atiende a la necesidad de que la variedad, cuyo registro se pretende, posea en el tiempo la suficiente fijeza en la expresión de sus caracteres (fenotipo), de forma que, pese a las sucesivas reproducciones que puedan tener lugar, la variedad siga siendo identificable por la expresión de los caracteres que, precisamente, se tuvieron en cuenta en el momento de su registro. Ello es así, en la medida en que el presupuesto de estabilidad se exige sobre los «caracteres específicos de la variedad» (art. 9 Ley 3/2000)[75], esto es, en relación con «la expresión de las características de la misma incluidas en el examen de su carácter distintivo, así como aquellas que se utilizan en la descripción de variedad» (art. 9 Reglamento comunitario).

El grado de exigencia de la permanencia de estos caracteres debe relacionarse con los que señalábamos respecto de la homogeneidad. Por ello, el art. 9 del Convenio UPOV señala que se dará cumplimiento a este presupuesto siempre y cuando sus «caracteres pertinentes» permanecen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas[76]. Es en relación con estos caracteres donde la variedad debe permanecer inalterable tras su propagación y multiplicación sucesiva. Asimismo, el Reglamento CE 2100/94 exige al respecto que tales caracteres «no sufran alteración alguna» (art. 9 ROV), y en igual

---

[74] Documento UPOV TG/1/3 «Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad...», de 19 de abril de 2002, p. 21.

[75] En relación con la estabilidad de la variedad el art. 5 del Real Decreto 1261/2005 señala: «1. Con carácter general se considerará que la variedad es estable cuando el material suministrado por el obtentor posea un elevado nivel de homogeneidad. 2. En caso de duda se procederá a la reproducción o multiplicación de dicho material para verificar si permanece conforme a su descripción».

[76] «La estabilidad de la variedad candidata depende de los esfuerzos que se realicen en el proceso de mantenimiento a fin de asegurar que la variedad permanezca conforme al tipo y homogénea. Las muestras resultantes de la reproducción o multiplicación repetida de la variedad candidata deberán ser homogéneas y conformes a la muestra inicial respecto de todos los caracteres pertinentes», Documento UPOV TGP/11/1, «Examen de la estabilidad», de fecha 20 de enero de 2011, p. 3.

Las variedades vegetales.indb 64 28/6/22 13:11

sentido la norma española exige que estos caracteres se mantengan «inalterados» después de sucesivas multiplicaciones o reproducciones (art. 9 LOV).

Con ello, la exigencia de estabilidad atiende a que la variedad debe mostrarse capaz de mantener en el tiempo sus rasgos morfológicos propios que la distinguen del resto de variedades, rasgos morfológicos que, a la postre, son los que se han tenido en cuenta, precisamente, para su registro. La comprobación de la estabilidad, lógicamente, tomará como base el estudio comparativo de semejanza morfológica de las generaciones posteriores de la variedad respecto a las muestras iniciales. Puede verse que la exigencia de estabilidad se refiere, no a cualquier aspecto morfológico de la variedad, sino aquellos aspectos específicos y propios de la variedad que la distinguen de cualquier otra y que han permitido su registro como obtención vegetal y su descripción, en definitiva, sobre los que se soporta la existencia del título de protección y los derechos de su titular. Por este motivo, apuntábamos que se decretará la anulación de la protección de la variedad (art. 21 Reglamento CE 2100/94) o, en su caso, la extinción sobrevenida del derecho del obtentor (art. 28.1 letra «c» de la Ley 3/2000), si dejara de cumplirse este requisito y con efectos desde el momento en que se acreditara que dejó de darse el presupuesto estabilidad de la variedad.

La finalidad de ambos presupuestos es hacer recognoscible la variedad y su identificación unívoca frente al resto durante la vigencia del título de protección. Según se ha expuesto, existe una correspondencia entre los caracteres pertinentes que sirven de base al examen de homogeneidad, así como al de estabilidad (arts. 8 y 9 del Convenio UPOV), siendo en ambos casos una referencia a los caracteres que han sido utilizados tanto en el examen de distinción como en la descripción de la variedad en el momento de la solicitud de registro. También en ambos casos, no quedarían comprometidos los presupuestos de la homogeneidad o la estabilidad ante cualesquiera cambios de los caracteres de la variedad, sino exclusivamente en aquellos supuestos de mutaciones en los caracteres pertinentes.

En consecuencia, ni la homogeneidad ni la estabilidad son exigencias de carácter absoluto, puesto que permiten determinadas mutaciones en los caracteres que no supondrán la pérdida de protección jurídica de la variedad y que, en ocasiones, pueden estar motivados simplemente por la adaptación de la planta a determinados entornos climáticos. La cuestión relevante es que las sucesivas generaciones de la variedad, aun albergando alguna diferencia, sean tan similares que no puedan ser declaradas distintas a tenor de la comparación de los caracteres pertinentes tenidos en cuenta en el momento del examen DHO. De esta forma, se ha manifestado que la estabilidad es la capacidad de la

variedad para mantenerse conforme al tipo (estable), de manera que la estabilidad sería la homogeneidad mantenida en el tiempo[77].

El elemento de permanencia en el tiempo constituye, por tanto, un denominador común de estas dos exigencias de registro que ahora analizamos y, al tiempo, una exigencia para ambas, cuya concurrencia debe ser verificada durante toda la vigencia del título. Por este motivo, la necesidad de permanencia de los presupuestos de estabilidad y homogeneidad está relacionada íntimamente con la extinción del título como señalábamos al principio. En este sentido puede verse como el art. 28.1.*d)* LOV contempla la extinción del derecho por pérdida sobrevenda del presupuesto de estabilidad o de homogeneidad. También habíamos apuntado que el Reglamento comunitario (art. 21) establece las mismas consecuencias si se dejan de cumplir estas condiciones, aunque refiriéndose a la anulación *in futurum* de la protección comunitaria. Esta doctrina legal tiene su antecedente en el art. 22 del Convenio UPOV de 1991 (y antes que este en los arts. 10.2 y 3 [a] del Acta UPOV de 1961) y estuvo desde sus inicios siempre dentro de la filosofía del propio sistema de protección de las obtenciones vegetales en el que, desde muy pronto, quedó contemplada la obligación para el obtentor de «mantenimiento de la variedad durante el plazo de protección»[78].

e. *Diferencias cualitativas en relación con el proceso de registro*

En otro orden de cosas, deben mencionarse determinados aspectos adjetivos que, sin ser irreconciliables, abundan en la afirmación del régimen de las obtenciones vegetales como un sistema normativo *sui generis*. Nos referimos a determinadas cuestiones del proceso de registro como el denominado «examen DHE», determinado por la necesidad de cultivo de la variedad candidata a través de la red de centros de ensayo dependientes o adscritos a las oficinas de registro en los que, tras los correspondientes ciclos de cultivo, los examinadores proceden a valorar si la variedad candidata cumple con los presupuestos de distintividad, homogeneidad y

---

[77] Conforme al Documento UPOV «TGP/10 Examen de la Homogeneidad» de 30 de octubre de 2008, «la estabilidad de la variedad candidata depende de los esfuerzos que se realicen en el proceso de mantenimiento a fin de asegurar que la variedad permanezca conforme al tipo y homogénea. Las muestras resultantes de la reproducción o multiplicación repetida de la variedad candidata deberán ser homogéneas y conformes a la muestra inicial respecto de todos los caracteres pertinentes». Mientras que para el Documento UPOV «TGP/11. Examen de estabilidad», adoptado por el Consejo el 20 de octubre de 2011, «la estabilidad de la variedad candidata depende de los esfuerzos que se realicen en el proceso de mantenimiento a fin de asegurar que la variedad permanezca conforme al tipo y homogénea. Las muestras resultantes de la reproducción o multiplicación repetida de la variedad candidata deberán ser homogéneas y conformes a la muestra inicial respecto de todos los caracteres pertinentes».

[78] J. M. López Aranda, S. Pardo de Tavera y A. Rodríguez Carrión, «La propiedad intelectual sobre la materia viva...», *op. cit.*, p. 103.

estabilidad. Tales ensayos serán efectuados en principio por la autoridad competente en cada caso para otorgar los derechos sobre la variedad (autoridad administrativa). No obstante, desde el Convenio UPOV se admite que dichos ensayos de cultivo sean también efectuados por instituciones independientes o institutos públicos de investigación, que actúen en representación de la autoridad administrativa (art. 12 Convenio UPOV 1991).

La posibilidad de que la autoridad competente para realizar el examen de la variedad delegue la realización de este en otras entidades o bien tenga en cuenta los resultados de ensayos ya realizados se incorpora como una posibilidad en el art. 12 de Convenio, teniendo reflejo en el art. 56 y correlativos del Reglamento comunitario. En estos casos delegar la realización de los exámenes técnicos y de cultivo en terceros con capacidad y especialización adecuadas resulta imperativo para el buen resultado y fiabilidad del propio examen de la variedad candidata[79]. Por lo que se refiere al examen técnico en el ámbito de la protección comunitaria habrá que estar a lo dispuesto en el art. 55 del Reglamento CE núm. 2100/94, el cual dispone que dicho examen será realizado por la oficina u oficinas competentes que denomina «oficinas de examen», las cuales se encargarán de cultivar la variedad y realizarán las comprobaciones oportunas (art. 56.1 ROV). Este examen técnico se efectuará al menos en uno de los Estados miembros. Dichas Oficinas de examen deberán previamente haber sido facultadas para el examen de la variedad en cuestión por el Consejo de Administración (art. 55.1 ROV)[80].

El cultivo y observación de la variedad constituye una diferencia cualitativa respecto del proceso de registro de las patentes. El examen DHE atiende a la comprobación de aspectos agronómicos de la variedad, por lo que se basará fundamentalmente, pero no en exclusiva, en ensayos de cultivo de la variedad candidata, pudiendo comprender otras comprobaciones o análisis. Esta cuestión ya se desprende del art. 12 del Convenio UPOV de 1991, que señala que la autoridad de examen podrá cultivar la variedad o efectuar otros ensayos necesarios[81], así como

---

[79] *Ibid*., p. 87.

[80] La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales es un organismo de la Comunidad con personalidad jurídica propia (art. 30 ROV), dicho organismo cuenta con un Consejo de Administración con las facultades y composición que se describen en el art. 36 y siguientes del Reglamento CE núm. 2100/94.

[81] Esta flexibilidad de medios para realizar el examen DHE la incorporan posteriormente tanto la normativa comunitaria como la española. En este sentido puede verse que conforme al art. 2.4 del Real Decreto 1261/2005, se entiende por examen técnico todos aquellos trabajos de campo y laboratorio que tienen por objeto comprobar la distinción, homogeneidad y estabilidad del material de la variedad solicitada, en comparación con el resto de las variedades de la colección de referencia. En el mismo sentido, el art. 56.1 ROV señala que las oficinas de examen, para la comprobación del carácter distintivo de la variedad y de su homogeneidad y estabilidad «cultivarán la variedad o emprenderán cualquier otra investigación que sea necesaria, a efectos del examen técnico» salvo que se disponga un sistema diferente de examen técnico relativo al cumplimiento de las condiciones establecidas en los arts. 7 a 9 del Reglamento comunitario.

tener en cuenta resultados de cultivo u otros ensayos ya efectuados, o bien exigir al obtentor cualquier información o documento necesario para realizar el examen técnico.

En la normativa española el art. 52.1 del Real Decreto 1261/2005 también se refiere a este examen técnico señalando que consistirá en «un ensayo de identificación» conducente a comprobar que el material de la variedad candidata resulta distinto, homogéneo y estable. El examen técnico o de fondo, también conocido como examen DHE, tiene un contenido complejo y deberá acomodarse a cada especie o grupo de especies, para lo cual se detallará en cada caso la estructura y exigencias del examen (art. 40 de la Ley 3/2000 y arts. 55 y 56 y correlativos del Reglamento comunitario). El examen se inicia con la comprobación de que la variedad pertenece al taxón botánico descrito en la solicitud (art. 40.1 [a] LOV), siendo la parte esencial, como se ha apuntado, la verificación de que la variedad candidata es distinta, homogénea y estable (art. 40.1 [b] LOV y arts. 55 y 56 ROV).

4. ANALOGÍA Y CONTRASTE RESPECTO DE LAS INVENCIONES PATENTABLES

A. Planteamiento

Es lo cierto que, aun contando con normas sustantivas distintas que regulan respectivamente las patentes y las obtenciones vegetales, el régimen jurídico en uno y otro caso presenta una estructura bien semejante, sobre todo en la naturaleza y alcance del derecho del titular de estas modalidades. En ambos casos nos hallamos ante un derecho de exclusiva sobre la creación protegida, resultando también semejantes aspectos tales como las acciones, necesidad de registro, forma de explotación a través de licencias, establecimiento de licencias obligatorias y por dependencia, previsión de un sistema de protección provisional y, en última instancia, una limitación temporal del derecho, si bien las obtenciones cuentan con un plazo de vigencia del derecho considerablemente más amplio que las patentes de invención.

Cabe afirmar la *singularidad* de las obtenciones vegetales respecto de las patentes, con consecuencias relevantes en orden a cuestiones de importancia como la protección provisional y el agotamiento del derecho. Sin embargo, no cabe considerar a la obtención vegetal y a la patente como compartimentos estancos, existiendo entre ambas una relación evidente debido a que comparten un régimen común de propiedad industrial[82].

[82] En este sentido J. Guillem Carrau, «La protección de las variedades vegetales y su problemática actual», en J. Plaza Penades (dir.), *Cuestiones actuales sobre la protección de*

Al margen de cuestiones de política legislativa, hemos visto en los epígrafes precedentes determinados aspectos materiales que imponen un tratamiento de las obtenciones vegetales específico. Se trata de aspectos en los que se refleja la especial naturaleza del objeto de protección que han determinado unos presupuestos de registro distintos a los exigidos en sede de patentes. Podemos ver que la naturaleza de la obtención vegetal convierte en no idóneos los requisitos de patentabilidad como medio para determinar si una obtención vegetal ha de merecer derechos de obtentor. Asimismo, la especial afección de las obtenciones vegetales en relación con el interés general ha hecho necesario establecer un marco limitado para el ejercicio del derecho del obtentor, que no se proyecta sobre cualquier material vegetal y, al mismo tiempo, ha requerido de unas excepciones específicas como limitaciones propias de este derecho de obtentor. Por último, este carácter peculiar de la obtención vegetal como objeto de la propiedad industrial determina algunos aspectos de registro que vienen a sumarse a este Derecho *sui generis*.

Sin embargo, la autonomía del régimen jurídico de las obtenciones vegetales también presenta puntos de fricción con la normativa sobre patentes, hasta el punto de que ha debido afirmarse su autonomía de régimen y abundarse en la justificación de la existencia de un régimen jurídico *sui generis*[83]. El sistema normativo de las obtenciones vegetales mantiene una evidente analogía de fondo con las patentes de invención lo cual no significa, a nuestro juicio, que deba completarse sistemáticamente su régimen jurídico, tanto sustantivo como procesal, con la normativa sobre patentes. No puede soslayarse que los supuestos de remisión al régimen de patentes existen si bien, a nuestro juicio, no se encuentran adecuadamente delimitados ni en el Reglamento CE 2100/94 (arts. 93, 97, 101, 102, 103 y correlativos) ni en la Ley 3/2000 (Disposición final segunda), generando una importante inseguridad jurídica para los operadores jurídicos.

---

las obtenciones vegetales, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, monografía núm. 31, Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, p. 50.

[83] Al respecto de la normativa sobre obtenciones vegetales en contraposición o contraste con el Derecho de patentes y su carácter de derecho *sui generis* véase J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema...», *op. cit.*, pp. 111-129; Á. García Vidal, «El contenido del derecho del obtentor de una variedad vegetal (Luces y sombras del Convenio de la UPOV)», *RDM*, núm. 279, 2011, pp. 101-104; J. M. López Aranda, S. Pardo De Tavera y A. J. Rodríguez Carrión, «La propiedad industrial sobre materia viva...», pp. 56-63; I. Quintana Carlo, «El Reglamento CE núm. 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales», *ADI*, núm. 16, 1994-1995, p. 84; B. Saldaña Villoldo, «Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento CE núm. 2100/94», *CDC*, núm. 59, 2013, pp. 153-156. Del mismo modo, la SAP Barcelona, Secc. 15.ª, de 23 de febrero de 2004, recurso núm. 303/2001, señala que el Convenio UPOV vino a establecer un sistema de protección *sui generis*, añadiendo que ya la Ley 12/1975 se basaba en el Acta UPOV de 1961 y en el Acta adicional UPOV de 1972.

La existencia de una normativa sobre obtenciones vegetales distinta e independiente del Derecho de patentes se encuentra plenamente justificada, siendo además necesaria la existencia de esta parte del ordenamiento jurídico. Por ello la normativa sobre obtenciones vegetales no debe entenderse como un apéndice o complemento del Derecho de patentes sobre el que mantiene plena autonomía, salvedad hecha de las remisiones que la propia normativa sobre obtenciones vegetales realizara al régimen de patentes. Tales reenvíos deben ceñirse a los supuestos previstos en la norma no siendo adecuado, a nuestro juicio, aplicar o interpretar permanentemente la normativa sobre obtenciones vegetales bajo el prisma de la normativa sobre patentes.

De otro lado, la aprobación a nivel comunitario de esta normativa a través del Reglamento CE 2100/94 en materia de obtenciones vegetales, constituyó una de las medidas que contemplaba el Libro Blanco de la Comisión de 1985 para la realización del mercado interior en el sector de la agricultura y, mediante dicha norma, el Consejo implantaba en la Comunidad una forma especial de derechos de la propiedad industrial en la obtención de nuevas variedades vegetales[84]. La regulación por el Derecho positivo de las obtenciones vegetales configura un régimen jurídico completo sobre esta materia. Esta parte del ordenamiento, por tanto, no constituyen un régimen de reenvío al Derecho de patentes, sino que forman un régimen jurídico autónomo y completo[85]. Esta realidad nos aleja del derecho sobre obtenciones vegetales como una rama o un subtipo del Derecho de patentes[86].

B. Prohibición de patentabilidad de la obtención vegetal y su relación con la patente biotecnológica

Los avances en materia biotecnológica han requerido de una importante adaptación normativa de lo que es muestra la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. La enorme irrupción de este ámbito científico en los distintos campos de la industria es particularmente significativa en el ámbito de la mejora vegetal. El auge de la patente biotecnológica ha producido una concurrencia no exenta de dificultades con el ámbito de las obtenciones vegetales, pro-

[84] I. Quintana Carlo, «El Reglamento CE núm. 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales», *ADI*, núm. 16, 1994-1995, p. 84.

[85] En el núm. 3 de la Exposición de Motivos de la Ley 3/2000, se refiere: «El reforzamiento de los derechos de los obtentores se logrará mediante una regulación más precisa y técnicamente perfecta de las facultades que le confiere el título de obtención vegetal».

[86] SAP Barcelona, Secc. 15.ª de 23/2/2004 (rec. núm. 303/2001) que habla del Convenio UPOV de 1961 como introductor de «un sistema de protección *sui generis*» del que son consecuencia tanto la propia modificación que dio lugar al CUPOV de 1991 como la legislación derivada del mismo como el Reglamento CE 2100/1994 del Consejo.

Las variedades vegetales.indb 70 28/6/22 13:11

blemática que anteriormente no se planteaba con la misma intensidad, habida cuenta del uso mayoritario en la industria de técnicas de mejora vegetal tradicionales[87].

Aun con la gran novedad y dificultad que implicaba la patente biotecnológica respecto de las patentes tradicionales (*v. gr.,* en atención a la descripción de la invención, la extensión del derecho de patente o la particular casuística de su agotamiento), se consideró suficiente la adaptación del Derecho nacional de patentes y no su sustitución por otro *ex novo* o escindido de las leyes sobre patentes ya existentes, pero siendo necesario complementar y adaptar la regulación preexistente sobre invenciones para atender a esta novedad tecnológica que toma como base la materia biológica pero que cumple, sin embargo, las condiciones de patentabilidad. En tal sentido encontramos el mandato del art. 1 de la citada Directiva que exige a los Estados la adaptación del Derecho nacional de patentes para proteger las invenciones biotecnológicas[88].

En el ámbito comunitario, por mor del Reglamento CE 2100/94 (art. 92), y en el ámbito español a tenor del art. 5.2 de la vigente Ley de Patentes, no podrán ser objeto de patente las variedades vegetales, aunque sí resultan patentables aquellas invenciones que tengan por objeto vegetales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal[89]. Aunque la Ley 3/2000 no prohíbe directamente la patentabilidad de las obtenciones, en el caso del ordenamiento jurídico español esta prohibición dimana del referido artículo de la vigente Ley de Patentes. A mayor abundamiento, esta premisa queda reforzada porque fue la Disposición final primera de la Ley 3/2000 la que, en su momento, trajo la modificación de la Ley 11/1986 de Patentes, introduciendo la prohibición a través de la modificación del párrafo *b)* del apartado 1 del art. 5.

La prohibición que analizamos no alcanzaría a la patentabilidad de las invenciones relativas a procedimientos microbiológicos, permi-

---

[87] De esta situación da cuenta el considerando 9 de la Directiva 98/44/CE: «Considerando que en determinados casos, como es la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales y de razas de animales y de los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de plantas y animales, determinados conceptos de las legislaciones nacionales procedentes de los convenios internacionales relativos a las patentes y a las variedades vegetales han creado incertidumbre en lo relativo a la protección de las invenciones biotecnológicas y de determinadas invenciones microbiológicas; que asimismo es necesaria la armonización en ese ámbito, para atajar tal estado de incertidumbre».

[88] En este sentido, véase J. Guillem Carrau, *La protección jurídica de las invenciones...*, *op. cit.*, p. 213.

[89] Esta prohibición dimana de la adaptación de la normativa española a la Directiva 98/44/CE (art. 4.1[a]). La citada Directiva, asimismo, establecía normas de coordinación con el Reglamento CE 2100/94 en relación con el privilegio del agricultor (considerandos núms. 47, 48, 49, 50 y art. 11).

tiendo la patentabilidad de aquellas invenciones que tengan por objeto vegetales, siempre y cuando la viabilidad técnica de a invención no se limite a una variedad vegetal determinada y, para el caso de plantas cuando estas no se correspondan con el concepto de variedad vegetal descrito en el Reglamento CE 2100/94[90].

Estos dos tipos de protección, excluyentes entre sí, que tienen por objeto materia viva vegetal, pueden resultar problemáticos desde el punto de vista de su interrelación, especialmente en aquellos casos en los que la patente y la obtención vegetal no pertenecen al mismo titular[91]. A esta cuestión se dedica el considerando 29 de la Directiva 98/44/CE para el que la norma comunitaria «no afecta a la exclusión de la patentabilidad de variedades vegetales y razas animales; que, por el contrario, las invenciones cuyo objeto sean vegetales o animales son patentables siempre que la aplicación de la invención no se limite técnicamente a una variedad vegetal o a una raza animal». En consecuencia, por lo que se refiere a las plantas, se consideran patentables únicamente aquellas que no se correspondan con el concepto de variedad vegetal a que se refiere el Reglamento CE 2100/94[92]. Estas dos referencias han de completase con el considerando núms. 30 y 31 de la citada Directiva para el que, «considerando que el concepto de variedad vegetal se define en la legislación sobre obtenciones vegetales y que, según esta, una variedad se caracteriza por la totalidad de su genoma y posee, por ello, individualidad y puede ser diferenciada claramente de otras obtenciones vegetales», así como que un conjunto vegetal caracterizado por la presencia de un gen determinado no es objeto de la protección de variedades vegetales, por lo que no estaría excluido de patentabilidad, aun en el caso de que este conjunto abarque variedades vegetales.

De ello se ha inferido que para determinar si una determinada invención es susceptible de ser protegida como obtención vegetal habrá que verificar si contiene todo el código genético para producir una planta entera. Así, cabría proteger como obtención vegetal las plantas superiores, el material de reproducción o multiplicación o las partes de plantas a través de las que pudieran generarse ejemplares de la variedad (plantas enteras). Sin embargo, un conjunto vegetal caracterizado por un gen pero que no contuviera la totalidad del genoma (*v. gr.,* cultivos de células vegetales o secuencias de ADN) no constituiría una variedad vegetal siendo susceptible de ser patentado[93].

---

[90] J. Guillem Carrau, «La protección de las variedades vegetales...», *op. cit.,* p. 53.

[91] La Directiva 98/44/CE en su considerando núm. 49 señala que «no obstante, que el titular de la patente puede hacer valer sus derechos contra el agricultor que abuse de la excepción o contra el obtentor que haya desarrollado la variedad vegetal que incorpore la invención protegida, si este último no respeta sus compromisos».

[92] J. Guillem Carrau, *La protección jurídica de las invenciones...*, *op. cit.*, p. 215.

[93] S. Soler Lerma, «Las obtenciones vegetales y sus diferencias...», *op. cit.,* pp. 126-127.

Esta situación, con todo, provoca una fricción entre los dos regímenes de protección, que derivada de la posible concurrencia sobre un material vegetal común de dos tipos de protección y, potencialmente, de dos titulares distintos, trata de resolverse por la vía de las licencias obligatorias por dependencia (art. 29.5 bis ROV, art. 12 de la Directiva 98/44/CE y núms. 1 y 2 del art. 93 de la Ley 24/2015 de Patentes).

Se plantea aquí, no obstante, un problema de delimitación en relación con el objeto de protección en ambos casos: variedad vegetal *versus* material vegetal patentable que no tiene la calificación legal de variedad vegetal, y que no se correspondería con el concepto normativo de variedad vegetal (art. 1 [vi] CUPOV 1991 y art. 5.2 ROV). La Directiva 98/44/CE trata de resolver esta situación, partiendo de la base (considerando núm. 9) de que, entre otros aspectos, la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales y determinados conceptos de las legislaciones nacionales procedentes de los convenios internacionales relativos a las patentes y a las variedades vegetales han creado incertidumbre en relación con la protección de las invenciones biotecnológicas y de determinadas invenciones microbiológicas; siendo necesaria la armonización en ese ámbito. La citada Directiva mantiene la exclusión de patentabilidad de las variedades vegetales, aunque indicando que sí podrán ser patentables las invenciones cuyo objeto sean variedades vegetales, pero siempre que la aplicación de la invención no se limite técnicamente a una variedad vegetal (considerando núm. 29). Esta referencia constituye el primer elemento delimitador desde la Directiva 98/44/CE, y confirma que será posible la patentabilidad del material vegetal pero siempre que la patente no verse sobre la variedad vegetal en sí, esto es, siempre que el objeto de la patente no lo constituya el concepto de variedad vegetal a que se refiere el art. 5 ROV (la remisión expresa a este concepto la realiza el art. 2.3 de la Directiva 98/44/CE).

En relación con ello y a tenor de este concepto legal, la variedad vegetal como tal se caracteriza por comprender la totalidad de su genoma, el cual le confiere individualidad y por ello puede ser diferenciada claramente de otras variedades vegetales (considerando núm. 30). De ello se infiere una directriz relevante en orden a la discriminación del ámbito de las patentes respecto de las obtenciones vegetales, por cuanto que «un conjunto vegetal caracterizado por la presencia de un gen determinado (y no por la totalidad de su genoma) no es objeto de la protección de variedades», por lo cual no estaría excluido de patentabilidad, aun en el caso de que este conjunto abarque variedades vegetales (considerando núm. 31). La Directiva aclara que las nuevas variedades vegetales obtenidas mediante técnicas biotecnológicas (modificación genética) siguen estando excluidas de patentabilidad (considerando núm. 32).

Como ha señalado Gómez Segade[94] la protección de las nuevas variedades mediante título de obtención vegetal o mediante patentes dependerá del mecanismo de obtención, ya sea mediante un mecanismo tradicional (de selección, reproducción asexual o sexual) o bien mediante la ingeniería genética (inserción de material genético seleccionado). El título de obtención vegetal sería el *instrumento ordinario* para la protección de variedades obtenidas por un procedimiento tradicional, pudiendo ser la patente el *instrumento ordinario* para proteger las variedades obtenidas mediante ingeniería genética además de otro tipo de invenciones sobre plantas. Nótese que no nos hallaríamos ante vías de protección necesarias o excluyentes, por cuanto si la planta cumple con las exigencias de ser una variedad conforme al art. 5.2 ROV y con los presupuestos de registro, podría acceder al título de protección como obtención vegetal con independencia del mecanismo de obtención que se hubiera utilizado. Sin embargo, las partes de plantas o las secuencias genéticas de plantas, por no conformar una variedad vegetal en el sentido antedicho, solo tendrían acceso a la protección por la vía de las patentes.

El art. 5.2 de la Ley de Patentes excluye la patentabilidad de las variedades vegetales, pero señala también la posibilidad de patentar los vegetales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal determinada. Por su parte el art. 5.3 LP prohíbe la patentabilidad de los procesos esencialmente biológicos de obtención de vegetales entendiendo como tales «aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección» pero permite, sin embargo, «la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos».

A ello debe añadirse, como es sabido, la posibilidad de patentar la materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica (art. 4.1 LP). Se considera a estos efectos materia biológica «la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica» (art. 4.3 LP). Del art. 5.3 LP se deduce, según ha indicado la doctrina, que los procedimientos que impliquen actuaciones en laboratorio basadas en manipulaciones del ADN de ciertos organismos vivos, combinaciones genéticas de varios

[94] J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 118-119. Sobre los problemas derivados de la doble protección en relación con la biotecnología véase, también, J. M. López Aranda, S. Pardo de Tavera y A. Rodríguez Carrión, «La propiedad intelectual sobre la materia viva...», *op. cit.,* pp. 60-63.

vegetales o animales no basadas estrictamente en cruces o selecciones convencionales pueden ser patentables. Del mismo modo, también se ha señalado que los procedimientos biológicos se identifican con fenómenos naturales de cruce y de selección, pero siendo por su parte patentables las nuevas técnicas de modificación de vegetales a través de procedimientos microbiológicos, así como los procesos de modificación de ADN que sean generales, es decir, que no afecten tan solo a la transformación de una variedad o raza determinada[95].

En consecuencia, el legislador comunitario no ha hecho uso de la posibilidad de protección dual que en este momento permite el Acta UPOV de 1991, de modo que a nivel comunitario no cabe optar por una modalidad u otra, debiendo en todo caso utilizarse la vía específica del título de protección comunitario, esto es, la vía del derecho *sui generis* como normativa alternativa y autónoma respecto del Derecho de las invenciones patentables. En este sentido el art. 92.1 ROV determina que no surtirá efecto alguno ningún derecho que se conceda en contra de la prohibición de que una variedad con protección comunitaria no podrá ser objeto de una protección nacional de obtención vegetal «ni de patente alguna para tal variedad»[96].

C. La alternativa del sistema de protección dual

El sistema de coexistencia basado en el carácter excluyente de ambas figuras entre sí, vigente entre nosotros para las obtenciones y las patentes biotecnológicas, no constituye el paradigma seguido por otros ordenamientos. Desde la normativa UPOV, en la revisión del Convenio de 1961, ya se disponía como alternativa de protección (art. 2 «modalidades de la protección, significado de la variedad») la obligación para cada Estado de la Unión de reconocer el derecho del obtentor previsto en el Convenio, si bien con la posibilidad de hacerlo mediante la concesión de un título de protección particular o bien a través de una patente, así como el mandato de que en aquellos supuestos en que la legislación de un Estado reconociera la protección a través de ambas formas, debería aplicarse solamente una de ellas a un mismo género o a una misma especie botánica.

---

[95] D. Llombart Bosch, «Los organismos modificados genéticamente y los problemas jurídicos que suscitan», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 376-377.

[96] En este sentido el art. 53 (b) del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973 (Instrumento de Adhesión de España *BOE* núm. 234, de 30 de septiembre de 1986) excluye de la patentabilidad las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos.

Esta referencia a la posibilidad de protección dual se mantuvo en el Acta UPOV de 1978, pero con la introducción de determinados cambios, a fin de facilitar la adhesión al Convenio de Estados Unidos y Japón[97]. Así, se introdujo el art. 37.1 («derogación para la protección bajo dos formas») por el que se establecía una salvedad a las formas de protección a las que se refería el art. 2.1. De esta manera se permitía a los Estados continuar con la protección de un mismo género o especie bajo diferentes formas si así lo notificaban al secretario general del UPOV. Esta previsión del Acta UPOV de 1978 supuso la derogación parcial de la prohibición de la protección dual de las obtenciones vegetales. La citada prohibición desaparece definitivamente en la revisión del Convenio de 1991 en cuyo art. 2 se refiere ahora simplemente que «cada Parte Contratante concederá derechos de obtentor y los protegerá»[98] y, por tanto, sin la exigencia ya de optar por una vía de protección tal y como se preveía desde el art. 2.1 del Acta UPOV de 1961. En relación con la protección dual de las plantas transgénicas, la normativa de los Estados Unidos permite la protección de los OMG vegetales a través de la legislación de patentes y a través de la normativa de protección de las variedades vegetales (por la vía de la *Plant Patent Act* de 1906 o bien a través de la *Plant Variety Protection Act* de 1970), contemplando esta última unos requisitos de registro más flexibles al no exigir acreditación de utilidad ni de actividad inventiva[99].

El reconocimiento de la dualidad en la forma de protección de las obtenciones vegetales se manifiesta, asimismo, en el ADPIC en el que se establece que podrán protegerse como patentes de invención «todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial» (art. 27.1). La protección del derecho del obtentor no es ajena al ADPIC, lo que, entre otros extremos, permite a los Estados excluir la patentabilidad de las plantas, los animales (excepto los microorganismos) y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, se añade (art. 27.3) la obligación para los miembros de otorgar protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de ambos sistemas de protección[100].

---

[97] M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales...*, *op. cit.*, pp. 44-46.

[98] En relación con ello en el art. 35 del Acta UPOV de 1991 se recoge también una reserva relativa a que no obstante lo previsto en el art. 3.1 respeto de los Estados que fueran parte del Acta de 1978, respecto de las variedades multiplicadas por vía vegetativa que prevea la protección en forma de título de propiedad industrial distinto de un derecho de obtentor, debiendo comunicarlo al secretario general para hacer uso de dicha reserva.

[99] J. Guillem Carrau, «La protección de las variedades vegetales...», *op. cit.*, pp. 58-59.

[100] A tenor de esta posibilidad que otorga el ADPIC en determinados ordenamientos como el australiano y el norteamericano todas las variedades pueden ser protegidas como patentes,

La convivencia entre los dos regímenes de protección constituye un hecho[101]. El caso de Estados Unidos resulta de especial interés, donde han coexistido ambos sistemas de protección (doble protección *Plant Patent Act* [PPA] y la *Patent-like Plant Variety Protection* [PVPA]), suponiendo esta última la adaptación de los Estados Unidos al CUPOV) y donde su jurisprudencia ha señalado la compatibilidad de las modalidades de protección vigentes en el país[102]. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) aplicó el sistema general de patentes a las plantas tanto de reproducción sexuada como de multiplicación vegetativa, así como a partes de plantas (35 U.S. *Code Title* 35-Patents, 101 y siguientes), de modo que en virtud de esta norma podrían patentarse en Estados Unidos mediante patentes de utilidad, entre otras posibilidades, las proteínas, genes, fragmentos de genes, microorganismos, células transformadas, plantas o partes de plantas o variedades[103].

D. Limitación del alcance supletorio de la normativa sobre patentes

Pero el aspecto que, a nuestro juicio, reviste mayor interés en este momento respecto de la coordinación del régimen jurídico de las patentes y de las obtenciones vegetales es el relativo al carácter supletorio del primero sobre el segundo. Es esta una cuestión que no resulta sencilla para el intérprete, habida cuenta de la falta de sistemática con la que se trata, particularmente, en el Reglamento comunitario sobre obtenciones vegetales. Es esta una parte de nuestro ordenamiento en materia de propiedad industrial afectada por una fuerte dosis de inseguridad jurídica.

Dentro de la normativa nacional, en primer lugar, hemos de referirnos a la Disposición final segunda de la Ley 3/2000, dedicada a la normativa de aplicación supletoria, que establece la conocida remisión

---

mientras que en ordenamientos como el de la UE solo algunas variedades biotecnológicas pueden ser registradas como patentes. No obstante, añade que la viabilidad en la UE de la patentabilidad de las partes ha de ceñirse a las plantas que no se correspondan con el concepto de variedad vegetal previsto en el Reglamento CE 2100/94. En este sentido J. Guillem Carrau, «La protección de las variedades vegetales...», *op. cit*., pp. 51-53.

[101] Sobre esta cuestión señala M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales...*, *op. cit*., pp. 32-34, que aun dentro de esta libertad de elección del sistema de protección, la mayor parte de los países de la OMC han optado por proteger el derecho de obtentor mediante un sistema *sui generis* conforme a las pautas marcadas desde UPOV, estando entre los motivos para ello tratar de aumentar la confianza de las empresas extranjeras en un sistema de protección que resulta conocido, así como las obligaciones asumidas por los países en determinados acuerdos bilaterales o multilaterales de someterse al sistema UPOV.

[102] M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales...*, o*p. cit*., pp. 49-51.

[103] En este sentido, J. M. López Aranda, S. Pardo De Tavera y A. J. Rodríguez Carrión, «La propiedad intelectual sobre la materia viva...», *op. cit.,* pp. 52-53.

al régimen de patentes. Esta disposición final es relevante no solo por la remisión que realiza al Derecho de patentes con relación a las obtenciones con título de protección nacional, sino que también ha de ser tenida en cuenta respecto del régimen jurídico de las obtenciones con título comunitario, a tenor del reenvío efectuado por el art. 103 del Reglamento comunitario en relación con las normas de procedimiento que hayan de resultar de aplicación.

El carácter supletorio de la normativa sobre invenciones, asimismo, puede ser relevante también en relación con lo dispuesto en los arts. 22, 93, 97 y 107 del Reglamento comunitario de obtenciones vegetales, en la medida en la que, en su caso, pudiera resultar de aplicación la normativa sobre patentes de forma supletoria a la Ley 3/2000 en las materias a las que se refieren los indicados preceptos, los cuales contienen un reenvío a la normativa nacional sobre obtenciones. Ya se ha señalado *supra* que la forma en la que el Reglamento CE núm. 2100/94 realiza el reenvío puntual a la normativa nacional es una potencial fuente de problemas interpretativos.

Como es sabido, la Disposición final segunda de la Ley 3/2000 contiene el siguiente tenor literal: «*Normativa de aplicación supletoria*. En defecto de norma expresamente aplicable a los derechos del obtentor regulados en la presente Ley se aplicarán supletoriamente las normas que regulan la protección legal de las invenciones». Esta referencia ha de entenderse hecha en este momento a la vigente Ley 24/2015, de Patentes. Sin embargo, cabe reflexionar a tenor de su redacción sobre el verdadero alcance de dicha aplicación supletoria, pues parece desprenderse, en una lectura literal de la disposición, que esta aplicación supletoria de la normativa de invenciones solo se produciría en materia de los derechos de obtentor, pero no respecto del completo régimen de las obtenciones vegetales contenido en la Ley 3/2000.

En este punto, resultará útil traer a colación lo expuesto en páginas precedentes en relación con que la normativa sobre obtenciones vegetales tiene carácter de régimen plenamente autónomo respecto de cualquier otra normativa de propiedad industrial, de forma que viene a regular de manera integral la institución jurídica de las obtenciones vegetales, tanto en su nivel normativo comunitario como estatal. También ha de reiterarse su carácter de Derecho *sui generis*, tal y como ya ha sido expuesto, en el sentido de ser una materia cualitativamente distinta de las patentes de invención. Todo lo cual, sin embargo, no ha de ser obstáculo para que el derecho de obtentor pueda integrarse, puntualmente, con el apoyo en otras normas por la vía de su aplicación supletoria, particularmente por la normativa de patentes, habida cuenta de la analogía de los regímenes jurídicos.

Pese a lo expuesto, lo que no parece oportuno es considerar sistemáticamente a la normativa de obtenciones vegetales como un régimen

Las variedades vegetales.indb 78 28/6/22 13:11

incompleto necesitado constantemente de su complemento por el Derecho de patentes. Por ello, cabría revisar el carácter supletorio de aquella disciplina y tratar de delimitar los supuestos estrictamente necesarios y que contaran con habilitación legal para su aplicación supletoria. Sin embargo, no parece adecuado proceder a una traslación en bloque de la normativa de patentes a las obtenciones vegetales a modo de ordenamiento paralelo o complementario por sistema. Como ha señalado la doctrina, la proximidad en la arquitectura legal de las patentes y de las obtenciones vegetales no ha de suponer trasladar mecánicamente los principios del Derecho de patentes a las obtenciones vegetales, por lo que la Disposición final segunda de la Ley 3/2000 debe aplicarse de forma selectiva y con cautela[104].

Esta cuestión se ha planteado en los tribunales entre nosotros, por ejemplo, en relación con la posible extensión de las normas de procedimiento contenidas en la Ley de Patentes a los procedimientos sobre obtenciones vegetales. En relación con ello, en primer lugar, ha de señalarse que existe en esta materia una diferencia cualitativa de la Disposición final segunda de la Ley 3/2000, respecto de la Ley de Marcas y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. En la Disposición adicional primera de estas dos últimas leyes encontramos una remisión expresa a las normas del Título XII de la Ley 24/2015 de Patentes (arts. 116 y siguientes) relativas a estos aspectos procedimentales, en relación con el ejercicio de acciones derivadas de estas leyes, así como en relación con la adopción de medidas provisionales y cautelares y siempre que todo aquello no sea incompatible con lo previsto en las normas específicas.

Pese a no encontrar el mismo reenvío expreso a estas normas procesales en la Ley 3/2000, en determinadas ocasiones los Juzgados han extendido estas normas procedimentales de la Ley de Patentes en relación con los procedimientos sobre obtenciones vegetales con título de protección comunitario, sobre la base de la remisión que efectúa la repetida Disposición final segunda de la Ley 3/2000. Esta consideración se ha visto reforzada por el Auto del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2019 (Rec. núm. 196/2018). Sin embargo, a nuestro juicio, el Alto Tribunal en la citada resolución no venía a referirse a la interpretación de la Disposición final segunda de la Ley 3/2000, sino a una cuestión estrictamente puntual, relativa a la atribución de competencia objetiva a determinados juzgados de lo mercantil de nuestro de nuestro país, en aras de un criterio favorable a la especialización de los órganos jurisdiccionales, a los que

[104] J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema...», *op. cit*., p. 117. En esta materia, pero en relación con la lectura restrictiva de la Disposición final segunda de la Ley 3/2000 particularmente enfocada a la cuestión del contrato de licencia, puede verse B. Saldaña Villoldo, «Los contratos de licencia de explotación sobre obtenciones vegetales: Algunas consecuencias de la precariedad normativa», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 307, 2018, pp. 270-274.

se les atribuía competencia objetiva en materia de patentes. A partir de esta consideración, el Tribunal se muestra favorable a una extensión de la competencia objetiva de tales juzgados (por el indicado criterio de especialización) respecto de los asuntos relativos a la materia de obtenciones vegetales, pero sin que del Auto se infiera la aplicación a los procesos sobre obtenciones vegetales de los arts. 116 y siguientes de la Ley de Patentes.

Sobre esta cuestión pueden mencionarse determinadas resoluciones de la Audiencia Provincial de Valencia (Secc. 9.ª), en las que se ha mantenido la autonomía del régimen jurídico de las obtenciones vegetales respecto de las patentes en esta materia, pero, sin embargo, reconociéndose también que la Ley 3/2000 constituye un marco específico de protección dentro de la propiedad industrial. En relación con la Disposición final segunda de la Ley 3/2000, se distinguen las reglas de aplicación supletoria de la Ley de Patentes a las que se refieren la Ley de Marcas y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Disposición adicional primera) con expresa referencia a las normas de contenido procesal de la Ley de Patentes, cuestión de la que difiere el tenor de la Disposición adicional segunda de la Ley de Obtenciones Vegetales, pero añadiendo también la expresión «aunque implícitamente deban entenderse comprendidos los aspectos procesales de aplicación»[105].

De la redacción de la norma pudiera desprenderse que la designación como Derecho supletorio de la normativa sobre patentes se realiza exclusivamente respecto de los derechos del obtentor. Desde nuestro punto de vista, su tenor parece apuntar a que la voluntad del legislador establece la supletoriedad solamente respecto de una parte de la Ley 3/2000. Esta cuestión podría ser particularmente clara en relación con el régimen de las licencias contractuales, donde encontramos que el art. 23 se refiere a las disposiciones complementarias de la Ley 3/2000, sin realizar un reenvío a la normativa sobre patentes. De este modo, conforme a la dicción de la Disposición final segunda de la Ley 3/2000, no habría dudas en aplicar con carácter supletorio la normativa de patentes en relación con el Capítulo III relativo a los derechos del obtentor (alcance de su derecho, excepciones al derecho del obtentor, limitaciones, duración, material de una variedad) así como, en su caso, al Capítulo IV relativo al derecho el obtentor como derecho de propiedad (transmisión, vulneración, indemnizaciones)[106]. Pero, conforme a la dicción de la Disposición final a la que nos venimos refiriendo, parece menos probable, aunque no descartable, la aplicación supletoria de la normativa sobre patentes a otros ámbitos de la Ley sobre obtenciones vegetales.

---

[105] Por todos puede verse el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (Secc. 9.ª), núm. 450/2018, de 23 de julio.

[106] Sobre esta cuestión puede verse B. Saldaña Villoldo, «Los contratos de licencia de explotación...», *op. cit.,* pp. 270-274.

También abunda en esta interpretación el hecho de que encontramos algún reenvío puntual pero expreso de la Ley 3/2000 a determinadas partes de la Ley de Patentes. Esto ocurre con el art. 10.5 LOV en relación con el régimen de la denominadas «invenciones laborales» para lo cual se realiza una remisión puntual como Derecho supletorio a la normativa sobre patentes. Esta referencia del precepto tiene una doble lectura. Puede considerarse como una mera reiteración o repetición del legislador, innecesaria, por tanto, si consideramos que la Disposición final segunda de la Ley 3/2000 contiene una remisión *in totum* como derecho supletorio de la normativa sobre patentes que sería operativa frente a cualquier laguna de la Ley 3/2000.

Por otro lado, considerando que el art. 10.5 LOV no contiene ninguna reiteración ociosa del legislador, sino una norma conscientemente necesaria, podríamos considerar el tenor de la Disposición final segunda como estrictamente referido a los derechos del obtentor. En esta materia, en relación con los títulos de protección comunitaria, también ha de tenerse en cuenta el art. 93 ROV relativo a la aplicación de la Ley nacional. En dicho artículo se establece un carácter restringido o tasado para las restricciones del ejercicio del derecho de obtentor, que solo podrá ser restringido por el Derecho nacional de los Estados en la medida que así lo disponga expresamente el propio Reglamento comunitario.

Pese a ello, es lo cierto que se ha postulado mayoritariamente la interpretación no acotada y por tanto extendida a toda la Ley 3/2000 del carácter supletorio del Derecho de patentes a tenor de la Disposición final segunda[107]. Aun siendo aparentemente mayoritaria la interpretación relativa a no limitar el alcance de la remisión como Derecho supletorio al Derecho de patentes, nos parece muy pertinente la reflexión[108] en el sentido de que aun reconociendo la existencia de un mismo fundamento en la protección de ambos sistemas y de una «semejante arquitectura legal no debe inducir al error de incorporar mecánicamente al régimen de las variedades vegetales instituciones y principios propios del Derecho de patentes», por lo que se concluye que ha de aplicarse selectivamente la Disposición final segunda de la Ley 3/2000.

También se ha afirmado con razón, por ejemplo, la autonomía normativa del sistema UPOV frente al Derecho de patentes, para negar la

---

[107] M. A. Muñoz Cadenas, *El contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales en el derecho español y comunitario*, tesis doctoral, Sevilla, 2015, Depósito de investigación de la Universidad de Sevilla, consultado en *https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/39889*, pp. 225, 365, 368, 387, 423 y 429; A. Villarroel, «El contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, p. 241; M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales..., op. cit.*, p. 81.

[108] J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema...», *op. cit.*, p. 117.

asimilación del requisito de distinción con la actividad inventiva de las patentes, «sin que sea necesario realizar equiparaciones o buscar similitudes»[109], para lo cual no sería óbice la remisión de la legislación española de obtenciones vegetales al Derecho de patentes como Derecho subsidiario. La negativa al automatismo en la aplicación subsidiaria del Derecho de patentes se basa, acertadamente, en la circunstancia de que la normativa sobre obtenciones vegetales regula de forma exhaustiva los requisitos de concesión del derecho de obtentor. Este argumento, que cabe compartir, puede resultar equiparable, a modo de principio, a cualquier otra materia que integre el régimen de las obtenciones vegetales, ya sea por la vía de la legislación comunitaria o por la de la norma española.

De este modo, a nuestro juicio, y al margen de las cautelas ya expuestas sobre el alcance material de la Disposición final segunda de la Ley 3/2000, en todo caso en recurso al Derecho de patentes como régimen supletorio habría de suponer la comprobación cierta de la presencia de una laguna en el régimen de obtenciones. No sería este el caso, desde nuestro punto de vista, cuando la norma sobre obtenciones vegetales se remitiese a otra norma, ni tampoco cuando la cuestión se encuentre regulada en otra norma de carácter sustantivo o procesal directamente aplicable por su propio contenido.

[109] Á. García Vidal, «Los requisitos de la distinción...», *op. cit.*, pp. 357-358.

Las variedades vegetales.indb 82 28/6/22 13:11

CAPÍTULO II

ESTATUTO JURÍDICO DEL OBTENTOR: OBJETO, CONTENDIDO Y ESTRUCTURA DEL DERECHO DE OBTENTOR

1. LA OBTENCIÓN VEGETAL COMO EJE DEL ESTATUTO JURÍDICO DEL OBTENTOR

A. La variedad vegetal como categoría previa. Relación con los presupuestos de registro

Para poder determinar con mayor certeza cuál ha de ser el alcance de los derechos del titular de la obtención vegetal, resulta imprescindible definir previamente aquello que es una variedad vegetal desde un punto de vista jurídico más que agronómico y, con ello, hacerlo, al menos, con base en los textos normativos vigentes. Por ello, nos referiremos ahora al concepto de variedad vegetal, que encontramos definido inicialmente en el Acta UPOV de 1991, donde se formuló esta construcción conceptual que resulta clave y en torno a la que gira el sistema de protección de las obtenciones vegetales. La formulación de la variedad vegetal como categoría jurídica autónoma, en la forma novedosa que se realizó en dicho Convenio, permite la aplicación a dicha categoría jurídica de esta específica parte de la propiedad industrial[1].

La asimilación por los Estados de la definición contenida en al Acta UPOV de 1991 supuso un gran avance respecto de las Actas an-

[1] M. J. Zapater Espí, «Marco jurídico internacional y comunitario para la protección de nuevas obtenciones vegetales», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, p. 21.

Las variedades vegetales.indb 83 28/6/22 13:11

teriores de la UPOV de los años 1961 y 1978, que solo contenían una enumeración de categorías de grupos de plantas. Con base en el Acta de 1991, por tanto, se introdujo una mejora conceptual evidente, en relación con la definición de los efectos legales del concepto «variedad vegetal»[2]. La relevancia en este sentido del Acta UPOV de 1991 deriva en buena medida del hecho de que introduce un concepto legal o normativo de «variedad vegetal», el cual resulta de notable importancia tanto para el sistema de protección de las obtenciones vegetales como para el sistema de patentes, puesto que en el ámbito de las invenciones biotecnológicas se parte del concepto introducido por la normativa sobre obtenciones vegetales (art. 2.3 Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas)[3].

Con ello se constata la importancia de que la categoría jurídica de «variedad vegetal» se construya con la suficiente precisión, de modo que le permita poseer carácter normativo en cuanto al propio derecho del obtentor, como también en relación con su habilidad para delimitar, con la debida seguridad jurídica, dos formas de propiedad industrial como las patentes y las obtenciones vegetales.

En el documento de UPOV «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio UPOV» [4], vuelve a reiterarse que la base del sistema de protección son las variedades, aclarando la noción de variedad en el siguiente sentido: «una variedad, es decir, un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, definiéndose ese conjunto por la expresión de caracteres que corresponde a un solo genotipo (clon, línea, híbrido F1) o a una combinación de genotipos (híbrido complejo, variedad sintética). Asimismo, el conjunto de plantas debe distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos y considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración».

Por otra parte, señalaremos que el concepto de variedad vegetal es complejo y permanece en cierto modo discutido. Con todo, la definición del art. 1. [vi] del vigente Convenio UPOV constituyó un avance positivo, si bien esta definición no debe considerarse completa o acabada. En este sentido se ha dicho, por ejemplo, que el concepto de variedad vegetal vigente atiende a un planteamiento externo-fenotípico,

---

[2] P. Amat Llombart, «Concepto, contenido y límites del derecho de obtentor de variedades vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y el Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, p. 177.

[3] Á. García Vidal, «La variedad vegetal como objeto de protección», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 265-267.

[4] Documento aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002, p. 2.

Las variedades vegetales.indb 84 28/6/22 13:11

lo cual dificulta, como veremos, la utilización de los marcadores moleculares o distancia genética en el examen de distinción de la variedad, que es requisito fundamental y previo para la concesión del título de protección[5]. Han de tenerse en cuenta, en este sentido, los importantes avances técnicos que se han producido desde el año 1991 y que no pudo recoger el Convenio vigente, particularmente en el ámbito de la genética, secuenciación masiva o bioinformática, entre otros, por lo que necesariamente en esta sede el Convenio carece de una mínima modernidad que se hace patente en algunas cuestiones como la relativa a la determinación del concepto normativo de variedad esencialmente derivada. Estas carencias del Acta UPOV han tratado de reconducirse a través de algunos documentos UPOV como las conocidas Notas explicativas, si bien ha de señalarse la eficacia vinculante necesariamente limitada de estas, habida cuenta de la naturaleza de tales documentos[6].

Todo el sistema de protección de las obtenciones vegetales gira en torno al concepto que ahora analizamos. De esta forma señala el art. 1 del Reglamento CE 2100/94 que «el presente Reglamento establece un sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales como única y exclusiva forma de protección comunitaria de la propiedad industrial para las variedades vegetales». Posteriormente, el Reglamento en su art. 5.2 incorpora la definición de variedad vegetal como concepto previo y categoría jurídica de partida desde la que se construye, sin solución de continuidad, el concepto de obtención vegetal. La Ley española 3/2000 también en su primer artículo reza que la Ley tiene

---

[5] J. M. López Aranda, S. Pardo de Tavera y A. Rodríguez Carrión, «La propiedad intelectual sobre la materia viva...», *op. cit.*, p. 59.

[6] Tal y como se reitera en cada nota explicativa del citado organismo en las que se insiste en que «las únicas obligaciones vinculantes de los miembros de la Unión son las que figuran en el texto del Convenio de la UPOV; estas Notas explicativas no deben interpretarse de un modo que no sea compatible con el Acta pertinente para el miembro de la Unión en cuestión». Las Notas explicativas y documentos UPOV en esta materia son abundantes, sin que sean los mismos objeto de estudio en el presente trabajo, por lo que no puede considerarse exhaustiva la referencia a los mismos en estas páginas. No obstante, a título de ejemplo cabe citar, además de los que señalaremos después, las Notas explicativas sobre los géneros y especies que deben protegerse con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV adoptado por el Consejo el 22 de octubre de 2009; Documento del Comité Técnico de UPOV de su cuadragésima sesión de los días 29 a 31 de marzo de 2004 (Publicación de descriptores de variedades); Documento UPOV TGP/9 «Examen de Distinción» de 29 de octubre de 2015 (Documento conexo a la Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales [documento TG/1/3]); Documento UPOV TGP/7 «Elaboración directrices de examen» adoptado el 28 de octubre de 2016 (Documento conexo a la Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales [documento TG/1/3]); Documento UPOV TPG/15 «Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)», adoptado por el Consejo el 24 de octubre de 2013 (Documento conexo a la Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales [documento TG/1/3]), etcétera.

por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, y que para el reconocimiento del derecho de obtentor se concederá un título de obtención vegetal, para, seguidamente, en su art. 2 dejar sentado el concepto previo de variedad vegetal.

También resulta imprescindible la diferenciación de las obtenciones vegetales respecto de las patentes que tienen por objeto o consisten en materia viva (materia biológica) conforme a lo previsto en los números dos y tres del art. 4 de la Ley 24/2015 de Patentes[7]. Para ello ya hemos apuntado que resulta imprescindible el concepto normativo de obtención vegetal a que se refiere, por remisión, la Directiva 98/44/CE y que permitirá, como hemos visto *supra*, delimitar y hacer compatible la patentabilidad de determinadas partes de las plantas con la protección del derecho de obtentor que se proyecta, íntegramente y con carácter mucho más amplio, sobre el concepto mismo de variedad vegetal. Aun con esta posibilidad, como es sabido, el legislador en sus distintos niveles ha establecido la prohibición de patentar las variedades vegetales (art. 5.2 Ley 24/2015 de Patentes, art. 92 Reglamento CE 2100/94, así como el art. 53 del Convenio sobre Patente Europea).

Esta delimitación resulta necesaria a tenor de la prohibición de patentabilidad de las variedades vegetales, pero por la posibilidad, al mismo tiempo, de patentar las invenciones que tengan por objeto vegetales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal determinada (art. 5.2 Ley 24/2015). Asimismo, la mejor aclaración del concepto de obtención vegetal dentro de la categoría mayor de variedad vegetal respecto del objeto de protección de las patentes interesa en relación con aspectos tan relevantes como la limitación de los derechos del titular de la patente en relación con las excepciones del ganadero y agricultor (art. 62 Ley 24/2015) o las licencias obligatorias por dependencia entre patentes y obtenciones vegetales (art. 93 Ley 24/2015). Las fricciones entre la patente biológica o biotecnológica y el Derecho de las obtenciones vegetales resulta ya inevitable y debe ser objeto de desarrollo de modo que se ofrezca una adecuada seguridad a los operadores.

Esta situación de cercanía y posible yuxtaposición entre los dos ámbitos de protección se constata especialmente en el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre Patente Europea (*BOE* núm. 37 de 13 de febrero de 2017). En la regla 27 del citado Reglamento, relativo a las invenciones biotecnológicas patentables, se admite la patentabilidad de los vegetales siempre que la viabilidad técnica de la invención no quede limitada a una variedad vegetal determinada; queda admitida la patentabilidad de un procedimiento microbiológico, o cualquier otro procedimiento técnico, o un producto obtenido a través de dichos

[7] En este sentido véase, también, el art. 23.2 de la Ley 24/2015 de Patentes.

Las variedades vegetales.indb 86 28/6/22 13:11

procedimientos, en la medida en la que no se trate de una variedad vegetal o de una raza animal. De este modo, la adecuada delimitación del concepto de variedad vegetal resulta imprescindible para determinar en cada caso hasta dónde alcanza materialmente la prohibición de patentabilidad, en relación con la patente que tiene por objeto materia biológica. La indeterminación en este sentido del concepto de material vivo vegetal en la Directiva 98/44/CE puede resultar un inconveniente en este terreno generando conflictividad[8], puesto que dicha Directiva se ha incorporado a la legislación sobre patentes de los Estados.

A la vista de las fórmulas legales sobre el concepto de variedad vegetal, se ha inferido que este se asienta sobre la base de un conjunto de plantas de la categoría más baja que existe en la clasificación botánica (inferior al género y especie), que debería presentar las características propias de un determinado genotipo, siendo objeto de protección las variedades obtenidas tanto por técnicas biológicas tradicionales como mediante modificación genética[9]. Desde el Convenio UPOV de 1991, si bien con un grado de transitoriedad, se introduce el principio de extensión de la protección a todos los géneros y especies vegetales, por lo que podrán constituirse como variedades vegetales protegidas cualesquiera de dichos géneros y especies vegetales, siendo posteriormente incorporado este importante principio[10], primero por la normativa comunitaria (art. 5.1 del Reglamento CE 2100/94) y, posteriormente, por la normativa española (art. 4 Ley 3/2000), en los cuales se señala que podrán ser objeto de protección las variedades de todos los agéneros y especies botánicos (vegetales) incluidos los híbridos de géneros o de especies. Sobre esta cuestión el Convenio UPOV de 1991 en su art. 3.1 se refiere a que han de protegerse todos los géneros y especies vegetales[11].

El concepto que analizamos engloba o comprende determinadas subcategorías o conceptos instrumentales respecto de la variedad vegetal, como son el concepto de variedad esencialmente derivada (art. 14.5 del Convenio UPOV, art. 13.5 del Reglamento CE 2100/94, art. 13.4

---

[8] J. M. López Aranda, S. Pardo de Tavera y A. Rodríguez Carrión, «La propiedad intelectual sobre la materia viva...», *op. cit.,* p. 59.

[9] P. Amat Llombart, «Concepto, contenido y límites...», pp. 178-179, hace referencia a esta caracterización del concepto, reflejando asimismo los conceptos de variedad vegetal ensayados por otros autores.

[10] Se trataría de un principio general de carácter absoluto. En este sentido, J. M. López Aranda, S. Pardo de Tavera y A. Rodríguez Carrión, «La propiedad intelectual sobre la materia viva...», *op. cit.*, p. 93.

[11] Art. 3. Géneros y especies que deben protegerse. 1) [*Estados ya miembros de la Unión*] Cada Parte Contratante que esté obligada por el Acta de 1961/1972 o por el Acta de 1978, aplicará las disposiciones del presente Convenio, i) en la fecha en la que quede obligada por el presente Convenio, a todos los géneros y especies vegetales a los que, en esa fecha, aplique las disposiciones del Acta de 1961/1972 o del Acta de 1978, y ii) lo más tarde al vencimiento de un plazo de cinco años a partir de esa fecha, a todos los géneros y especies vegetales.

Ley 3/2000 y art. 2.2 del Real Decreto 1261/2005), el concepto de variedad modificada genéticamente (previsto en el art. art. 2.1 del Real Decreto 1261/2005) y el concepto particularmente importante para el derecho del obtentor de componentes de una variedad o material de una variedad (art. 13.2 del Reglamento comunitario, arts. 12 y 16 Ley 3/2000 y art. 2.3 del Real Decreto 1261/2005). Estas *categorías menores* comprendidas en el concepto mayor de variedad vegetal están relacionadas directamente con aquel otro concepto nuclear al que nos referimos seguidamente que es la obtención vegetal.

A nuestro juicio, también formarían parte de la variedad vegetal como objeto de protección y habrán de cumplir previamente los requisitos normativos propios de cualquier variedad vegetal, sin perjuicio de que surjan problemas de coordinación entre sus definiciones[12]. Cabe señalar también, que el reglamento de desarrollo de la Ley española contiene en su art. 2 las definiciones de examen técnico y colección de referencia. Se trata en estos dos casos de figuras también estrechamente ligadas al mismo concepto de variedad vegetal, si bien con un carácter adjetivo respecto del concepto de variedad al cual sirven, ya que se trata de categorías jurídicas instrumentales a los presupuestos de registro de una variedad, particularmente vinculados con la verificación del presupuesto de distinción (carácter distintivo) que debe cumplir la variedad vegetal candidata.

En definitiva, esta categoría básica que es la variedad vegetal queda definida en el art. 5.2 del Reglamento CE 2100/94 de la siguiente forma[13]: un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda: definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. Esta definición, como puede observarse, se encuentra estrechamente relacionada con los requisitos de protección de las variedades[14].

La noción que ahora estudiamos puede plantear para el jurista determinadas zonas oscuras, pues contiene algunas referencias estrictamente

---

[12] J. Oviedo Aranda, «Novedades de la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, en relación con la anterior Ley 12/1975 de protección de obtenciones vegetales», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, p. 34.

[13] En el mismo sentido, véase el art. 2 de la Ley 3/2000, el art. 1[vi] del Acta UPOV de 1991; asimismo, la regla 26 del Reglamento de Ejecución del Convenio de Patente Europea.

[14] O. Sanchez Gil, «El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, p. 342.

Las variedades vegetales.indb 88 28/6/22 13:11

agronómicas. En relación con ello, en primer lugar, conviene señalar que algunas de estas cuestiones han tratado de ser aclaradas por la propia UPOV, mediante la publicación de las Notas explicativas sobre la definición de variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, adoptadas por el Consejo el 21 de octubre de 2010, en las que se trataba de facilitar la comprensión de la definición de «variedad». De esta forma indica este organismo internacional que la referencia a «un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido [...]» implica que una variedad no podrá estar compuesta, por ejemplo, por plantas de más de una especie. De la misma forma, también se aclaró en dicha nota explicativa que la referencia a «conjunto de plantas» descarta que determinadas situaciones no se corresponden con la definición de «variedad»[15].

Por lo que respecta a la referencia a un «taxón» de ella cabe inferir un grupo de plantas con determinadas características comunes y hereditarias, siendo la variedad vegetal «una clasificación que se hace dentro de una especie, pues el taxón botánico más bajo conocido es la especie»[16]. En relación con la descripción y denominación de los taxones vegetales ha de tenerse en cuenta la establecida en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica (CNIB)[17]. Resultará de interés señalar, en cuanto a los individuos que comprendería el concepto, que todos los miembros que pertenezcan a la misma especie y que presenten las mismas variaciones temporales o hereditarias en su fenotipo o en su genotipo, pueden constituir una variedad de la especie, encontrándose en un taxón inferior a esta, por lo que cabe considerar como variedad vegetal un grupo de plantas de la misma especie que presenten unas mismas características[18].

---

[15] «Por indicarse en la definición que se entiende por variedad un «conjunto de plantas», queda claro que, por ejemplo, los elementos siguientes, no responden a la definición de variedad: —una única planta; (sin embargo, una variedad existente puede estar representada por una única planta, una parte o partes de una planta, siempre y cuando esa planta, parte o partes de la planta puedan utilizarse para reproducir o multiplicar la variedad); —un rasgo (por ejemplo, resistencia a las enfermedades, color de la flor); —una sustancia química o de otra índole (por ejemplo, aceite, ADN); —una tecnología de fitomejoramiento (por ejemplo, cultivo de tejido)». Notas explicativas sobre la definición de variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio UPOV, adoptado por el Consejo en su cuadragésima cuarta sesión ordinaria el 21 de octubre de 2010, p. 4.

[16] Á. García Vidal, «La variedad vegetal como objeto...», *op. cit.*, pp. 272-273.

[17] Sobre esta cuestión y su relación con las categorías taxonómicas D. Chanzá Jordán, «El procedimiento nacional, europeo e internacional...», *op. cit.*, pp. 144-145. Subraya este autor que, dadas las variaciones que cabe esperar de todo ser vivo, pueden apreciarse diferencias incluso dentro de una misma comunidad reproductora (estirpe) o conjunto de plantas, por lo que resulta necesario realizar una clasificación jerárquica en categorías taxonómicas «para ordenar las múltiples formas de los organismos, en base al parentesco filogenético de una estirpe (criterio ordenador). Fundamentalmente: Reino-Género-Especie-Variedad; siendo la Especie la unidad referencial en la taxonomía».

[18] M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales...*», *op. cit.*, p. 85.

La definición de variedad prevista en el art. 1.vi) del Acta UPOV de 1991, vigente en estos momentos, define el concepto de variedad «con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor», lo que supondría que entrarán dentro de esta categoría también las variedades notoriamente conocidas que no son objeto de protección. De forma que esta categoría de «variedad» no implica protección jurídica, ni la existencia de derechos de obtentor ni tampoco, por tanto, de título de protección, pero sí se trata de variedades que deberán tenerse en cuenta en el examen DHE, en particular, para valorar si una variedad candidata cumple con la exigencia de distintividad[19]. Por ello, se ha señalado que la diferencia entre estas dos categorías vendría determinada por el hecho de que la variedad vegetal pueda o no responder «plenamente» a las condiciones necesarias para conceder un derecho de obtentor, conforme señala el art. 1.vi) ya citado del Convenio. De manera que, una mínima diferencia con el resto de variedades, permitiría considerar a una variedad dentro de la categoría legal definida en el art. 1.vi), pudiendo ser esa mínima diferencia con el resto de variedades, sin embargo, insuficiente para que la variedad reciba derechos de obtentor[20].

La definición de variedad según es concebida en los textos normativos vigentes se delimita por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos[21]. Ello implica, en última instancia, la necesidad de analizar el fenotipo de la planta y, por consiguiente, su apariencia externa o morfología. Esta exigencia es relevante, ya que, con independencia de la posibilidad técnica de describir o definir la variedad por su genotipo, será necesario que la planta pueda definirse y diferenciarse del resto con base en sus características morfológicas. La expresión de los caracteres de la planta (el fenotipo) debe, además, ser de la suficiente intensidad para poder distinguirla de cualquier otro conjunto de plantas, según establece el art. 5.2 del Reglamento CE 2100/94.

Los caracteres de la variedad resultan imprescindibles para su individualización, por lo que constituyen la base del examen que determinará si la variedad es distinta, homogénea y estable (examen DHE).

---

[19] Para la UPOV según el Documento «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el convenio UPOV», aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002, pp. 7-8, «Ello significa, por ejemplo, que las variedades locales que son capaces de satisfacer la definición de "variedad" y que, en consecuencia, pueden definirse y multiplicarse sin sufrir modificaciones deben ser consideradas como variedades notoriamente conocidas a los efectos de la distinción».

[20] Á. García Vidal, «La variedad vegetal como objeto...», *op. cit*., p. 280.

[21] El concepto de «combinación de genotipos», abarca, por ejemplo, las variedades sintéticas y los híbridos (Notas explicativas sobre la definición de variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV adoptadas por el Consejo el 21 de octubre de 2010).

Las variedades vegetales.indb 90 28/6/22 13:11

Como señala el Documento UPOV TG/1/3[22], para que la variedad acceda a la protección y se genere el derecho del obtentor, en primer lugar, la variedad debe definirse claramente. La definición de la variedad a través de sus caracteres es *conditio sine qua non* para proceder a su examen y determinar si cumple con los criterios DHE necesarios para otorgar protección a la variedad. La variedad será examinada, por tanto, en base a los caracteres que la definen, por lo que estos constituyen la base del examen DHE. Por tanto, en este momento, según la normativa vigente, debe señalarse que no podrá ser considerada como variedad un conjunto de plantas que, aun presentando diferencias genómicas relevantes, no posea una expresión del genotipo que permita, por su apariencia morfológica, diferenciarla de otros conjuntos de plantas. Así, el art. 12 del Convenio UPOV de 1991, en relación con el examen de la solicitud, indica que «la decisión de conceder un derecho de obtentor requerirá un examen del cumplimiento de las condiciones previstas en los arts. 5 a 9. En el marco de este examen, la autoridad podrá cultivar la variedad o efectuar otros ensayos necesarios, hacer efectuar el cultivo o los otros ensayos necesarios, o tener en cuenta los resultados de los ensayos en cultivo o de otros ensayos ya efectuados. Con vistas a este examen, la autoridad podrá exigir del obtentor toda información, documento o material necesarios».

El análisis de la expresión de los caracteres de la variedad requiere de la observación directa de la planta, con lo que su estudio implica el cultivo y observación de la variedad en un determinado número de ejemplares, de forma que se pueda establecer la pertinente comparativa. Nos encontramos pues, estrictamente, más que ante la necesidad de analizar caracteres, ante expresiones de los caracteres de la variedad que constituye, en definitiva, aquello que debe ser objeto de análisis y observación por las oficinas de examen durante el examen DHE. Encontramos, de este modo, tres tipos de expresión de caracteres: *a)* los caracteres cualitativos que se expresan en niveles discontinuos, como puede ser el sexo de la variedad; *b)* caracteres cualitativos cuya expresión permite una gama de graduaciones, como puede ser la longitud del tallo muy corto (1), corto (3), medio (5), largo (7) muy largo (9); *c)* caracteres pseudocualitativos cuya gama de expresión es, al menos, parcialmente continua pero varía en más de una dimensión como la forma oval (1), elíptica (2), redonda (3), etc., de manera que no puede definirse adecuadamente definiendo únicamente los extremos de una gama lineal[23].

---

[22] «Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales», Documento TG/1/3 UPOV de 19 de abril de 2002, p. 6.

[23] Esta clasificación de la tipología en la expresión de los caracteres de las variedades, así como en relación con las recomendaciones sobre la forma de efectuar los ensayos de cultivo para su análisis puede verse en el Documento de la UPOV «Introducción General al examen de

Puede verse, así, que la UPOV ha elaborado determinados documentos[24] en los que se han ido estableciendo criterios para tratar de armonizar los métodos de análisis de los presupuestos de registro, el denominado «examen DHE», en los que se aprecia la centralidad del examen morfológico de los caracteres de la variedad y la dificultad que encierra el mismo. El referido examen DHE se basa en ensayos de cultivo de la variedad candidata sobre la base de los ensayos de cultivo realizados por el obtentor, dando lugar el examen a la descripción de la variedad a través de los caracteres de esta (*v. gr.,* altura, forma de la hoja, época de floración, etc.). Con estas directrices de examen se pretende, entre otras cosas, establecer pautas para el examen DHE, así como determinar los caracteres adecuados para la descripción de la variedad.

Señala la UPOV que «a lo largo de todas las Actas del Convenio de la UPOV ha quedado establecido que la variedad se define por medio de sus caracteres y que estos últimos son por tanto la base sobre la que puede examinarse la variedad a los efectos de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad», añadiendo que los caracteres resultan de utilidad no solo para la definición de la variedad, sino que constituyen también la base para el propio examen DHE. La forma de la determinación y uso de los caracteres a estos fines, así como los métodos de observación, medición o registro pueden verse en otros documentos complementarios de UPOV como el relativo al examen de distinción (Documento TGP/9, versión TPG/9/2 de 29 de octubre de 2015).

A pesar de lo expuesto, puede apreciarse una dificultad inherente a esta tarea de definición y distinción de las variedades con base en la mera observación de los caracteres morfológicos de las variedades, habida cuenta de la gran semejanza entre muchas de ellas, de la posibilidad de que sufran determinados cambios como consecuencia de factores exógenos tales como el clima o de otras variables como el grado de apreciación o subjetividad de cada examinador. Por ello desde UPOV también se han emitido determinados documentos en los que se apunta la posibilidad de que los examinadores puedan servirse de algunas herramientas adicionales, más allá, del análisis morfológico de los caracteres. En este sentido puede verse el Documento TGP/15/3 (proyecto) denominado «Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)» de 10 de agosto de 2020[25]. Ello implica un

---

la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales», Documento TG/1/3 UPOV de 19 de abril de 2002, pp. 10-13.

[24] Véase el documento UPOV denominado «Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales» de 19 de abril de 2002 (TG/1/3).

[25] Entre los múltiples documentos UPOV también puede verse el Documento UPOV TPG/15 «Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen

complemento al elemento determinante en el análisis que no es otro que el basado en los caracteres.

El citado documento tiene como propósito «dar orientación sobre la utilización de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE) a partir de los modelos que hayan recibido una evaluación favorable y respecto de los cuales se hayan dado ejemplos aceptados». Sin embargo, añade en su introducción que «las únicas obligaciones vinculantes de los miembros de la Unión son las que constan en el texto del Convenio de la UPOV, por lo que el presente documento no debe interpretarse de manera tal que no esté en consonancia con el Acta pertinente al miembro de la Unión de que se trate». Se analiza así el uso de marcadores moleculares ligados a caracteres (apartado 2.1 del Documento), *v. gr.*, marcador genético específico para la tolerancia a herbicidas, o la combinación de distancias fenotípicas y moleculares en la gestión de las colecciones de variedades (apartado 2.2 del Documento).

Por lo que respecta a la exigencia de que la variedad pueda considerarse como una unidad, cabe señalar que se refiere a la necesidad de que la planta se propague sin alteración, pues, de lo contrario, no sería posible su comparación ni diferenciación con otras variedades. La inestabilidad de la planta y la presencia de mutaciones de la misma harían imposible su adecuada definición de la misma y dificultarían su distinción de otros conjuntos de plantas. Esta exigencia de poder ser considerada como unidad para poder ser considerada «variedad», posteriormente, tiene su reflejo en la exigencia cualificada de estabilidad para que podamos tener una «variedad protegida».

B. Concepto normativo de obtención vegetal como presupuesto necesario para el derecho de obtentor

El concepto de «variedad» nos permite sentar ya algunas premisas de interés. En primer lugar, resulta evidente que el concepto difiere de aquel otro relativo a «variedad protegida» u «obtención vegetal» respecto de los que constituye una categoría previa y más amplia. Esta categoría jurídica de «variedad» o, si se quiere, de «variedad vegetal» (art. 5.2 Reglamento CE 2100/94 y art. 2.1 Ley 3/2000) no supone todavía que la misma sea hábil para recibir el título de protección, ni tampoco que sea susceptible de cumplir las exigencias de registro de

---

de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)», adoptado por el Consejo el 24 de octubre de 2013 (Documento conexo a la Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales [documento TG/1/3]); anteriormente el documento UPOV/INF/18/1 «Posible utilización de marcadores moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DUS)», adoptado por el Consejo UPOV el 20 de octubre de 2011.

una variedad vegetal protegida (que sea distinta, homogénea, estable y nueva). Ahora bien, toda obtención vegetal que pretenda su registro, además de cumplir con los presupuestos exigidos a tal efecto, debe cumplir previamente (pertenecer si se quiere) a la categoría mayor de «variedad» tal y como acabamos de definirla según el Convenio UPOV de 1991[26]. Todo ello de forma que cualquier obtención vegetal, antes siquiera de plantearse si cumple los requisitos de registro, deberá cumplir previa y necesariamente con la exigencia de ser una auténtica «variedad» en el sentido jurídico que se ha expuesto en epígrafe precedente[27]. Esta circunstancia se desprende claramente de las definiciones de variedad del Convenio UPOV, legislación comunitaria y nacional.

Al describirse los elementos definitorios «variedad» los mismos se disocian de los presupuestos de registro de la variedad, esto es, el hecho de que nos encontremos ante una «variedad» en el sentido que venimos apuntando no implica *per se* que la misma cumpla los presupuestos para la concesión del título de protección, pues estos son adicionales e independientes al concepto previo de «variedad». Por ello, cabe estar plenamente de acuerdo con que el concepto de variedad vegetal es más amplio que el de variedad susceptible de ser protegida conforme al CUPOV, ya que dicho concepto se construye con independencia de que responda o no a las condiciones para la concesión del derecho de obtentor[28] (exigencias de registro).

Tanto la Ley española como el Reglamento comunitario toman como base del derecho de obtentor y del alcance de esta protección el concepto de obtención vegetal, en torno del cual construyen un sistema de derechos para proteger este peculiar resultado de la investigación que constituye las nuevas variedades vegetales. En este sentido resulta ilustrativo el art. 1 del Reglamento CE 2100/94 en el que se nos indica que la norma «establece un sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales como única y exclusiva forma de protección comunitaria de la propiedad industrial para las variedades vegetales», mientras que el art. 1 de la Ley 3/2000 señala que es objeto de esta norma «establecer el régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales» y que «para el reconocimiento y protección del derecho

[26] Sobre la relación directa del concepto de «variedad» con las exigencias de registro puede verse los números 7 y 8 de las Notas explicativas aprobadas por UPOV el 21 de octubre de 2010 sobre la definición de «variedad».

[27] En este sentido pueden verse las Notas explicativas aprobadas por UPOV el 21 de octubre de 2010 sobre la definición de «variedad» en las que se señalaba: «En la definición de "variedad" del art. 1.vi) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se establece que un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido puede constituir una variedad, "con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor". Así pues, el alcance de la definición de "variedad" es más amplio que el concepto de "variedad susceptible de ser protegida"».

[28] M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales ...*», *op. cit.*, p. 86.

de obtentor de una variedad vegetal nueva se concederá un título de obtención vegetal». Constatamos con ello la completa imbricación entre los conceptos de «obtención vegetal» y «variedad vegetal» que venimos apuntando, si bien resulta conveniente hacer alguna precisión al respecto.

De los preceptos transcritos se desprende que esta parte de la propiedad industrial sobre las variedades vegetales se articula a través del concepto de «obtención vegetal» de modo que este concepto constituye una categoría jurídica que es el eje de los derechos que pueden ejercitarse sobre las variedades vegetales reconocidos en esta parte del ordenamiento jurídico. El Acta UPOV de 1991 señala que se entenderá por «derecho de obtentor» el previsto en el presente Convenio (art. 1 [v]), que cada parte contratante aplicará el Convenio a todos los «géneros y especies vegetales [...]» (art. 3.1[i]), así como que el alcance del derecho de obtentor, en cuanto a la necesidad de su autorización, se proyectará en primer lugar sobre el material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida.

De esta forma, sobre la base del concepto de variedad vegetal, se produce una acotación mediante la figura, más restringida, de la obtención vegetal como aquella variedad vegetal que cumple los requisitos previstos normativamente, esto es, que sea distinta, homogénea, estable y nueva, además de que reciba una denominación[29]. Cuando esto ocurra podrá concederse la protección de obtención vegetal sobre la variedad (art. 6 Reglamento CE 2100/94), de modo que se concederá el título de obtención vegetal cuando se cumplan estas premisas (arts. 1 y 5 Ley 3/2000).

Los presupuestos de registro, los cuales constituyen exigencias tanto de carácter agronómico como jurídico, vienen a determinar bajo qué presupuestos el ordenamiento permite que un sujeto sea beneficiario de esta suerte de monopolio temporal, legal y limitado que es la concesión del título de obtención vegetal. El cumplimiento de estos requisitos y la concesión del título propician que pueda ejercerse el derecho de obtentor, necesariamente limitado y delimitado normativamente, mediante el reconocimiento de una «obtención vegetal» que recaerá a su vez sobre una determinada variedad vegetal que es un concepto también definido normativamente. Una acotación ulterior, practicada esta vez

[29] Como aclara la UPOV en las Notas explicativas sobre el concepto de variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, aprobadas por el Consejo el 21 de octubre de 2010: «En la definición de "variedad" del art. 1.vi) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se establece que un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido puede constituir una variedad, "con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor". Así pues, el alcance de la definición de "variedad" es más amplio que el concepto de "variedad susceptible de ser protegida"». Este documento de UPOV también aclara que «una variedad que cumple con los criterios DHE se conformará a la definición de variedad».

sobre la categoría de obtención vegetal, nuclear para toda esta parte del Derecho, es la relativa a los denominados componentes de la variedad como parte de la planta susceptible de generar nuevos individuos de la variedad. Veremos que es sobre este último concepto sobre el que se proyecta el derecho primario del obtentor.

Como ha subrayado García Vidal[30], puede generarse alguna confusión o contradicción en relación con que en el concepto de variedad se exija que pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de sus caracteres (art. 1 [vi] CUPOV 1991, art. 5.2 ROV y art. 2.1 [b] LOV), habida cuenta de la exigencia ulterior de carácter distintivo como presupuesto de protección para la obtención vegetal. Sin embargo, la referencia a la distintividad y la estabilidad contenidas en el concepto normativo de variedad vegetal no se corresponde con las exigencias de registro. El grado de distintividad y estabilidad requeridos para hallarnos ante una variedad vegetal es distinto, e inferior (bastaría una mínima diferencia con otras variedades para esta figura); por el contrario, ese mismo grado de diferenciación respecto de otras variedades podría no ser suficiente como presupuesto de registro para recibir derechos de obtentor.

Cabe considerar, por tanto, que el concepto de obtención vegetal es instrumental, como creación del Derecho, respecto de la finalidad última de articular esta especial forma de propiedad industrial sobre las variedades vegetales. Se trata de una figura con la que se pretende delimitar y hacer viable el objeto de protección del derecho de obtentor, habida cuenta de que el derecho de obtentor, que necesariamente ha de recaer sobre las variedades vegetales, no puede ser ilimitado en relación con el material vegetal sobre el que se proyecta. Esta afirmación implica, en primer lugar, que el régimen jurídico de las obtenciones vegetales recae sobre las variedades vegetales en cuanto tales, esto es, la completa variedad en cuanto a todos sus componentes, de modo que se concibe conceptualmente como objeto de registro la variedad vegetal como un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido.

En este sentido la figura de la obtención vegetal difiere, por ejemplo, de aquellas patentes que tienen por objeto una determinada secuencia genética de la planta, un fragmento del ADN de la planta sobre el que se ha inducido algún cambio o bien se ha determinado su funcionalidad, de modo que ha podido dar lugar a una patente de invención. Con la protección de las obtenciones vegetales, sin embargo, lo que ocurre es que ha sido objeto de registro no una parte del código genético de la planta, sino, en cierta forma, todo el ADN de la misma, por cuanto ha sido registrada la variedad como tal.

[30] Á. García Vidal, «La variedad vegetal como objeto...», *op. cit.*, p. 280.

Por ello, pueden vislumbrarse zonas de fricción entre las dos figuras de protección (patente que tiene por objeto una parte del código genético de la planta y la obtención vegetal). Lo que ocurre es que el contenido material del derecho derivado de la obtención vegetal no es efectivo, al menos no lo es inicialmente, en el sentido de que no confiere derecho de exclusiva, sobre la totalidad del material vegetal que configura la variedad, sino solo sobre una parte del mismo que denominamos componentes de la variedad. Por ello, aunque el registro de una obtención vegetal afecta a toda la variedad, los derechos derivados del título (*ius prohibendi*) se constriñen *prima facie* a una parte determinada del material vegetal de la variedad.

C. Aproximación jurídica y funcional al concepto de obtentor

Estrechamente vinculada con la anterior cuestión encontramos aquella relativa a la determinación del concepto de obtentor, como el sujeto de cuya actividad se deriva la obtención vegetal. Interesa, en primer lugar, determinar en qué ha de consistir la actividad de este sujeto, habida cuenta de que en sede de obtenciones vegetales no existe un presupuesto de registro exactamente coincidente con la exigencia de actividad inventiva propia del Derecho de patentes.

Para el Derecho de obtenciones vegetales derivado del Convenio UPOV el obtentor es la persona que ha creado o descubierto y puesto a punto una variedad (art. 1 [iv] Acta UPOV de 1991). Desde el punto de vista del art. 11.1 del Reglamento CE 2100/94 «el derecho a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales pertenece a la persona que haya obtenido, o descubierto y desarrollado la variedad o a sus derechohabientes o causahabientes denominados ambos (la persona y sus derechohabientes) en lo sucesivo "el obtentor"». La mención a la «persona» ha de considerarse, evidentemente, referida tanto a aquellas naturales como jurídicas, entendiéndose por estas últimas las entidades titulares de derechos y obligaciones en virtud de la legislación del Estado miembro pertinente de la Unión. Asimismo, no existen restricciones en cuanto a quien puede ostentar la condición de obtentor (*v. gr.,* un horticultor aficionado, un agricultor, un científico, un instituto dedicado al fitomejoramiento o una empresa especializada en la actividad de fitomejoramiento)[31].

La definición normativa de obtentor parte, en consecuencia, del art. 1.iv) del Acta UPOV de 1991 e incluye dentro de esta categoría a «la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante

[31] Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV, adoptadas por el consejo el 24 de octubre de 2013, p. 4.

en cuestión así lo disponga, o el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso». Estas especificaciones han de entenderse relacionadas con los derechos del obtentor, de modo que la norma en este caso está especificando a quienes considera *prima facie* como titulares de este derecho, con independencia de la transmisión del derecho sobre la obtención que pueda operarse mediante las distintas formas previstas para ello en Derecho, ya sea a través de negocios jurídicos *inter vivos* o *mortis causa*.

Tanto la Ley española como el Reglamento comunitario desarrollan esta materia, dentro de la que reviste especial importancia práctica la relativa al régimen jurídico de la titularidad y derechos sobre la obtención vegetal surgida en el seno de una relación laboral o de servicios. En esta cuestión existe una remisión a lo previsto en la normativa nacional sobre patentes tanto en el Reglamento CE 2100/94 (art. 11.4) como en la Ley 3/2000 (art. 10.5). Resultarán, por tanto, aplicables en este momento las disposiciones del Título IV de la Ley 24/2015 de Patentes (arts. 15 a 21) relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios[32]; cabría analizar también en qué medida podría tener recorrido en esta sede, en su caso, una potencial aplicación del art. 14 de la Ley de Patentes relativo al derecho que asiste al inventor, frente al titular de la patente, a ser mencionado como tal en la patente.

Podemos ver que el conocido como «régimen de las invenciones laborales» regulado en la normativa sobre patentes, en este momento, comprende las invenciones realizadas tanto por un empleado como por un prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario[33]. Se trata de un régimen en buena parte de carácter no dispositivo, por el que tratan de tutelarse los derechos del trabajador o prestador de servicios de forma que, entre otras previsiones, será considerada nula la renuncia anticipada del empleado a los derechos reconocidos en el Título (art. 19.2 Ley 24/2015). Este régimen jurídico reconoce distintos derechos del empleado derivados de las diversas situaciones en las que se genere la invención, siendo para ello determinante el tipo de contrato que le vincule con el empresario.

---

[32] El cual resulta también de aplicación a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente (art. 20 LP).

[33] Sobre esta materia de las invenciones laborales pueden verse, entre otros, los trabajos de A. Arroyo Aparicio, «Configuración y régimen jurídico de las invenciones de empleo o de servicios (invenciones laborales) en la Ley de Patentes de 2015», *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 8, 2016, pp. 261-285; F. Lois Bastida, «Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la Ley de Patentes», *ADI*, t. 34, 2013-2014, pp. 357-366; A. García Sanz, «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes», *La Ley Mercantil*, núm. 29, 2016, formato electrónico; E. Salis, «La regulación de las invenciones laborales y universitarias en España», *Revista de Propiedad Inmaterial*, núm. 9, 2006, pp. 3-24.

Las variedades vegetales.indb 98 28/6/22 13:11

Dicho esto, interesa en este momento realizar un breve análisis, desde el punto de vista normativo al que nos venimos refiriendo, de la figura del obtentor en relación con su funcionalidad dentro del sistema de producción agrario. Ha de resultar útil, en orden al estudio de su régimen jurídico, el análisis de la posición que se reserva al obtentor en relación con la producción agraria, esto es, en relación con la puesta en cultivo de la obtención vegetal. Desde esta premisa podremos en un momento ulterior comprender mejor la forma en la que el legislador plantea el alcance y límites de los derechos de este sobre la obtención vegetal.

Señalaremos, así, que el monopolio legal que el ordenamiento confiere al obtentor constituye una remuneración a su esfuerzo investigador del que se ha derivado una nueva variedad vegetal, que potencialmente ha de resultar útil, tanto para los productores agrarios como para los consumidores y para el conjunto de la sociedad. Esta remuneración del obtentor queda relacionada directamente con la actividad de fitomejoramiento y no se relaciona *prima facie* con la puesta en producción de la variedad para la obtención de cosecha, esto es, la retribución que plantea el ordenamiento para el obtentor no se vincula con la producción agraria ni con la puesta en producción de la variedad. La contraprestación que se plantea para el obtentor, derivada de la autorización por este a terceros del uso de la variedad, tiene como base las operaciones de multiplicación de ejemplares y la comercialización del material reproductor de la variedad o bien de individuos de la variedad protegida.

Ello puede verse claramente en el Reglamento comunitario: la protección comunitaria tiene el efecto de reservar al titular el derecho de llevar a cabo por sí mismo con carácter exclusivo y excluyente los actos de propagación de la variedad, sobre los cuales cabe que autorice a terceros (núms. 2 y 3 del art. 13 del Reglamento comunitario y, en idéntico sentido los núms. 2 y 3 del art. 12 de la Ley 3/2000, así como en el art. 14 del CUPOV de 1991). Estos preceptos describen el sistema de protección en cascada del obtentor al que nos referiremos después, en el que se identifica el derecho primario del obtentor, esto es, el primer estadio de protección, con la actividad de generar y/o comercializar el material de propagación y los ejemplares de la variedad protegida, pero no con su puesta en producción agraria.

Evidentemente la normativa no impide que el propio titular de la variedad multiplique los ejemplares de la variedad y los ponga también en producción por sí mismo para la obtención de cosecha, en cuyo caso el obtentor cultivaría la variedad como cualquier otro operador de la misma. Sin embargo, en la hipótesis habitual de que el obtentor proceda a autorizar a terceros para que multipliquen la variedad, en tal caso, la retribución que por ello le es dado exigir al obtentor se vincula con tales actos de multiplicación, con la generación de ejemplares de

la variedad, pero no con el producto de las cosechas sucesivas que puedan producir tales plantas. Por ello hallamos tanto en la normativa comunitaria, española y en el Acta UPOV el denominado sistema de «protección en cascada» que se proyecta primaria y principalmente sobre los actos de multiplicación de la variedad.

Con la protección que se confiere al obtentor y, asimismo, con el alcance atribuido a su derecho, se trata de retribuir adecuadamente su actividad investigadora y de mejora vegetal, pero con la cautela de que por ello no perciba una retribución, derivada del título de protección, relacionada con la puesta en producción no propagativa de la variedad. En consecuencia, los derechos económicos generados por el titular y derivados de la autorización a terceros para que desarrollen las actividades sobre las que posee un derecho de exclusiva se ciñen al momento de la multiplicación del material vegetal y no se proyectan en principio sobre las cosechas sucesivas que la planta produzca, dado que desde el punto de vista normativo del Derecho de obtenciones vegetales el obtentor no es un productor agrario.

Por ello la remuneración del obtentor se vincula con el canon que percibirá por cada ejemplar que se genere de la variedad, de forma que el objeto de su derecho quedará vinculado con el momento en que se genere un individuo de la variedad protegida. La compensación económica del obtentor por su actividad de investigación y desarrollo de la variedad se devenga, en *condiciones normales*, con cada acto de reproducción o multiplicación de la variedad. Con la percepción del canon generado por cada uno de tales actos propagativos se produciría, *prima facie*, el agotamiento de su derecho (art. 16 de Reglamento comunitario) respecto de ese concreto material vegetal, salvo que con base a dicho material vegetal se volvieran a obtener por reproducción o multiplicación nuevos ejemplares de la variedad protegida.

D. Actividad de obtención y relevancia jurídica del mero descubrimiento

Puede apreciarse, de otro lado, y relacionado directamente con la actividad que le es propia al obtentor, que el concepto normativo de este comprende una información adicional relevante, la cual guarda relación directa con los presupuestos de registro que debe cumplir la obtención vegetal (ser distinta, homogénea, estable y nueva). En este sentido, indicamos en el apartado precedente que el concepto normativo de obtentor pasa por integrase con una definición que va más allá de la referencia al inventor que hallamos en la normativa de patentes (arts. 1 y 10.1 Ley 24/2015 de Patentes).

El concepto de obtentor que hemos expuesto, sin embargo, a nuestro juicio, viene a completar o, al menos, es susceptible de aclarar determi-

nadas dudas interpretativas en relación con los presupuestos de registro[34]. Nos estamos refiriendo a que, en sede de obtenciones vegetales, cabe descartar la exigencia para el obtentor y para la obtención vegetal como resultado de su acción de que se produzca una actividad humana equivalente al presupuesto de la actividad inventiva propio del Derecho de patentes. No es necesario detallar ahora los problemas técnicos e interpretativos y la litigiosidad que, en sede de patentes, se derivan de ordinario de la apreciación de la concurrencia o no de este presupuesto de patentabilidad relacionado con la prolija y a veces confusa cuestión de la determinación del estado de la técnica, así como las dificultades de determinar si la invención implica tal actividad inventiva, por no resultar del estado de la técnica de manera evidente para un experto (art. 8 Ley 24/2015).

Respecto de las invenciones relacionadas con el ámbito de la biotecnología, en las que se parte, como hemos visto, de la viabilidad de la patentabilidad de la materia biológica, también han aparecido dificultades para el reconocimiento de este tipo de invenciones en relación con la demostración de la existencia de la actividad inventiva, así como en la propia descripción de la invención, como consecuencia de que respecto de la materia biológica «se plantea de manera aguda la distinción entre invención y descubrimiento». De esta forma, el mero hallazgo se considera que no puede ser patentado, por cuanto carece de aportación técnica y no deriva del ingenio humano. Este tipo de hallazgo en relación con una determinada materia biológica que se encuentre de forma natural constituiría un descubrimiento no patentable. Sin embargo, la diferencia entre el mero hallazgo o descubrimiento biológico y la invención biotecnológica dimana de que en esta última existe una aportación técnica del hombre (*v. gr.,* mediante procedimientos técnicos de identificación, purificación, caracterización o multiplicación del elemento aislado y extraído de su entorno natural, etcétera)[35].

Esta problemática no se presenta respecto de las obtenciones vegetales, porque no encontramos la exigencia de este presupuesto, siendo claros en este sentido los presupuestos de registro de la obtención en el sentido de no referir -ni sugerir- una exigencia equivalente a la actividad inventiva (tampoco una exigencia equivalente a la aplicación industrial de los arts. 4.1 y 9 de la Ley 24/2015). Con todo, ha

---

[34] En el documento UPOV «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV», aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002, p. 6, se señala en relación con ello que «la definición de obtentor ha permitido simplificar la disposición que enuncia la condición de distinción».

[35] J. Guillem Carrau, *La protección jurídica de las invenciones...*, *op. cit.,* pp. 230 y 232, con cita de J. A. Romero Fernández, «La patentabilidad de las invenciones biotecnológicas», *La Ley, Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía*, núm. 5829, 2003, pp. 1-10.

de destacarse la utilidad del art. 11.1 del Reglamento comunitario, descriptivo de la actividad susceptible de dar lugar a la obtención vegetal, para disipar cualquier analogía interpretativa en este sentido por influencia del Derecho de patentes. Con la definición expuesta del concepto de obtentor, se acoge expresamente la posibilidad de que la obtención vegetal no derive de un proceso de investigación o desarrollo del obtentor, sino que perfectamente puede derivar del mero hallazgo, de forma que el obtentor no habría tenido intervención alguna en la generación de la variedad. Tales serían los casos de las mutaciones espontáneas de las plantas inducidas por la radiación solar, condiciones medioambientales, del entorno o por cualquier otra circunstancia, lo que propiciaría que el obtentor ha realizado el mero hallazgo de la misma (descubrimiento).

Aun en estos casos, recae sobre el obtentor la obligación de *desarrollar* la concreta obtención si bien ese desarrollo, a nuestro juicio, no implicaría la creación de la variedad en el sentido de obtenerla, sino la realización de las labores necesarias para que la variedad cumpla los requisitos de ser homogénea y estable o, al menos, la verificación de que la variedad cumple con tales exigencias agronómicas de registro. Un descubrimiento ha de «evaluarse y difundirse antes de poder ser explotado», motivo por el cual el art. 1.iv) del Acta UPOV de 1991 alude a la puesta a punto de la variedad dentro del concepto de obtentor. La referencia de la citada Acta UPOV al «descubrimiento» vendría referida a la actividad de «selección dentro de la variación natural», mientras que la «puesta a punto» describiría el proceso de «reproducción o multiplicación y evaluación»[36].

En este sentido, en las Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV, adoptadas por el consejo el 24 de octubre de 2013[37] se indica que el Convenio no establece restricciones respecto de los métodos o técnicas mediante los que se «crea» una nueva variedad; por otra parte, se añade que el «descubrimiento» podría constituir el paso inicial del proceso de obtención, pero que la referencia en el Convenio al «descubrimiento y puesta a punto» supondría que «el simple descubrimiento, o hallazgo, no daría lugar a la concesión de un derecho de obtentor», siendo necesaria la puesta a punto del material vegetal para la concesión de un derecho de obtentor. Como ha señalado la doctrina[38], desde los trabajos inicia-

[36] Al respecto, véase el Documento UPOV «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV», aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002, p. 5.

[37] Pp. 4-5.

[38] Á. García Vidal, «El derecho a la protección de la variedad vegetal por medio de una obtención vegetal», en Á. García Vidal (dir), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 452.

Las variedades vegetales.indb 102 28/6/22 13:11

les de preparación de CUPOV de 1991, el mero descubrimiento sin ulterior desarrollo o puesta a punto de la variedad se considera como una circunstancia casual carente de proceso intelectual y, por ello, no merecedora de derechos de propiedad industrial.

La mención tanto en el Acta UPOV como en el Reglamento comunitario a la expresión «y puesto a punto una variedad», sin embargo, no desvirtúa el mero descubrimiento como origen de una obtención vegetal, susceptible de recibir título de protección, y como fuente de la mejora vegetal. Se considera, más bien, el criterio de que, aun tratándose de un descubrimiento, este debe evaluarse, por lo que la referencia a la «puesta a punto de una variedad» debe entenderse como el proceso de reproducción, multiplicación y evaluación de la variedad que ha sido descubierta. Para la UPOV la «puesta a punto» de una variedad descubierta no implica modificaciones posteriores en la variedad ya que, de darse esta exigencia, se imposibilitaría el registro de la mayoría de las mutaciones de la planta que posteriormente se reproducen sin modificaciones[39].

El *iter* legislativo que condujo a la aceptación del simple descubrimiento de una nueva variedad como medio para generar obtenciones vegetales, aptas para su protección jurídica mediante la concesión de un título de propiedad industrial, puede verse en los documentos UPOV. Pero, al margen de ello, debe tenerse en cuenta que ya desde la primera sesión de la Conferencia Internacional, celebrada en París del 7 al 11 de mayo de 1957, se planteó la cuestión de si resultaría conveniente

[39] En este sentido el Documento UPOV «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV», aprobado por el Consejo de la UPOV el 19 de abril de 2002, pp. 5-6 señala que: «Cuando se revisó el Convenio en 1991, pese al hecho de que el efectuar selecciones dentro de una variación preexistente pasaba por una actividad normal de los obtentores, se consideró útil incluir una definición de obtentor a fin de poner de relieve el hecho de que el Convenio de la UPOV también preveía la protección de variedades que habían sido "descubiertas". Sin embargo, en la Conferencia Diplomática, los delegados eran conscientes de que los descubrimientos eran muy importantes para la mejora vegetal, pero reconocieron que en la práctica, un descubrimiento debe evaluarse y difundirse antes de poder ser explotado. Este es el motivo por el que se decidió utilizar en el art. 1.iv) del Acta de 1991 la noción de obtentor incluyendo a la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad. La referencia al "origen", artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, que figura en el art. 6.1) *a)* del Acta de 1978 ya no aparece. En el Acta de 1991, el "descubrimiento" describe la actividad de "selección dentro de la variación natural", mientras que la "puesta a punto" describe el proceso de "reproducción o multiplicación y evaluación". Hay quienes opinan que solo se cumple con el criterio de "puesta a punto" si la propia planta descubierta se modifica luego en alguna manera y que la reproducción o multiplicación de la planta sin modificaciones no constituye una "puesta a punto". Este enfoque exigiría que la planta descubierta reproduzca en forma sexual y que se efectúe una selección en la progenie para tener una prueba de la puesta a punto. Este enfoque no puede ser correcto puesto que la selección en la progenie constituiría un "fitomejoramiento". Con este enfoque también se denegaría la protección a la mayoría de las mutaciones puesto que la mutación por lo general se reproduce o multiplica sin modificaciones».

reconocer a la persona que demostrara ser la primera en cultivar una variedad un derecho análogo al de las invenciones industriales.

En tal sentido, resulta relevante indicar que «en la primera sesión, los delegados optaron por adoptar una amplia interpretación del término obtención, sin considerar el *método de obtención*. Lo importante era el resultado obtenido, que debería ser distinto de lo anteriormente conocido. Los delegados contrastaron el sistema de protección de variedades vegetales propuesto, en el que deberían protegerse los descubrimientos, con el sistema de patentes que protegía las invenciones, pero no protegía los descubrimientos. Era necesario concebir un sistema especial (*sui generis*) a fin de estimular todas las formas de mejora vegetal, incluidos los descubrimientos»[40].

Posteriormente, en el Convenio UPOV de 1961 se prevé la protección de los resultados de todas las formas de mejora vegetal, incluyendo las selecciones hechas dentro de una variación natural (preexistente), por lo que los descubrimientos pasaron a tener protección como «selecciones efectuadas dentro de fuentes naturales de variación». En el Acta UPOV de 1978 «la protección de los descubrimientos se deduce del hecho de que las palabras de introducción del art. 6.1) *a)* aceptan la posibilidad de que la variedad puede ser el resultado de una fuente natural de variación inicial, por ejemplo, una mutación. Por lo que puede señalarse que el Acta UPOV opta *deliberadamente* por proteger las variedades con independencia del modo de obtención, por lo que se incluyen aquellas variedades que fuesen descubiertas y «cualquiera que fuera el esfuerzo realizado por el obtentor para lograr la variedad». En última instancia se consideró adecuado introducir la referencia explícita a que las variedades hubieran sido «descubiertas» por el obtentor[41]. Así fue recogido en el art. 3 de la Ley 12/1975, que consideraba obtentor a la persona que acreditara la realización de un trabajo de mejora, de selección o descubrimiento.

Al ser determinante el resultado obtenido, en detrimento de la relevancia del método de obtención utilizado, el carácter distintivo de la variedad se convierte en el eje fundamental del sistema, habida cuenta de que no resultó tampoco relevante en esta parte de la propiedad in-

---

[40] «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV», aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002, pp. 2-3. Asimismo, en el citado documento podemos ver (p. 3) como antecedentes de las técnicas que se consideran fuentes de obtención de nuevas variedades vegetales las siguientes: *a)* la selección, masal o genealógica, en una población existente; *b)* la mutación natural comprobada; *c)* la mutación artificial provocada por medios determinados; *d)* la hibridación accidental; *e)* la hibridación dirigida; *f)* las combinaciones de los métodos precedentes.

[41] «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV», aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002, pp. 4-5.

dustrial, al menos desde el punto de vista de la concesión del título, la mayor o menor utilidad potencial de la variedad desde el punto de vista agronómico o de su viabilidad comercial o industrial. Por ello, no se exigió una cualidad a la variedad similar a la aplicación industrial existente en sede de patentes. Se incluyeron dentro del ámbito de protección del Convenio también los descubrimientos, con el fin de amparar todas las formas de mejora vegetal. De esta forma se confiere una extraordinaria amplitud a la protección jurídica que otorga la normativa sobre obtenciones vegetales, en la que será primordial la presencia de una variedad vegetal distinta a las precedentes, sin ser relevante la forma en la que el obtentor haya llegado a la misma.

Sobre esta cuestión, en relación con los textos legales vigentes, debe señalarse que el Reglamento CE 2100/94 se ciñe al diseño que acabamos de exponer respecto al concepto de obtentor derivado del Acta UPOV, si bien con una terminología no exactamente coincidente. El Reglamento comunitario reconoce el derecho a la protección comunitaria sobre las obtenciones vegetales respecto de aquel sujeto que haya obtenido o bien haya descubierto y desarrollado la variedad (art. 11.1 ROV). El Reglamento comunitario mantiene una aceptación amplia de las técnicas de mejora, de forma que no se perjudique injustificadamente el acceso a la protección (considerando quinto del Reglamento CE 2100/94). La norma comunitaria además del art. 11, contiene otras referencias que reconocen la vía del descubrimiento para el acceso a la obtención vegetal. En este sentido pueden verse los arts. 15.*c)*, 50.1.*d)* en los que se insiste en la diferenciación entre la «obtención» y el «descubrimiento y desarrollo» de variedades.

Por tanto, la norma comunitaria, según hemos expuesto, vincula el concepto de obtentor tanto con el proceso de investigación y desarrollo por el que se «obtiene» una nueva variedad, como con el hecho del simple «descubrimiento» de una variedad si bien, en este último caso exige que junto con el descubrimiento se realice el desarrollo de la variedad. Derivando el Reglamento comunitario directamente del Convenio UPOV de 1991, esta exigencia adicional de desarrollo de la variedad vegetal simplemente «descubierta», a nuestro juicio, debe interpretarse en el sentido antes aludido por UPOV, por lo que la referencia del Reglamento comunitario al desarrollo de la variedad descubierta debe interpretarse como la mera multiplicación y evaluación de la misma, sin que en este caso el obtentor deba realizar en ella ninguna modificación.

Se ha señalado, por todo ello, que el obtentor en una primera fase procede a la *creación* o *descubrimiento* de la variedad, y en una segunda fase efectúa el *desarrollo* de la variedad consistente en que la variedad supere el ciclo biológico completo (cultivo y obtención de fruto) y resulte apta para su multiplicación o reproducción respetando

las exigencias de estabilidad y homogeneidad. La fase de desarrollo de la variedad resultaría así inevitable e inherente a la propia naturaleza de la variedad vegetal como ser vivo, por lo que se requiere verificar si es capaz de germinar y es también estable después de su reproducción[42]. De esta forma, la fase de desarrollo estaría presente con independencia del origen en sí de la variedad (creación o descubrimiento). En el sentido indicado se ha pronunciado también la doctrina, entendiendo que el simple descubrimiento o hallazgo no otorga la condición de jurídica de «obtentor» ni la protección, siendo necesario que el descubridor desarrolle determinada actividad posterior sobre la variedad descubierta. Resulta así imprescindible realizar la puesta a punto del material vegetal para que se conceda el derecho de obtentor[43].

La Ley 3/2000, por su parte, contempla una estructura para la definición de obtentor (art. 3) muy similar a la que señalábamos en el caso del Reglamento comunitario, si bien en el caso de la norma española encontramos la referencia a la persona que haya «creado o descubierto y desarrollado una variedad». El uso del verbo «crear» tal vez resulte inapropiado, por cuanto el proceso de fitomejoramiento, consiste esencialmente en la modificación, desarrollo y mejora de las variedades preexistentes, por lo que el verbo utilizado puede ser semánticamente excesivo, pues denota la idea de formación o generación de la variedad *ex novo*. No obstante, para lo que aquí interesa, la referencia a «crear» una variedad puede considerarse equivalente a las menciones al verbo «obtener» tanto del Convenio UPOV de 1991 como del Reglamento CE 2100/94 ya analizados. Asimismo, la técnica utilizada por la Ley 3/2000 parece criticable, ya que mientras en sus arts. 3 y 10.3 encontramos la referencia a crear o descubrir una variedad, en el art. 35.1.*f)* puede leerse que la variedad ha sido «obtenida o descubierta y desarrollada»[44]. Esta aparente falta de rigor en el uso de algunos términos, por otra parte, tiene la utilidad en este caso de confirmar la equivalencia de ambas categorías (obtener-crear una variedad) desde el punto de vista de la mente del legislador.

---

[42] P. Amat Llombart, «Concepto, contenido y límites...», *op. cit.,* pp. 181-182. También se ha referido a la necesidad de desarrollo de la variedad como una fase posterior a la creación o al descubrimiento de la variedad O. Sánchez Gil, «El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, p. 340.

[43] Á. García Vidal, «La variedad vegetal como objeto...», *op. cit*., p. 278.

[44] En el mismo sentido, el art. 38.1.*h)* del Real Decreto 1261/2005.

2. ALCANCE MATERIAL Y OBJETO SOBRE EL QUE SE PROYECTA EL DERECHO DE OBTENTOR

A. Introducción

La correcta comprensión del alcance del derecho del obtentor pasa, necesariamente, por la previa clarificación del objeto sobre el cual se proyecta. Esta figura de protección, al igual que otras modalidades de propiedad industrial, como es sabido, se asienta sobre la concesión de un monopolio temporal de carácter legal al titular del derecho, que se concreta en una capacidad de prohibir a los terceros la realización de toda una serie de actos relacionados con el derecho que se confiere. En el caso de la protección jurídica de las obtenciones vegetales conviene, en todo caso, determinar inicialmente el ámbito jurídico del monopolio que se confiere al obtentor, quedando tal determinación imbricada de algunas cuestiones agronómicas elementales pero ineludibles, al igual que acontece con los presupuestos de registro de la variedad en los que también se integran inevitablemente conceptos agronómicos. Por este motivo, la regulación del régimen jurídico de las obtenciones vegetales suscita en el jurista dificultades añadidas para la adecuada comprensión de su régimen.

Este primer acercamiento al derecho del obtentor requiere también analizar su funcionalidad, para con ello aproximarnos al objeto sobre el que recae. Lo primero que cabe señalar en esta sede es que el derecho de exclusiva del obtentor desde el inicio del proceso legislativo internacional que ha dado lugar a los vigentes Derechos nacionales y comunitario quedó vinculado con el material reproductor de la variedad protegida. Ello implica que todo el derecho del obtentor quedó relacionado con los actos propagativos de la variedad, esto es, con toda aquella actividad que supusiera la generación, creación o multiplicación de ejemplares de la variedad protegida y su comercialización. Puede con ello señalarse, si se quiere gráficamente, que el derecho del obtentor se desencadenaría o se devengaría con cada acto que supusiera la creación de un nuevo ejemplar de la variedad protegida. En consecuencia, como punto de partida, ha de señalarse que se trata de un derecho vinculado estrecha y necesariamente con el material vegetal reproductor (o de multiplicación) de la variedad, así como con todas aquellas actividades que directa o indirectamente impliquen propagar la variedad protegida.

De todo ello es buena muestra el vigente art. 13.2 del Reglamento CE 2100/94, descriptivo del derecho del obtentor con título comunitario de protección, que se proyecta sobre aquel material vegetal con capacidad de reproducir la variedad. El estatuto jurídico del obtentor y su derecho de exclusiva se construyen sobre una serie de actividades agronómicas (producción o reproducción, acondicionamiento, etc.) re-

lativas a este fin propagativo y también sobre una serie de actos como la venta, exportación, almacenamiento, etc., de dicho material. Se trata de operaciones, en definitiva, todas ellas relacionadas directa o mediatamente con la propagación de la variedad. La normativa reguladora parte de esta premisa, de modo que es conveniente para el intérprete tener presente este aspecto, esto es, que la *ratio essendi* de la protección conferida al obtentor viene determinada porque aquel pueda ejercer su derecho y exigir la correspondiente remuneración sobre los actos propagativos de la variedad.

Pero ha de dejarse sentado ya en este momento que lo dicho no impide que el derecho de obtentor, como veremos, pueda proyectarse también sobre otras actividades que no impliquen multiplicar ni propagar la variedad. De esta forma el obtentor, según los casos y legislaciones y desde la perspectiva del Acta UPOV de 1991, puede ejercer su derecho sobre el material cosechado, aunque este no sea material reproductor e, incluso, sobre los productos fabricados con el material cosechado. Lo determinante en este punto es señalar que tal posibilidad se configura con carácter subsidiario, a través de un sistema según ya hemos indicado de «protección en cascada», de manera que se activará tal extensión del derecho del obtentor en la medida que no haya podido ejercerlo sobre el material reproductor o respecto de los actos propagativos de la variedad. En este sentido pueden verse lo números dos, tres y cuatro del art. 13 del Reglamento CE 2100/94. Esta forma de protección del derecho de obtentor en cascada se desprende y trae causa directamente del art. 14 del Acta UPOV de 1991[45]. Tal subsidiariedad, como puede presagiarse, será relevante en orden al agotamiento del derecho del obtentor, así como para delimitar las fases de protección provisional y definitiva, por cuanto el ejercicio del derecho del obtentor *aguas arriba*, esto es, una fase anterior, desactiva la posibilidad de ejercicio del mismo *aguas abajo*.

Puede concluirse, con todo, que el derecho del obtentor es de contenido complejo, pues comprende la autorización tanto de actividades agronómicas como comerciales (negocios jurídicos) sobre la variedad protegida y, bajo determinadas circunstancias, puede alcanzar productos muy diversos al material vegetal inicialmente sometido a autorización. Lo anterior no impide que esta figura de propiedad industrial se construya en torno al derecho de obtentor como un derecho de exclusiva sobre el material reproductor y sobre los distintos usos de dicho mate-

[45] En el precepto puede observarse este carácter subsidiario en los distintos grados o estadios de protección del obtentor, de manera que se requerirá su autorización respecto de los actos relativos al producto de la cosecha cuando este derive de la utilización no autorizada del material reproductor y siempre que el titular no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con el material de reproducción o multiplicación; mientras que podrá extenderse su derecho a los productos fabricados directamente desde el producto de la cosecha, cuando se trate de una utilización no autorizada de dicho producto de la cosecha y el titular no haya podido razonablemente ejercer su derecho sobre tal producto de la cosecha (art. 14.3 CUPOV 1991).

rial, aun con las excepciones a tal derecho previstas en los arts. 14 y 15 del Reglamento CE 2100/94.

La causa de que el derecho del obtentor se ciña a los actos propagativos de la variedad y excluya de los efectos del título, salvo lo dicho respecto del sistema de protección en cascada, al material cosechado o a los productos derivados, estriba en la prevención del legislador de que este derecho no tenga una extensión excesiva dada la especial naturaleza sobre la que recae, que es cualitativamente distinta a otros productos del ingenio humano como las patentes o las marcas. En efecto, la especial naturaleza de la obtención vegetal como objeto de protección, derivada de sus implicaciones en relación con los bienes del dominio público (medio natural), las necesidades de abastecimiento humano y sus derivadas respecto del el sector agrícola, han hecho que el movimiento legislativo en esta sede se haya caracterizado siempre por una particular prudencia. De esta forma, en la revisión del año 1978 del Convenio UPOV, reconociendo la importancia de la protección de las obtenciones vegetales, ya se reafirmaba entre sus principios que «los problemas especiales que representa el reconocimiento y protección del derecho del obtentor y especialmente las limitaciones que pueden imponer al libre ejercicio de tal derecho las exigencias del interés público».

En este sentido, el Reglamento CE 2100/94 entre los considerandos indica que por vía de la figura del agotamiento ha de garantizarse que la protección no sea excesiva (considerando núm. 14), añadiendo que «considerando que el ejercicio de los derechos conferidos por la protección comunitaria de obtención vegetal debe supeditarse a restricciones previstas en disposiciones adoptadas en interés público (considerando núm. 17), así como que, a consecuencia de dicho interés público que reviste la producción agrícola debe autorizarse, bajo determinadas condiciones, que los agricultores utilicen el producto de la cosecha para la siembra» (considerando núm. 18). Con este objetivo también se prevén las licencias obligatorias por causa de interés público bajo determinadas circunstancias (considerando núm. 20).

Sobre esta misma cuestión del carácter limitado con el que se configura el derecho de obtentor, puede verse el apartado 32 de la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 (Asunto C-176/18), donde se mencionan los considerandos quinto, decimocuarto y vigésimo del Reglamento comunitario como muestra de la justificación de someter a ciertas restricciones el derecho del obtentor (el cual, sin embargo, es digno de tutela y promueve la consecución de un interés público), para su compatibilidad con otros intereses públicos tales como la producción agrícola y el abastecimiento del mercado[46].

[46] Al respecto resultan de interés las referencias del Abogado General en el citado asunto presentadas el 18 de septiembre de 2019, apartados 32 a 35 y 37 de sus conclusiones. Se subraya allí que «desde la génesis del Convenio UPOV, se muestra la voluntad de sus autores de no in-

B. Derecho de exclusiva sobre las actividades propagativas y su relación con los componentes de la variedad vegetal

Por los motivos que venimos exponiendo se configura el núcleo del derecho de obtentor sobre el material reproductor, al considerarse adecuado, en línea de principio, limitar a esta esfera el *ius prohibendi*, de forma que el obtentor no pudiera *ab initio* extender su derecho al producto de la cosecha o a los productos fabricados a partir de aquella. Este estado de cosas ha propiciado una especial configuración del objeto primario de protección en este ámbito de la propiedad que se refiere a todo material vegetal (plantas o partes de plantas) a partir del cual puedan generarse nuevos individuos de la variedad.

Este material primario sobre el que se proyecta la protección que confiere el título, sin embargo, lo podemos hallar bajo una denominación no siempre coincidente: *a)* material de reproducción o de multiplicación de la variedad en el art. 14.1 del Acta UPOV de 1991; *b)* componentes de la variedad o material cosechado a tenor del art. 13.2 del Reglamento CE 2100/94; y *c)* material de reproducción o de multiplicación para el art. 12.2 de la Ley 3/2000. Los actos y operaciones a las que se refieren estos preceptos no aluden en realidad a la puesta en producción de los ejemplares de la variedad, ni a la venta del producto de la cosecha.

Observamos, pues, que el art. 13.2 del Reglamento comunitario se ocupa del derecho primario del obtentor, dirigido en todo caso al material reproductor para lo cual se reserva al titular del derecho esta suerte de monopolio temporal por el cual le es dado autorizar a terceros para que realicen las operaciones a que se refiere el precepto, mediante el correspondiente sistema de licencias y/o sublicencias cuyo contenido no resulta pacífico en todos sus extremos. En consecuencia, el concreto material vegetal capaz de genera nuevos ejemplares de la variedad resulta determinante como objeto del derecho del obtentor, pues se vincula estrechamente con la generación del derecho, con la forma de determinar su remuneración (*royalty*) y con su agotamiento.

Esta parte de la propiedad industrial, por tanto, se caracteriza por reservar al titular del derecho el uso exclusivo de material vegetal si bien, como señalábamos *supra,* el derecho sobre las obtenciones vegetales no genera un monopolio sobre cualquier actividad o uso de este material vegetal, sino exclusivamente sobre determinados actos

---

cluir la utilización de material de reproducción con fines de producción de una cosecha entre los actos cuya realización está supeditada a la autorización del obtentor», así como que «el art. 14, apartado 1, letra *a)*, del Convenio UPOV y el art. 13, apartado 2, del Reglamento núm. 2100/94 no confieren al titular de la protección ningún derecho de prohibir, como tal, la explotación de los componentes de una variedad con fines de producción de una cosecha».

propagativos que implican, a su vez, el uso de un determinado tipo de material vegetal que no comprende todas las partes de la planta. En consecuencia, el material vegetal o, si se quiere, las partes de las plantas sobre las que se proyecta el derecho de exclusiva del obtentor viene a ser un subconjunto dentro de un todo mayor que es la obtención vegetal como objeto de registro. El derecho de exclusiva que confiere el título queda con ello relacionado, primera y principalmente, con los denominados «componentes de la variedad» como plantas o partes de plantas de la variedad protegida susceptibles de generar nuevos individuos de la misma.

El concepto de obtención vegetal, como derivada de la categoría previa y mayor de variedad vegetal, que acabamos de exponer en las páginas precedentes sufre una importante acotación material a través tanto del art. 2.2 de la Ley española, así como por medio del art. 5.3 del Reglamento comunitario, precisamente sobre la base de la funcionalidad propagativa que es la característica del material vegetal sobre el que se proyecta el derecho de exclusiva. En los citados preceptos se circunscribe el término «conjunto de plantas» a aquellas plantas enteras o partes de plantas siempre que puedan, a su vez, generar plantas enteras. A este material vegetal susceptible de generar nuevos individuos de la variedad lo denomina el Reglamento CE 2100/94 «componentes de una variedad» (art. 5.3). Se trata de una disposición legal que no encontramos expresamente en el Convenio UPOV de 1991, si bien se infiere de su art. 14.1 en relación con el art. 1(vi) del Convenio. Tanto el legislador español como el comunitario limitan el ámbito material de la protección jurídica que otorga el título de obtención vegetal a aquellos componentes de la variedad protegida que sean susceptibles de generar plantas enteras de la variedad protegida en cuestión, y a este material es al que se ciñe inicialmente el derecho dimanante de la obtención vegetal.

Es necesario señalar previamente que, tanto a los efectos del Reglamento CE 2100/94 (art. 5.3), como desde el punto de vista de la Ley 3/2000 (art. 2.2), el concepto jurídico de «variedad» o «conjunto de plantas» queda limitado, de forma que el mismo es mucho más estrecho que el concepto más amplio o *agronómico* de «variedad vegetal» referido en el art. 5.2 del Reglamento comunitario, en el art. 2.1 de la Ley española o en el art. 1(vi) del Acta UPOV de 1991. La consecuencia jurídica del citado art. 5.3 del Reglamento comunitario y del art. 2.2 de la Ley española es que los efectos de la protección no se extenderán a cualesquiera plantas o partes de plantas que integran una variedad vegetal, sino exclusivamente a aquellas plantas o partes de plantas[47] que,

[47] Á. García Vidal, «La variedad vegetal como objeto...», *op. cit.*, pp. 268-269, ha señalado la necesidad de que las «partes de plantas» sean susceptibles de generar plantas enteras. Asimismo, ha señalado este autor que el concepto de variedad comprende también a una sola

dentro de cada «variedad», sean capaces de generar «plantas enteras». Ello supone, en consecuencia, que una parte significativa del material vegetal de cada variedad quede, *prima facie*, fuera del ámbito de la protección jurídica de las obtenciones vegetales.

Por mor de los preceptos citados, aquellas plantas o partes de plantas que no sean capaces de generar otras plantas enteras, esto es, que no sean capaces de generar nuevos individuos de la variedad (incapacidad de propagar la variedad), se encuentran fuera del ámbito material de la normativa sobre obtenciones vegetales por cuanto, desde el punto de vista jurídico, no forman parte del concepto «variedad» que es el núcleo rector de esta normativa y el objeto sobre el que se conceden derechos al titular. De este modo, el material vegetal inhábil para multiplicar la variedad se encuentra, como punto de partida, a extramuros de los arts. 1 y 5 del Reglamento comunitario e, igualmente, fuera del ámbito de protección de los arts. 1 y 2 de la Ley española sobre protección de obtenciones vegetales.

La cuestión que ahora comentamos reviste una indudable relevancia por cuanto, a nuestro juicio, entronca directamente con la configuración de los derechos del titular de una variedad vegetal y puede ser de utilidad, ya en este momento, para dar un adecuado enfoque a la extensión y también a los límites de los derechos del titular de la variedad vegetal registrada. Sobre esta importante cuestión volveremos más tarde con el debido detalle, no obstante, quede señalado ya que el planteamiento legislativo parte de la protección exclusivamente del material vegetal de multiplicación de cada variedad, descartándose *ab initio* que el ámbito de protección de la norma se extienda a todo material vegetal que no tuviera tal capacidad multiplicadora. Esta circunstancia se hace especialmente patente de la lectura del art. 14.1 de Convenio UPOV que se refiere a los derechos del obtentor expresamente en relación con el material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida.

Esta delimitación del concepto de «variedad» a los efectos del Reglamento comunitario y de la Ley española será de utilidad a la hora de interpretar la extensión de los derechos conferidos por el título y, en particular, en orden a determinar el alcance del *ius prohibendi* derivado del registro las nuevas variedades vegetales. En esta delimitación de las facultades del titular de la variedad también resulta relevante, como ya se ha indicado, la misma definición que de «obtentor» se ofrece en el art. 11.1 del Reglamento comunitario y en el art. 3 de la Ley 3/2000 en los que, como puede verse, los derechos de aquel se relacionan con este concepto más restringido de «variedad» al que nos venimos refiriendo.

---

planta, así como parte de una planta, siempre que pueda reproducir o multiplicar la variedad. Sin embargo, una sola planta o una parte de una planta no puede constituir una variedad si no puede generar nuevas plantas.

Las variedades vegetales.indb 112 28/6/22 13:11

Desde el punto de vista del Reglamento comunitario el derecho del obtentor se relaciona directamente con el art. 1 (única y exclusiva forma de protección comunitaria de la propiedad industrial para las variedades vegetales), así como con el art. 5 (relativo al objeto de protección comunitaria de las obtenciones vegetales). Este objeto de protección desde un punto de vista estrictamente sustantivo (material vegetal) se integra con las acciones previstas en el art. 13.2 del Reglamento que recaen sobre el mismo, de forma que articulamos el contenido del *derecho primario* de obtentor a través de la confluencia de este aspecto material (art. 5.3) junto con el aspecto funcional (art. 13.2). Entendido como capacidad de prohibir y autorizar el uso de los componentes de la variedad, este derecho se construye sobre el concepto previo de variedad vegetal previsto en el art. 5.2 del Reglamento; no obstante, quedará inmediatamente acotado a efectos de delimitación del derecho de obtentor por la previsión del art. 5.3. Aclarando este último precepto que el conjunto de plantas de un solo taxon botánico del rango más bajo conocido que integra el concepto de «variedad» está «formado por plantas enteras o por partes de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras, y ambas se denominarán en lo sucesivo "componentes de una variedad"».

Esta última categoría más concreta que el art. 5.3 denomina como «componentes de la variedad» y que parte de la categoría más amplia de «conjunto de plantas» o «variedad» es la que ha de relacionarse con las actuaciones (o plano funcional de la protección) a que se refiere el art. 13.2 del Reglamento comunitario. Pero las referencias terminológicas de los textos legales en relación con los términos «componentes de la variedad», «material de una variedad» o «material de reproducción o multiplicación» carecen de una sistemática adecuada, lo cual ha generado dificultades en el intérprete. La falta de coordinación en este punto del Reglamento CE 2100/94 con la Ley 3/2000 es también evidente, lo cual puede añadir, todavía, un mayor grado de confusión en los operadores jurídicos, dado que en ocasiones se acude a una lectura conjunta de ambas normas con la finalidad de alcanzar una mayor comprensión de la figura jurídica analizada. A la importancia determinante que esta cuestión terminológica ha tenido en la interpretación del Reglamento comunitario nos referiremos posteriormente.

De este modo, el objeto de protección al que se refiere el Reglamento ha de relacionarse con el material vegetal de reproducción o multiplicación de la variedad (material propagativo), el cual es apto para general nuevos individuos de la variedad y cuya tipología dependerá de cuál sea la forma de reproducción más idónea para cada variedad vegetal (*v. gr.,* esquejes, semillas, injertos, yemas, etc.)[48]. El art. 13

[48] La Directiva 2008/90/CE del Consejo, de 29 de septiembre, relativa a la comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción

del Reglamento en su encabezamiento ya dispone que su contenido no viene dedicado exclusivamente a determinar los derechos del titular de la protección comunitaria de obtención vegetal, sino que el precepto

---

frutícola señala lo siguiente en su art. 2: «Definiciones. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1) "materiales de multiplicación": las semillas, partes de plantas y cualquier material de plantas, incluidos los portainjertos, destinados a la multiplicación y producción de frutales; 2) "plantones de frutal": las plantas que, tras su comercialización, estén destinadas a ser plantadas o replantadas; 3) "variedad": el conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, que pueda: *a)* definirse por la expresión de las características resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos; *b)* distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de al menos una de dichas características, y *c)* considerarse una entidad con respecto a su aptitud para propagarse sin cambios; 4) "clon": la descendencia vegetativa genéticamente uniforme de una única planta; 5) "materiales iniciales": los materiales de multiplicación que: *a)* se hayan producido utilizando métodos comúnmente aceptados para el mantenimiento de la identidad de una variedad incluidas las características pertinentes pomológicas, así como para la prevención de enfermedades; *b)* estén destinados a la producción de materiales de base o de materiales certificados distintos de los plantones de frutal; *c)* cumplan los requisitos específicos para los materiales iniciales establecidos en aplicación del art. 4, y *d)* hayan demostrado en una inspección oficial que cumplen los requisitos de las letras *a), b)* y *c)*; 6) "materiales de base": los materiales de multiplicación que: *a)* se hayan obtenido vegetativamente de forma directa o en un número limitado de fases, a partir del material inicial, utilizando métodos comúnmente aceptados para el mantenimiento de la identidad de la variedad, incluidas las características pertinentes pomológicas, y la prevención de enfermedades; *b)* estén destinados a la producción de materiales certificados; *c)* cumplan los requisitos específicos establecidos para los materiales de base de conformidad con el art. 4, y *d)* hayan demostrado en una inspección oficial que cumplen los requisitos de las letras *a), b)* y *c)*; 7) "materiales certificados": *a)* los materiales de multiplicación que: i) se hayan obtenido vegetativamente de forma directa a partir de materiales de base o si están destinados a utilizarse para la producción de portainjertos, a partir de semillas certificadas procedentes de materiales de portainjertos de base o certificados, ii) estén destinados a la producción de plantones de fruta, iii) cumplan los requisitos específicos establecidos para el material certificado de conformidad con el art. 4, y iv) hayan demostrado en una inspección oficial que cumplen los requisitos del inciso iii); *b)* plantones de fruta que: i) se hayan obtenido de forma directa a partir de materiales de multiplicación certificados, de base o iniciales, ii) estén destinados a la producción de fruta, iii) cumplan los requisitos específicos establecidos de conformidad con el art. 4, y iv) hayan demostrado en una inspección oficial que cumplen los requisitos de los incisos i), ii) y iii); 8) "materiales CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*)": los materiales de reproducción y plantones de frutal que: *a)* posean identidad varietal y pureza varietal adecuada; *b)* estén destinados a: la producción de materiales de multiplicación, la producción de plantones de frutal, o la producción de fruta, *c)* cumplan los requisitos específicos para los materiales CAC establecidos con arreglo al art. 4; 9) "proveedor": cualquier persona física o jurídica que ejerza profesionalmente al menos una de las actividades siguientes en relación con materiales de multiplicación o con plantones de frutal: reproducción, producción, protección o tratamiento, importación y comercialización; 10) "comercialización": la venta, la tenencia con vistas a la venta, la oferta de venta y toda cesión, entrega o transmisión, con fines de explotación comercial, de materiales de multiplicación o plantones de frutal a terceros, a título oneroso o no; 11) "organismo oficial responsable": *a)* una autoridad creada o designada por el Estado miembro, bajo el control del gobierno nacional y responsable de las cuestiones relativas a la calidad de los materiales de multiplicación y plantones de frutal; *b)* cualquier autoridad pública creada: a nivel nacional, o a nivel regional, bajo el control de las autoridades nacionales, dentro de los límites que establezca la legislación nacional del Estado miembro de que se trate; 12) "inspección oficial": la inspección efectuada por el organismo oficial responsable o bajo la responsabilidad del organismo oficial responsable; 13) "lote": una cantidad determinada de elementos de un único producto, identificable por la homogeneidad de su composición y de su origen».

Las variedades vegetales.indb 114 28/6/22 13:11

también contiene las limitaciones a estos derechos. En su número ocho se establecen limitaciones a este derecho relacionadas con el orden público, moralidad, protección de la salud y la vida de las personas, el medio ambiente, entre otras.

Sin embargo, el contenido del precepto en su conjunto determina tanto los actos que comprende el derecho del obtentor como aquellos otros que no le son dados. Al configurar el sistema de protección en cascada el precepto delimita también que, salvo que se den los concretos requisitos que señala, el derecho de obtentor no se extenderá al producto de la cosecha ni a los productos fabricados a partir del mismo. De igual modo, el art. 13.5, al delimitar el derecho del obtentor sobre la variedad esencialmente derivada, procede, al mismo tiempo, a reconocer su derecho sobre estas variedades, pero también a limitarlo, por cuanto establece que no se trata de un derecho exclusivo sino compartido con el obtentor de la variedad esencialmente derivada.

La concreción del material reproductor como objeto del derecho de obtentor es de una importancia determinante en este esquema general del precepto, en orden a establecer coordinadamente el alcance y las limitaciones del derecho del obtentor, particularmente en orden al funcionamiento del sistema de protección en cascada. El indicado planteamiento conjunto de derechos y limitaciones ha de presidir la interpretación del precepto ya que se desprende claramente, a nuestro juicio, de la *ratio legis* de la norma.

Puede advertirse ya que, en determinados casos, los referidos componentes de la variedad podrán derivarse del cultivo de la variedad protegida, si bien ello no se producirá siempre. Resultará relevante, por tanto, esta circunstancia en orden a determinar la extensión del derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha y de ello dependerá la resolución de la casuística planteada por las distintas formas de reproducción de cada variedad. El agotamiento del derecho podrá no desplegar sus efectos en determinados supuestos si el producto de la cosecha obtenido por el agricultor es material reproductor, como ocurriría en determinadas variedades de grano, para lo cual también ha implementado el legislador el contrapeso del denominado «privilegio del agricultor».

Esta figura del privilegio del agricultor, como excepción a los derechos derivados de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales previsto en el art. 14.1(a) del Reglamento para el TJUE (Sentencia Asunto C-176/18, apartado 35) viene a corroborar que, al margen de lo previsto en el art. 13.3, la protección «primaria» a que se refiere el art. 13.2 letra *a)* «solo se extiende a los componentes de una variedad en cuanto material de propagación». Resultará también determinante este extremo para la resolución, en un sentido u otro, de los problemas interpretativos suscitados por la protección provisional y el derecho

del obtentor sobre el producto cosechado como derecho subsidiario conforme al art. 13.3 del Reglamento.

Puede observarse que todas aquellas operaciones contempladas en el art. 13.2 del Reglamento CE 2100/94 que recaen sobre «componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión» se relacionan con conductas de carácter agronómico que implican generar individuos de la variedad protegida (producción o reproducción en el sentido de multiplicación), o bien, suponen actividades comerciales (actos o negocios jurídicos) relativos a la puesta en circulación en el mercado de los componentes de la variedad protegida. El precepto describe de forma amplia el núcleo de protección del obtentor, esto es, los actos cuyo ejercicio exclusivo le viene otorgado por el registro de su variedad, todos ellos relacionados con actividades propagativas de la variedad en sentido agronómico y jurídico, de forma que le sea dado al titular interceptar cualquier conducta relacionada con la generación de individuos de la variedad o con su comercialización. El precepto reserva la exclusiva de una serie de «operaciones» todas ellas implicadas directamente (*v. gr.,* multiplicación) o de forma instrumental o medial (*v. gr.,* acondicionamiento) en la propagación de la variedad o en la comercialización del material reproductor (*v. gr.,* venta, exportación, importación).

Puede verse que el legislador comunitario, y antes de él el art. 14.1 del Acta UPOV de 1991, trata de cubrir de la forma más completa posible la casuística en torno a la generación y comercialización del material reproductor de la variedad, de modo que el derecho de exclusiva que se le proporciona al titular en este primer nivel de protección resulte lo suficientemente amplio para que el derecho conferido sea efectivo y no tenga fisuras o fugas. Bajo esta misma premisa, de protección y de salvaguarda del ejercicio del derecho de obtentor, se prevén también otras formas subsidiarias de ejercicio de su derecho (art. 13.3. y 13.4). Aun con la antedicha amplitud en la previsión del art. 13.2, las operaciones que puede prohibir el titular han de ceñirse a las allí expresamente referidas pues el precepto, en nuestra opinión, es un sistema de lista cerrada o *numerus clausus*.

La esencia de esta cuestión quedó patente en los debates que se produjeron en la Conferencia Diplomática de UPOV en 1991, reflejo de las posturas de los distintos países en torno a la cuestión del alcance del derecho del obtentor que debía recogerse en el art. 14 del Acta UPOV de 1991[49]. Así, en el acta de 5 de marzo de 1991 en relación con la propuesta de modificación del art. 14 (DC/91/50), por parte de la Delegación del Reino Unido se proponía una modificación consistente

[49] En relación con el contenido de las Actas de la Conferencia Diplomática de UPOV que dieron lugar al CUPOV de 1991 se ha seguido la traducción jurada de doña Inmaculada Zarranz Niederleytner.

Las variedades vegetales.indb 116 28/6/22 13:11

en la siguiente redacción «en lo que respecta a los párrafos 1 (a) y (b) el material de reproducción o multiplicación y el producto de la cosecha se referirá a varias plantas, una sola planta o una o varias partes de la planta, incluyendo células o líneas celulares, siempre y cuando esa parte o partes puedan utilizarse para la producción de plantas enteras de la variedad».

Queda claro que el fondo de la cuestión es que todo el material vegetal al que se refiriera el recepto, en cualquier caso, fuera apto para propagar la variedad a través de la *generación* de plantas enteras. Asimismo, el término «producción» quedaba conectado no con la producción de material cosechado (en cuanto a fruto), sino exclusivamente con la *generación* de material de multiplicación o reproducción de la variedad, esto es, producción de injertos, plantones, yemas, etc., como material vegetal reproductor y con una finalidad propagativa, es decir, de crear nuevos ejemplares de la variedad vegetal. Sin embargo, el precepto no amplía el derecho de exclusiva del obtentor a los actos de cultivo de la variedad sin reproducción de ejemplares, puesto que el mismo no alcanza la puesta en producción agraria no propagativa de la variedad.

En este punto ha de hacerse referencia al diferente grado de participación respecto de las conductas infractoras del derecho de obtentor, sobre lo que se ha señalado que en sede de propiedad industrial cabe dirigir las acciones frente a quienes colaboran o participan en la infracción realizada por otro. Si bien la normativa sobre propiedad industrial no alude a esta cuestión, puede traerse el principio sobre responsabilidad extracontractual por el cual si dos sujetos por colaboración física o intelectual cometen un ilícito el daño resultante será imputable en toda su extensión a cada uno de los autores[50].

La posibilidad de que el titular ejerza su derecho sobre el material cosechado prevista en el art. 13.3 del Reglamento es de carácter subsidiario y no forma parte del derecho primario que contiene el número dos del precepto. La relación entre los arts. 5.3 y 13.2 del Reglamento comunitario no solo delimita el derecho primario que confiere el registro de la variedad, sino que coadyuva en la comprensión de los supuestos de extensión de este derecho en relación con el material vegetal sobre el que inicialmente no se extiende el derecho de obtentor.

Aquel producto de la cosecha que no sea material vegetal apto para propagar la variedad[51] no estará comprendido dentro del concepto

[50] Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.*, pp. 231-232.

[51] La casuística aquí es amplia e incluye, por ejemplo, aquellas variedades leñosas cuyo fruto contiene material en principio hábil para propagar la variedad (semillas, fruta de hueso, etc.) pero que, sin embargo, como consecuencia del proceso de mejora vegetal o por cualquier

de componentes de la variedad a que se refiere el art. 5.3 en relación con el art. 13.2 del Reglamento comunitario. Sobre este material no se extendería el derecho del obtentor, con la salvedad ya advertida de la protección subsidiaria que confiere el art. 13.3 sobre el material cosechado y el art. 13.4 sobre los productos derivados, los cuales solo entrarían en funcionamiento si se acreditara que el titular no ha podido ejercer su derecho sobre el material reproductor y el material cosechado proviene de uso no autorizado de componentes de la variedad. Esta limitación del derecho del obtentor al material reproductor tiene un drástico reflejo, no exento de posible crítica y problemas prácticos, como es el art. 16.4 del Real Decreto 1261/2005, para el que las licencias de explotación de las variedades protegidas se referirán únicamente al material de reproducción y serán concedidas por el obtentor al productor de dicho material[52].

La regulación del agotamiento del derecho de obtentor en el Reglamento CE 2100/94 confirma lo que venimos exponiendo. En primer lugar, el art. 16 del Reglamento extiende los efectos de agotamiento del derecho a cualquier material vegetal amparado por la protección comunitaria, así como a cualquier material derivado del mismo que haya sido cedido a terceros en el territorio de la comunidad por el titular del derecho o con su consentimiento. Si bien no se producirá tal agotamiento del derecho si sobre ese material vegetal se producen actos que impliquen seguir propagando la variedad y salvo que tal propagación estuviera prevista con la cesión del material[53]. De lo anterior se infiere que no enerva el agotamiento del derecho de obtentor la producción de cosechas que no impliquen actos de propagación, en el sentido de no aumentar el número de ejemplares de la variedad, dado que tal cultivo sin multiplicación no interfiere en el derecho del obtentor[54].

---

otra circunstancia agronómica, dicho material en principio reproductor contenido en el fruto no es capaz de propagar la variedad protegida; se trata así de supuestos en los que el fruto en cualquier caso es inhábil como material vegetal propagativo de la variedad protegida.

[52] La vigencia de este artículo cuyo texto nos parece criticable, sin embargo, ha quedado reforzada tras la STS de 5 de junio de 2007 (Sala 3.ª de lo Contencioso Administrativo), que ratificó la legalidad del art. 16.4 del Real Decreto 1261/2005, que desarrolla la Ley 3/2000, limitando el ámbito de las licencias de explotación únicamente al material de reproductor de la variedad. Sin embargo, como puede apreciarse, su referencia en este punto de la exposición es ilustrativa del alcance del derecho de obtentor.

[53] Podemos ver una previsión similar en el ámbito de la protección de la patente que tiene por objeto materia biológica en el art. 61.3 de la Ley 24/2015 de Patentes, como trasposición en este sentido del art. 10 de la Directiva 98/44/CE.

[54] Como apuntábamos B. Saldaña Villoldo, «La protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento CE núm. 2100/94: delimitación y agotamiento de sus derechos», en J. Plaza Penedés (dir.), *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, monografía núm. 31, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 72-73: «a nuestro juicio, el art. 16 viene a reforzar con claridad que el objeto de protección del Reglamento es solo el material vegetal de reproducción o multiplicación y no el fruto que no posee tal cualidad. El precepto supone que, tras una adecuada

Este planteamiento que venimos señalando en relación con la interpretación vinculada de los arts. 13 y 5.3 del Reglamento comunitario se ha reflejado muy oportunamente en la reciente Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 (Asunto C-176/18). La resolución analiza la casuística planteada, así como la extensión del derecho en esta sede sobre la base de que el material vegetal sea o no material de reproducción o multiplicación de la variedad. De esta primera cuestión se infiere una conclusión aparentemente obvia pero que por su relevancia no conviene dejar de lado: el derecho del obtentor no tendrá la misma dinámica para todas las variedades vegetales, presentando importantes diferencias en cuanto a su alcance en función de si el producto de la cosecha obtenido por el productor agrario sea o no válido para generar nuevos individuos de la variedad protegida.

Bastará señalar qué aspectos básicos del derecho del obtentor tales como el agotamiento (art. 16 ROV), el privilegio del agricultor (art. 14 ROV) así como la aplicabilidad de las acciones por infracción (arts. 94 y 13.3 ROV) al material cosechado derivado de plantas multiplicadas en el periodo de protección provisional, dependen en buena medida de que el producto de la cosecha sea o no material reproductor de la variedad. Diferirá, por tanto, necesariamente, el análisis jurídico de la extensión del derecho del obtentor en aquellas variedades en las que desde el producto de la cosecha puedan extraerse nuevos ejemplares de la variedad protegida como puede ocurrir en las variedades de grano (cereal), de aquellas otras variedades cuya reproducción sea de carácter vegetativo (asexuado) y que requieren para su propagación de material específico que no produce la planta por sí misma con su cultivo, sino que para su reproducción requieren de determinado material vegetal producido específicamente, a través de un vivero, tales como injertos, yemas, plantones, etcétera.

Los actos a que se refiere el art. 13.2 del Reglamento comunitario no se realizarán de forma plenamente coincidente en un tipo de variedad o en otro, de modo que se explica la previsión de determinadas figuras como la excepción a la protección prevista en el art. 14 ROV, reflejo de la denominada excepción del agricultor, desarrollada como puede verse en el precepto específicamente respecto de variedades particulares en las que el producto cosechado sí podría constituir material propagativo de la variedad.

---

introducción en el comercio del material vegetal (con el consentimiento del titular), su derecho se agota salvo que se realice un nuevo acto de multiplicación de la variedad. Se refuerza con el precepto la idea de que el producto de la cosecha (fruto) queda fuera del ámbito de cobertura *inicial* o *primaria* del derecho del obtentor».

C. Concepto *restringido* de obtención vegetal

Tal y como y hemos apuntado *supra*, el art. 13.2 del Reglamento CE 2100/94, a nuestro juicio, queda necesariamente vinculado con la acotación que realiza su art. 5.3, relativa a lo que ha de considerarse «componentes de la variedad en sentido normativo». De este modo, a efectos de protección del derecho de obtentor, cabe concluir que el concepto de variedad vegetal como conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido conforme a las exigencias del art. 5.2 ROV, se vincula solamente con las plantas o partes de plantas que puedan generar otros ejemplares de la variedad.

Esta suerte de contracción conceptual, respecto del concepto más amplio de «variedad» se denomina en el art. 5.3 del Reglamento comunitario como «componentes de la variedad» y es sobre lo que se proyectan los derechos primarios conferidos por el título de protección. Nos hallaríamos, por tanto, ante una categoría que, a efectos expositivos, podríamos calificar como un «concepto *restringido* de obtención vegetal», de modo que con el mismo no se alude a todo el material vegetal que integra el concepto amplio de variedad vegetal a que se refiere el art. 5.2, sino que únicamente se relaciona con aquellas partes de las plantas o plantas enteras de la variedad protegida a partir de las cuales pudiera multiplicarse o reproducirse la variedad. Se trata, así, de una categoría cuya utilidad se proyecta como medio de delimitar el contenido material del derecho de obtentor. Puede afirmarse que el *ius prohibendi* en que consiste este derecho de obtentor y, con ello, todas las operaciones que requieren autorización del titular y que se recogen en el art. 13.2 ROV vienen referidos y han de recaer sobre este material vegetal reproductor al que nos hemos referido como «concepto *restringido* de obtención vegetal» y que se identifica en el art. 5.3 como «componentes de la variedad», recogiendo también expresamente este último término el art. 13.2 cuando habla de las operaciones que requerirán autorización del titular[55].

La conexión entre los arts. 13.2 y 5.3 del Reglamento comunitario a propósito del concepto normativo «componentes de la variedad» no parece, *a priori*, presentar dificultades. No obstante, debemos advertir en este punto que el art. 13.2 ROV relaciona los actos que requieren autorización del titular tanto con los mencionados componentes de la variedad como con «el material cosechado de la variedad» pasando en lo sucesivo a referirse a ambos como «material». Esta cuestión puede

[55] Sobre esta cuestión puede verse J. M. Embid Irujo y B. Saldaña Villoldo, «Hacia la delimitación de los derechos del obtentor: a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-176/18», *La Ley Mercantil*, núm. 68, 2020, versión electrónica, pp. 4-7.

Las variedades vegetales.indb 120 28/6/22 13:11

suscitar dudas, habida cuenta de que el art. 5.3 ROV al referirse al material reproductor dentro del que hemos referido como concepto *restringido* de obtención vegetal solo se alude a los componentes de la variedad, sin mención alguna al material cosechado. Esta referencia del art. 13.2 ROV al material cosechado ha suscitado problemas a la hora de interpretar la norma. A la vista de esta redacción surge cierta vacilación con relación a si el legislador comunitario se refiere a dos cosas distintas cuando menciona los componentes de la variedad o el material cosechado, de forma que pueden suscitarse dudas interpretativas en relación a si para el precepto se trata de conceptos distintos, equivalentes, o bien, si ha de entenderse que el material cosechado no está comprendido dentro de la categoría mayor de los componentes de la variedad.

Como ya tuvimos ocasión de apuntar[56], a nuestro juicio, ambos términos presentes en el art. 13.2 ROV se refieren a una misma realidad, esto es, a cualquier material vegetal reproductor de la variedad en el sentido a que se refiere el art. 5.3 del Reglamento comunitario. En consecuencia, la mención aquí al material cosechado de la variedad sería una especificación o acotación de la categoría más amplia de «componentes de una variedad». Estimamos que cuando el art. 13.2 incluye el material cosechado dentro de la necesaria autorización del titular, se refiere exclusivamente al producto de la cosecha que es, al mismo tiempo, material reproductor de la variedad. No parece, por tanto, que deba de entenderse aquí por material cosechado cualquier producto de la cosecha, sino exclusivamente el que tenga capacidad reproductora. En consecuencia, entendemos que la lectura del precepto debe ser esta, puesto que el mismo ha de guardar coherencia con el art. 5.3 ROV, en el que se establece el objeto de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales[57].

Este constructo del legislador comunitario, tal vez reiterativo o innecesario en el aspecto que ahora nos ocupa, respondería a la voluntad del precepto de incluir, con la suficiente claridad, todo aquel material vegetal sobre el que potencialmente recae la necesaria autorización del obtentor, en el cual ha de incluirse el producto de la cosecha cuando este sea material de reproducción o multiplicación. Con esta composición el Reglamento CE 2100/94 deja sentado que es necesaria la autorización del titular respecto de cualquier material reproductor, también respecto de aquel fruto o material cosechado que tenga capacidad propagativa. Se aclara con ello, perfectamente, pero con falta de sistemática respecto del art. 5.3 ROV, que están sometidos al *ius*

[56] J. M. Embid Irujo y B. Saldaña Villoldo, «Hacia la delimitación...», *op. cit.*, p. 7.

[57] En relación con las formas que puede revestir este material reproductor desde un punto de vista agronómico puede verse el Real Decreto 929/1995, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales.

prohibendi tanto el material reproductor generado artificialmente por el ser humano como las partes de plantas que pueden generar nuevos individuos de la variedad (esquejes, yemas, plantones, injertos, partes de plantas que puedan enraizar, etc.) y, también, el producto de la cosecha en sus distintas modalidades, si es material propagativo de la variedad.

Esta situación deriva, en buena medida, del hecho de que el CUPOV de 1991 no define el concepto de material reproductor o de multiplicación como elemento primario y nuclear del derecho de obtentor, aunque sí define el concepto de variedad vegetal (art. 1)[58]. En el citado CUPOV la idea de material reproductor (componentes de la variedad para el Reglamento CE 2100/94) ha de inferirse a partir de la delimitación del derecho a que se refiere el art. 14 del Convenio con la referencia al «material de reproducción o multiplicación». Sin embargo, de este último precepto se infiere claramente que este tipo de material comprenderá cualquier parte de la planta a través de la que puedan obtenerse nuevos ejemplares de la misma y, por ello, cabe considerar que el concepto abarca tanto la planta entera, como cualquier parte de la planta con esta capacidad, incluyendo también una célula vegetal de la cual pudiera nacer una nueva planta.

Se trata de un planteamiento del concepto de material reproductor y de multiplicación necesariamente abierto, definido por su capacidad de generar un determinado resultado, esto es, crear nuevos ejemplares de la variedad protegida; sobre el que ha de añadirse que otorga protección eficaz al obtentor también en relación con las nuevas técnicas biotecnológicas, por las que la planta podría reproducirse prácticamente a partir de cualquier parte de la misma[59]. Esta configuración legal del material reproductor en base a su funcionalidad y no estrictamente en relación con el material vegetal reproductor tradicional (esquejes, yemas, injertos, etc.), permitiría la extensión del derecho del obtentor a distintos materiales vegetales que vayan surgiendo y que sean aptos para propagar su variedad.

En consecuencia, desde el punto de vista del Acta UPOV de 1991 como norma de la que dimana el Reglamento CE 2100/94 la situación es más clara. Podemos ver que el art. 14 del Acta UPOV en el que se contiene el «alcance del derecho del obtentor» se refiere en su numeral primero a los «actos respecto del material de reproducción o de multi-

[58] En el Documento UPOV Notas explicativas sobre el material de reproducción o de multiplicación con arreglo al convenio de la UPOV de fecha 6 de abril de 2017 se hace referencia, precisamente, a esta carencia del Convenio, que no contempla una definición de «material de reproducción o multiplicación» el cual incluye el material de reproducción y el material de multiplicación vegetativa. Asimismo, el Documento incluye una «relación no exhaustiva de ejemplos de factores que los miembros de la Unión han tenido en cuenta para decidir si un material constituye material de reproducción o multiplicación» pero que, sin embargo, «deben ser considerados en el contexto de cada miembro de la Unión y de las circunstancias específicas» (p. 3).

[59] M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales...*, *op. cit.,* pp. 110-111.

plicación» y se describen como operaciones necesitadas de autorización del obtentor una serie de actos «realizados respecto de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida». Por tanto, en el art. 14.1 CUPOV, aun sin ser necesaria la referencia expresa, ha de entenderse incluido cualquier material cosechado que posea la indicada capacidad reproductora o de multiplicación.

El Consejo UPOV a través de sus Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha[60] se ha referido a esta cuestión en relación con el art. 14.2 del Convenio (extensión subsidiaria del derecho sobre el producto de la cosecha); con ello la UPOV, tras reconocer que el Convenio de 1991 carece también de una definición de «producto de la cosecha», aclara que «la precisión de que el producto de la cosecha incluye las plantas enteras y las partes de plantas, que es un material que potencialmente pueda utilizarse a los fines de reproducción o de multiplicación, indica que, como mínimo, algunas formas del producto de la cosecha pueden utilizarse como material de reproducción o de multiplicación».

La normativa española puede ser aclaratoria sobre este extremo. Nuestro legislador igualmente toma como punto de partida el citado art. 14.1 del Acta UPOV, por lo que el contenido del derecho de obtentor no puede ser materialmente distinto en este punto a la normativa comunitaria. Con todo, la Ley 3/2000 en primer lugar señala en su art. 2.2 y en relación con la definición de variedad que «a los efectos de esta Ley se entiende por conjunto de plantas el formado por plantas enteras o partes de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras», de lo que se infiere una evidente identidad de razón con el art. 5.3 del Reglamento comunitario.

Por su parte, el precepto equivalente al art. 13.2 del Reglamento comunitario lo constituye, en la Ley 3/2000, el art. 12.2, el cual no plantea las mismas dudas interpretativas que su equivalente comunitario al prescindir de cualquier referencia al material cosechado o expresiones análogas, limitándose a proclamar que será necesaria la autorización del titular para la ejecución de las actuaciones que señala «realizadas respecto al material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida». Consecuentemente, como no pudiera ser de otra forma, habrá de entenderse aquí comprendido aquel material cosechado que posea tal atributo de ser material de reproducción o multiplicación. En relación con la norma española ha de señalarse que la referencia que encontramos al término «material de una variedad» en el art. 16 de la Ley 3/2000, cuenta con un significado más amplio, pero no resulta incompatible con lo que venimos exponiendo.

[60] Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV adoptado por el Consejo el 24 de octubre de 2013.

Esta referencia al material cosechado como material reproductor, además, debe interpretarse dentro de la *ratio* del art. 13.2 ROV en la que se integra, y que va dirigido únicamente a las operaciones que directa o indirectamente estén relacionadas con la propagación o multiplicación de la variedad. El material cosechado no reproductor no está comprendido dentro del art. 13.2, sino que viene contemplado en el segundo nivel de protección (subsidiaria) dentro del conocido sistema de protección en cascada que establece la norma (13.3 ROV), si bien la redacción en este punto de los números dos y tres del art. 13 del Reglamento no ayuda a esta lectura.

Lo que se viene exponiendo ha sido confirmado por la reciente Sentencia del TJUE recaída en el Asunto C-176/18 a través de diversas consideraciones que por su importancia han de considerarse separadamente. En primer lugar, cabe estar plenamente de acuerdo con la resolución en el sentido de afirmar (apartado 30) la importancia de la capacidad de propagación para la aplicación del art. 13.2(a) que se refiere a la producción o reproducción. De este modo, cabe entender que estas dos actividades ya sea de producción o de reproducción, las cuales vienen vinculadas con los componentes de la variedad y con el material cosechado que señala el precepto, han de tener tal carácter propagativo, por lo que con ello se descartaría como operación relevante desde el punto de vista de la aplicabilidad del art. 13.2 la producción de material vegetal no propagativo. Esta cuestión queda relacionada inmediatamente por el Tribunal (apartado 32 de la sentencia) con el adecuado equilibrio que la normativa comunitaria trata de establecer entre la necesaria protección del derecho del obtentor y la protección de la producción agraria, tomando como base los considerandos quinto, decimocuarto y vigésimo del Reglamento.

Con ello, el Tribunal trata de realizar una interpretación conjunta de estos considerandos con el objetivo de proteger adecuadamente a los obtentores, cuya actividad tiene una proyección en el interés público del desarrollo de nuevas variedades, si bien limitando esta protección de los obtentores en aras de proteger otros intereses públicos tales como la producción agraria y el abastecimiento del mercado. Como decimos, el Tribunal con buen criterio relaciona directamente esta limitación del derecho del obtentor en aras del equilibrio de intereses que acabamos de referir con la restricción del derecho del obtentor que refleja el art. 13.3 ROV, esto es, que su derecho solo alcanza al producto al material cosechado (que no sea material reproductor) bajo las condiciones que señala dicho precepto. Este interés público relativo a la protección de la producción agraria considera el Tribunal que quedaría en entredicho si el derecho del obtentor se extendiera sobre el material cosechado no apto para propagar la variedad, con independencia de lo prevenido en el art. 13.3 del Reglamento (apartado 34).

Las variedades vegetales.indb 124 28/6/22 13:11

Pero es en el apartado núm. 33 de la resolución donde el TJUE rechaza que el art. 13.2, con independencia de los requisitos establecidos en el art. 13.3, pueda aplicarse a la actividad consistente en cosechar frutos de la variedad protegida sin que los mismos sean utilizables para la propagación de la variedad. El Tribunal niega tal posibilidad, asimismo, dado que si el art. 13.2 resultara de aplicación al material cosechado que no fuera material de propagación, puesto que «tal interpretación tendría como consecuencia privar de utilidad alguna al apartado 3 de dicho artículo y, por tanto, poner en entredicho el régimen de protección en cascada establecido en el art. 13, apartados 2 y 3, de este Reglamento». Concluye el Tribunal señalando en el apartado 38 que, a tenor del art. 14.1 del convenio UPOV de 1991 al que ya nos hemos referido anteriormente, el obtentor no puede prohibir la utilización de los componentes de la variedad para la obtención de cosechas agrícolas, sino que únicamente le es dado prohibir «los actos que den lugar a una reproducción o una multiplicación de la variedad protegida».

De lo anterior se infiere que la acepción del término «material cosechado» del art. 13.2 ROV es relativa exclusivamente a aquel que cumpla con la finalidad propagativa del art. 5.3 ROV, dentro de la propia *ratio* del art. 13.2, según la cual será necesario contar con la autorización del titular de la variedad para la realización de cualquier actividad propagativa de la variedad. Con todo, cabe concluir que el concepto *restringido* de obtención vegetal ya analizado vendría referido a cualquier material vegetal de reproducción o multiplicación (con capacidad propagativa) de la variedad, con independencia de que el mismo fuera o no producto cosechado, que se integraría dentro de la referencia a los componentes de la variedad del art. 5.3 del Reglamento comunitario y que pasaría por ser el material primario de protección sobre el que se extiende el derecho del obtentor.

D. Especial referencia a los componentes de la variedad *versus* material de una variedad

A las dificultades con las que puede encontrarse el intérprete aludidas *supra* en relación con la fijación del concepto de «variedad», se añade aquella relativa a la existencia de una terminología no coincidente en esta materia en el Reglamento CE 2100/94 y la Ley 3/2000. Pese a que ambas normas derivan directamente del Convenio UPOV de 1991, puede suscitar cierta confusión que el Reglamento comunitario hable de «componentes de la variedad» como algo apartado de lo que denomina «material cosechado» y, posteriormente de «material» en un sentido aparentemente más amplio en el art. 13.4 ROV relacionado con la obtención de productos desde el material vegetal de la variedad protegida.

Por su parte, tanto el art. 16.2 de la Ley 3/2000 como el art. 2.3 del Real Decreto 1261/2005 se refieren a que el «material de una variedad» estaría integrado tanto por el material de reproducción o multiplicación como por el producto de la cosecha, incluidas partes de plantas o plantas enteras, llegando a señalar que formaría también parte de este material vegetal todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

Todo ello requiere de algún análisis, particularmente para disipar cualquier confusión tendente a considerar que por la vía de estos preceptos pueda alterarse el contenido esencial o primario del derecho del obtentor y del sistema de protección en cascada. Esta cierta dispersión terminológica, sin demasiada sistemática, y la falta de coordinación en este sentido de la normativa comunitaria y nacional pueden producir alguna confusión, como así ha ocurrido en alguna jurisprudencia que analizaremos posteriormente, en relación con el encaje de los arts. 5.3 y 13.2 del Reglamento comunitario de un lado y del art. 2.2 en relación con el art. 12.2 de la Ley española, que circunscriben el concepto de «conjunto de plantas» que integra a su vez el término central de «variedad» a las plantas enteras o partes de plantas siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras. Llama por ello la atención el carácter aparentemente mucho más amplio de estas otras referencias al concepto de «material» o «material de una variedad».

En primer lugar, puede señalarse que la consideración del art. 13.4 del Reglamento comunitario de los productos obtenidos (fabricados) como equivalente del concepto de «material» del art. 13.2 se produce a los solos efectos de la extensión subsidiaria del derecho del obtentor a tales productos, como consecuencia de que el obtentor no hubiera podido antes ejercer su derecho sobre el material vegetal reproductor o bien sobre el producto de la cosecha y a los efectos de extender las operaciones que puede prohibir el titular previstas en el art. 13.2 a los productos obtenidos (fabricados) directamente desde el material de la variedad protegida.

Es útil a estos efectos el art. 16.2 de la Ley 3/2000 en el que el legislador español desarrolla la cuestión del agotamiento del derecho del obtentor, momento en que realiza una especificación de aquello que cabe entender por «material», pero a los efectos de la referida figura del agotamiento. Hallamos aquí una amplitud mucho mayor en este concepto de «material», de forma que ya no se circunscribe solamente al material vegetal capaz de propagar la variedad (material de reproducción o multiplicación), sino que se extiende tanto a cualquier material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, al producto de la cosecha (incluidas las plantas enteras y las partes de plantas) y a todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha. Cabe entender que la razón de esta gran amplitud del

Las variedades vegetales.indb 126 28/6/22 13:11

término «material», en contraposición con aquella que encontramos en el art. 12.2, ceñida exclusivamente al material reproductor, no es otra que la que indica el art. 16.2, esto es, detallar adecuadamente todos los productos que una vez hayan sido comercializados en España agotarán el derecho del obtentor (material de la variedad o material derivado de la misma).

El agotamiento operará salvo que se den las dos excepciones previstas el art. 16.1 LOV, y la utilidad de esta figura necesariamente implica que despliegue sus efectos no solamente respecto del material reproductor, sino respecto de cualquier otro material derivado de la variedad protegida que haya sido comercializado, en aras de la mínima seguridad jurídica, dado que a consecuencia del sistema de protección en cascada, el derecho de obtentor también se extiende potencialmente sobre el producto de la cosecha y a los productos derivados de este.

Por tanto, desde el punto de vista del agotamiento del derecho, el legislador ha considerado oportuno aclarar aquí que el agotamiento alcanza a todo el sistema de protección en cascada. De este modo, la indicación del art. 16.2 no ha de considerarse redundante ni contradictoria respecto de lo previsto en el art. 12.2 de la Ley 3/2000. Asimismo, se integra dentro del sistema de protección en cascada y subsidiario del obtentor establecido en los arts. 12 y 13 de la Ley española. Con todo, el titular de la variedad no podrá ejercer su derecho, como consecuencia del agotamiento del mismo, si el material reproductor, el producto de la cosecha (sea a su vez material reproductor o no) o los productos fabricados desde el material vegetal han sido comercializados en España por el titular o con su consentimiento.

Ha de concluirse que el citado art. 16.2 no amplía ni altera el objeto de protección a que se refiere el art. 12 como protección primaria, ni tampoco interfiere en lo previsto en el art. 13 de la Ley 3/2000 relativo a la protección subsidiaria o en cascada. Nos habremos de detener un momento en la referencia idéntica que encontramos en el art. 2.3 del Real Decreto 1261/2005, donde volvemos a encontrar que por «material de una variedad» se entiende tanto el material de reproducción o multiplicación, el producto de la cosecha y cualquier producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

No cabe entender que, en este punto, la norma reglamentaria puede alterar de ninguna manera el contenido de la norma con rango de Ley de la que ha de ser un mero desarrollo y donde queda fijado el alcance del derecho del obtentor. Por ello no cabe contemplar que por la vía del Real Decreto haya podido ampliarse o difuminarse en modo alguno el derecho del obtentor a que se refiere la Ley 3/2000 en sus arts. 12 y 13. La definición del art. 2.3 de la norma reglamentaria ha de considerarse instrumental, como lo es el propio artículo en el que se integra, para la compresión e integración de cada parte del articulado

del Real Decreto el cual, como es sabido, fue anulado parcialmente por el Tribunal Supremo.

Podemos señalar, tras lo expuesto, que los términos relativos a «material», «componentes de la variedad», «material cosechado» que encontramos en el Reglamento comunitario, así como las referencias a «material de reproducción o multiplicación» y «material de una variedad» a que se refiere la normativa española, carecen de homogeneidad de unos textos normativos a otros y poseen, puntualmente, un carácter instrumental en orden a la fijación y efectividad normativa de los derechos del obtentor. Tienen en común todas ellas el hecho de referirse al objeto material sobre el que se proyecta el derecho del obtentor, ya sea de forma principal o subsidiaria y traen causa del objeto material de protección previsto en el art. 14 del Acta UPOV de 1991 al que han de ceñirse en cuanto al fondo del alcance material de la protección del obtentor.

Se trata, con todo, también de acotaciones terminológicas que derivan todas ellas del concepto mayor y central del sistema de protección que es el concepto de variedad vegetal (art. 1.[vi] del Acta UPOV de 1991, art. 5.3 del Reglamento CE 2100/94 y art. 2.2 de la Ley 3/2000), de forma que, aun siendo el objeto de protección la «variedad», resultó necesario acotar el objeto derecho (*ius prohibendi*) mediante la delimitación de una parte material de la variedad (material de reproducción o multiplicación). Dicha acotación del derecho de obtentor traería causa, como se ha apuntado, de la necesidad de coordinar este derecho con intereses públicos como la protección de la producción agraria o el abastecimiento.

E. El concepto de «componentes de la variedad». Relación con las operaciones de producción o reproducción (multiplicación) previstas en el art. 13.2 [a] del Reglamento CE 2100/94

La cuestión de la adecuada interpretación sistemática de los componentes de la variedad y su delimitación respecto del material cosechado, según se viene exponiendo, resulta crucial para la aplicación del derecho de obtentor porque condiciona la comprensión del significado de las operaciones a las que se refiere el art. 13.2 ROV. Este asunto ha quedado reflejado de forma especialmente clara en relación con la interpretación de aquello que cabe considerar como operaciones de «producción o reproducción (multiplicación)» a que se refiere el art. 13.2 letra [a] del Reglamento CE 2100/94. Si bien se trata de una cuestión que se ha suscitado en relación con la interpretación del citado precepto del Reglamento comunitario, puede considerarse extensible al art. 12.2 [a] de la Ley 3/2000, habida cuenta de su redacción.

Las variedades vegetales.indb 128 28/6/22 13:11

Lo cierto es que entre nosotros algunas resoluciones[61] han venido considerando que, dentro de las operaciones contenidas en el art. 13.2 ROV, se encontraría «"la producción" en sentido diverso y no propiamente sinónimo de la "reproducción (multiplicación)" en los términos que establece el art. 13.2». Tal interpretación de la normativa de obtenciones vegetales, sobre la que volveremos ampliamente en el momento de analizar la protección provisional del obtentor, para lo que ahora interesa y desde nuestro punto de vista, no era acorde con la significación jurídica del término «componentes de la variedad» como categoría jurídica propia del Derecho de obtenciones vegetales en la forma en la que se contiene en el art. 5.3 del Reglamento comunitario. Las operaciones contempladas por el art. 13.2 ROV vienen referidas exclusivamente a los actos que impliquen directa o indirectamente generar nuevos individuos de la variedad protegida; pero el cultivo no propagativo de la variedad queda descartado como conducta encuadrable en el art. 13.2 ROV.

La falta de acomodación de una interpretación estrictamente semántica del art. 13.2 [a] del Reglamento creemos que se manifiesta con claridad a partir de la sentencia del TJUE en el asunto C-176/18. En definitiva, como señala el TJUE, para averiguar si el artículo citado ha de aplicarse a la actividad de cultivo de una variedad protegida, hay que determinar si la actividad de plantar la variedad protegida y cosecharla cuando sus frutos no son utilizables como material de propagación, puede dar lugar a la producción o la reproducción de componentes de una variedad o de material cosechado de la variedad.

De la lectura conjunta de los apartados 25 a 29 de la sentencia se infiere que las operaciones de producción y reproducción son susceptibles de generar tanto componentes de la variedad, como material cosechado, pudiendo ser este último bien material reproductor o no, pero de modo que, si el material cosechado es, a su vez, material reproductor, ha de considerarse incluido dentro de la categoría de «componentes de una variedad» a que se refiere el art. 5.3. del Reglamento comunitario sobre obtenciones vegetales. Se determina también en esta parte de la sentencia, para lo que ahora interesa, que la plantación (cultivo) de la variedad para la producción de cosechas cuyos frutos no son utilizables como material de reproducción o multiplicación no ha de considerarse como una operación de «producción o reproducción (multiplicación)» de las recogidas en el citado art. 13.2 [a] ROV.

---

[61] En este sentido puede verse la doctrina contenida en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Secc. 9.ª) de 22 de diciembre de 2011 (núm. 491/2011) y que fue seguida en buena medida por otras resoluciones como la SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 24 de enero de 2012 (núm. 23/2012); SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 17 de octubre de 2012 (rec. 392/2012); SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 6 de julio de 2016 (núm. 787/2016); SAP de Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019); SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 8 de enero de 2021 (núm. 14/2021).

F. La extensión de la protección sobre el producto de la cosecha como garantía de la efectividad del derecho del obtentor

El material cosechado obtenido a través del cultivo de la variedad protegida, en la medida en que no sea apto para propagar la variedad, a nuestro juicio, no estará comprendido en los conceptos de «componentes de una variedad o material cosechado de la variedad» a los que se refiere el art. 13.2 del Reglamento comunitario. En esta cuestión se manifiesta la propia naturaleza de los derechos que se confieren al obtentor, que son distintos a los derechos propios o inherentes al productor agrario a los que nos hemos referido dentro del análisis funcional de la figura del obtentor. Esta es la razón, en última instancia, por la que la normativa sobre obtenciones vegetales restringe significativamente la posibilidad de que el aquel extienda sus derechos al material cosechado.

Por estos motivos, desde la normativa UPOV se puso tempranamente de manifiesto que el efecto de la protección que otorga el título supone que se requiere autorización del obtentor para realizar «determinados actos de explotación con la variedad» conforme al art. 14 del Convenio UPOV de 1991, pero que la concesión de protección sobre la variedad vegetal no deberá otorgar al titular o a su licenciatario un derecho positivo «a explotar la variedad»[62].

Nos hallaríamos, pues, dependiendo del tipo de variedad vegetal, ante la posibilidad de que el material cosechado pueda ser, según los casos, considerado o no como material vegetal comprendido dentro de los conceptos de «variedad» y de «componentes de la variedad» (números dos y tres del art. 5 del Reglamento CE 2100/94). Pues bien, como venimos señalando, solo el material vegetal que pueda ser incluido dentro de la categoría de componentes de la variedad a que se refiere el art. 5.3 estará comprendido dentro del *ius prohibendi* primario que la normativa vigente confiere al titular de la variedad y, con ello, solo en tal caso estará comprendido dentro de los componentes de la variedad o material cosechado a que se refiere el art. 13.2 ROV.

Ahora bien, existe una excepción significativa a la regla que acabamos de señalar, que permitiría al titular de la variedad registrada extender su derecho y, con ello, ampliar el ámbito del *ius prohibendi* que inicialmente le ha sido otorgado. Tal ampliación recaería sobre determinado material vegetal producto de la cosecha, aunque no fuera material vegetal de reproducción o multiplicación de la variedad. Se trata, pues, de un supuesto excepcional de ampliación de los derechos

[62] Documento UPOV «La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV», aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002, p. 8.

Las variedades vegetales.indb 130 28/6/22 13:11

del titular a través de un acrecentamiento de los actos que requerirán de su autorización (art. 13.3 ROV). Nótese que esta suerte de ampliación del ámbito material del derecho del titular solo acontecerá, propiamente, en aquellos supuestos en los que el material cosechado no fuera, por sí mismo, material de reproducción o multiplicación, puesto que de lo contrario ya sería operativa la protección primaria del art. 13.2 ROV.

Por tal motivo, no es efectiva la ampliación de los derechos del obtentor al producto de la cosecha por aplicación de los arts. 13.3 del Reglamento comunitario y 13.1 de la Ley española, en aquellos casos en los que el material cosechado fuera en sí mismo material apto para la propagación de la variedad, lo cual puede ilustrarse con facilidad con el ejemplo de las variedades de grano o cereal, donde el producto de la cosecha de ordinario tendrá tal cualidad. No obstante, esta característica de las variedades de grano unido a la necesidad de proteger y garantizar la producción agraria y el abastecimiento motivan, como es sabido, el denominado «privilegio del agricultor» previsto actualmente con carácter facultativo en el art. 15.2 del Acta UPOV y del que dimana el art. 14 del Reglamento comunitario.

Lo que venimos señalado, significa en este contexto que los arts. 13.3 del Reglamento y 13.1 de la Ley española no implican una ampliación del ámbito material del concepto de «variedad» ni de la referencia a «componentes de la variedad» como material vegetal propagativo que, en todo caso, sigue estando ceñido a lo indicado en los arts. 5.3 del Reglamento y 2.2 de la Ley española. En consecuencia, el material cosechado no reproductor, como categoría jurídica, está fuera de la cobertura de estas dos normas que integran el primer estadio de protección del obtentor (arts. 13.2 ROV y 12 LOV). Ello también se infiere del Convenio UPOV de 1991, del que ambas normas dimanan, como se desprende del art. 14 del mismo. Ello es así, aunque el producto de la cosecha podrá formar parte primigeniamente del concepto de «componentes de la variedad» y ser objeto de protección primaria sin necesidad del concurso de los arts. 13.3 ROV y 13.1 LOV a los que nos acabamos de referir, en los casos de que dicho material cosechado sea material hábil para reproducir la variedad.

Para el caso de que el producto cosechado, sin embargo, no tenga esta capacidad propagativa de la variedad, su uso requerirá autorización del titular de la variedad dentro de los presupuestos del art. 13.3 del Reglamento y del art. 13.1 de la Ley 3/2000, solo si aquel no hubiera podido ejercer su derecho sobre el material de multiplicación y el material cosechado derive del empleo no autorizado de componentes de la variedad. Pero por mor de esta ampliación de los derechos del titular de la variedad, este producto de la cosecha inhábil para propagar la variedad no habrá quedado incluido a efectos del alcance del derecho de obtentor dentro de la categoría normativa «componentes

de la variedad» a que se refieren los arts. 5.3 y 13.2 del Reglamento comunitario.

Lo expuesto hasta ahora nos permite afirmar, como cuestión de especial relevancia, que el «material cosechado» a que se refiere el art. 13.2 del Reglamento CE 2100/94 (protección primaria) no es el «material cosechado» sobre el que se amplía la protección del obtentor al que se refiere el art. 13.3 de la misma norma. El primero de ellos es un material cosechado reproductor, mientras que en el segundo caso se trata de un producto de la cosecha sin capacidad propagativa de la variedad, por eso se contempla dentro del art. 13.3 ROV como una extensión singular del derecho del obtentor bajo unas condiciones determinadas.

En consecuencia, a nuestro juicio, el art. 13.3 ROV no equipara ambos tipos de «material cosechado», ya que el precepto, aunque sin indicarlo expresamente, se refiere a un material cosechado cualitativamente distinto de aquel que se contempla en el art. 13.2. En la norma española cabría señalar lo mismo, esto es, la referencia al producto de la cosecha prevista en el art. 13.1 LOV lo es a un material vegetal sin capacidad reproductiva, no comprendido dentro del material de reproducción o de multiplicación recogido en el art. 12 LOV[63].

Resulta ilustrativa en este punto la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 5 de junio de 2007 (recurso núm. 1/2006) en su Fundamento Jurídico quinto por el que fueron anulados determinados preceptos del Real Decreto 1261/2005 de desarrollo de la normativa española sobre obtenciones vegetales. La sentencia, sin embargo, ratificó la redacción del art. 16.4 del citado Real Decreto relativo a las licencias de explotación sobre variedades protegidas, artículo que, sin embargo, no está exento de problemas fundamentalmente de orden práctico.

La sentencia es interesante, sin embargo, en relación con la determinación del material sobre el que se proyecta el derecho y, por tanto, el material vegetal de la variedad protegida sobre el que cabe que el titular otorgue la oportuna licencia. Señala el fallo que el único hábil para ello sería el material de multiplicación y no el cosechado o los productos fabricados a partir del mismo a los que con carácter subsidiario puede extenderse el derecho del obtentor. La resolución llega a este punto gracias a la siguiente consideración: «No hay por parte

[63] No obstante, ha de señalarse que, con carácter general, la doctrina ha manifestado que el concepto de «producto de la cosecha» se desliga de su capacidad reproductora y viene definido, en mayor medida, por su destino (consumo o producción industrial). En este sentido, puede verse, por todos, A. Asensi Merás, «Alcance de la protección del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal: sistema de protección en cascada (Comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [Sala Séptima] de 19 de diciembre de 2019 [C-176-18])», *ADI*, núm. 40, 2019-2020, p. 406.

Las variedades vegetales.indb 132 28/6/22 13:11

del precepto contradicción en relación con el art. 13.1 de la Ley como afirma la demanda, porque ese precepto se refiere a los supuestos en los que se requerirá autorización del obtentor para los actos del apartado 2 del art. 12 de la Ley respecto del producto de la cosecha, o, como se expone en el núm. 2 del mismo art. 13, y para los mismos supuestos, respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida por utilización no autorizada de dicho producto de cosecha, mientras que las licencias de explotación a que se refiere el controvertido art. 16 del Reglamento han de reunir las condiciones que contiene el núm. 1 del precepto y también los requisitos de los núms. 2 y 3 del mismo, y todo ello solo es predicable del material de reproducción de la variedad, y cuyo titular lo es de modo exclusivo el obtentor o sus causahabientes, de modo que las licencias de explotación no se pueden extender a los demás supuestos a los que se refiere el art. 13 de la Ley. En consecuencia, el art. 16.4 del Reglamento es conforme a Derecho»[64].

3. SISTEMA DE PROTECCIÓN EN CASCADA Y EXTENSIÓN DEL DERECHO DEL OBTENTOR SOBRE EL MATERIAL COSECHADO

A. Planteamiento y referencia a dos cuestiones que no son objeto de tratamiento

La posibilidad de que el obtentor pueda ejercer su derecho frente al material cosechado no reproductor pasa por ser una cuestión nuclear para el entendimiento de esta parte de la propiedad industrial. El ejercicio de las acciones en defensa del derecho del obtentor por el uso de la variedad protegida tanto *ex ante* como *ex post* a la concesión del título y, con ello, la delimitación de este derecho durante la protección provisional, pasan por el correcto entendimiento de esta cuestión. Así se ha constatado en la sentencia del TJUE en al Asunto C-176/18, que ha puesto de manifiesto cómo un ajuste en la interpretación de los supuestos de extensión del derecho sobre el producto de la cosecha provoca cambios de enorme calado en relación con la delimitación del derecho del obtentor en el periodo protección provisional, así como en relación a la no acumulabilidad de los arts. 94 y 95 del Reglamento CE 94/2100 en determinados supuestos.

Constituye este un aspecto de extraordinaria importancia práctica que ha recibido un nuevo enfoque tras la referida resolución del TJUE,

[64] El rigor de esta afirmación del Tribunal Supremo entendemos que, llevado al extremo, pudiera conducir a una situación de falta de operativa, bajo determinada casuística, desfavorable tanto para el productor agrario como para el titular de la variedad, por lo que debe ser objeto de alguna reflexión crítica.

por lo que su análisis en este punto nos permitirá posteriormente profundizar en la nueva doctrina sentada por el Tribunal Europeo. Analizaremos, por tanto, el sistema de protección en cascada dentro del que se instaura esta extensión del derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha. Esto nos permitirá, posteriormente, ocuparnos también del presupuesto relativo a la «oportunidad razonable» que con carácter previo no ha de haber tenido el obtentor para acogerse a esta extensión de su derecho. Se trata de una cuestión no exenta de dificultades, habida cuenta de que el legislador aquí plantea la necesidad de acreditación de un hecho negativo. A mayor abundamiento, este último aspecto es uno de los menos tratados por la doctrina; en buena medida por la situación jurisprudencial en nuestro país que analizaremos y que, como es sabido, ha pasado por la admisión del ejercicio acumulado de las acciones de los arts. 94 y 95 del Reglamento CE 2100/94.

Por otro lado, hemos de dejar simplemente anotada una primera cuestión de interés pero que no es objeto de tratamiento en este trabajo, como es la relativa a cuál ha de ser el módulo retributivo del obtentor en los casos de ejercicio de su derecho sobre el producto de la cosecha. Se trata, pues, de una reflexión relativa a si la retribución derivada del derecho de obtentor ha de sufrir algún cambio cualitativo como consecuencia de su ejercicio sobre el material cosechado (art. 13.3 ROV) y no sobre el material reproductor (art. 13.2 ROV).

Es esta una materia que requiere de un análisis en profundidad que no realizamos en este trabajo, si bien solo señalaremos una opinión inicial muy sucinta o tentativa en relación con ello. Partimos, en tal sentido, de que la extensión del derecho de obtentor al producto de la cosecha tiene carácter subsidiario respecto del ejercicio primario del derecho sobre el material reproductor, por lo que constituye un remedio auxiliar para que el derecho primario del obtentor no quede frustrado. No se generaría, por tanto, un derecho distinto al inicialmente previsto, cuyo modulo indemnizatorio sería, en principio, el previsto en el art. 94 del Reglamento CE 2100/94. Así, tampoco sufrirían alteración las indemnizaciones derivadas de la infracción del derecho basadas esencialmente, como es sabido, en los *royalties* sobre el material de reproducción o multiplicación dejados de percibir.

En tal sentido, el ejercicio subsidiario del derecho de obtentor en estos casos no debiera alterar su naturaleza, por lo que seguiría siendo, a nuestro juicio, un derecho que ha de modularse en relación con el precio del material propagativo, esto es, con el precio de venta del material reproductor. Por tanto, las indemnizaciones a percibir por el obtentor, salvo mejor opinión, se limitarían y baremarían con respecto a los importes que hubiera percibido por el ejercicio de su derecho en el primer estadio de protección. Ello no habría de impedir, no obstante, la operativa plena del art. 94.2 ROV.

Sin embargo, las referencias normativas en los tres niveles legislativos (art. 14.2 Acta UPOV 1991, arts. 13.3 ROV y 13.1 LOV) pueden generar alguna duda interpretativa al referirse a que el derecho del obtentor, esto es, su autorización, se requerirá respecto del material cosechado y en relación con los actos sobre los que inicialmente se había establecido su *ius prohibendi* o monopolio temporal. Sin embargo, a nuestro juicio, esas referencias normativas no implican la mutación de la naturaleza del derecho del obtentor en el sentido de que pase a ser un derecho cuya infracción deba ser modulada, no con base en el precio de las licencias sobe el material reproductor, sino en relación con el precio o beneficio derivado de la venta de las cosechas obtenidas; ello sin perjuicio, como hemos apuntado, de la plena vigencia también en los casos de ejercicio del derecho sobre el material cosechado del art. 94.2 ROV cuando corresponda, en cuanto a la fijación de las indemnizaciones.

Por último, puede verse que no es objeto de tratamiento en el presente trabajo la cuestión de la extensión del derecho de obtentor sobre los productos fabricados desde el material cosechado (arts. 13.4 ROV, 13.2 LOV y 14.3 CUPOV de 1991). La complejidad de esta cuestión aconseja omitir este tratamiento ahora, de forma que el análisis se limitará al primer y segundo estadio de la protección del obtentor, que son en los que se centra la importante sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 cuyas consecuencias en mayor medida tratan de analizarse en el trabajo.

B. El sistema de protección en cascada: naturaleza, presupuestos y relación con el agotamiento del derecho

Del planteamiento jurídico del derecho del obtentor previsto en el art. 13 del Reglamento CE 2100/94 se infiere que el mismo ha de ejercerse exclusivamente con respecto a un tipo de material vegetal; dicho de otra forma, este derecho solo cabe ejercerlo en relación con una sola fase de la explotación de la variedad, bien en la fase de multiplicación de los ejemplares de la variedad, de obtención de cosecha o bien respecto de los productos fabricados a partir del material cosechado (en este sentido art. 13 LOV y art. 14 CUPOV 1991). El ejercicio en un estadio de la protección en cascada, salvo que se produzca una excepción a la efectividad del agotamiento del derecho, implica la imposibilidad de ejercer el derecho en un estadio posterior de protección en relación con un mismo material vegetal.

Este planteamiento que acabamos de enunciar describe sucintamente el sistema de protección en cascada de los derechos sobre la obtención vegetal y viene establecido desde el art. 14 del Acta UPOV de 1991. El diseño de esta protección del obtentor tiene la primera y principal forma de realización del derecho con cargo en el material reproductor (art. 13.2 del Reglamento, art. 14.1.[a] del Acta UPOV

de 1991 y art. 12 LOV). Pero desde la voluntad de otorgar una adecuada defensa al obtentor y protegerle de posibles fallidos en el ejercicio de este derecho, por cuanto no le fuera posible detectar e interceptar el momento en el que se hubieran multiplicado determinados ejemplares de la variedad, es por lo que se prevé como una protección de su derecho de carácter *ex post* a la multiplicación de los ejemplares, la posibilidad de que dirija su acción frente al producto de la cosecha o, en última instancia, frente a los productos obtenidos desde el material cosechado. De este modo la protección que confiere el art. 13.3 y 13.4 del Reglamento comunitario operaría a modo de *ultima ratio* o recurso final del ordenamiento en aquellos casos en que el sistema general de protección (art. 13.2) se manifieste inoperante[65].

El sistema de protección en cascada implica la posibilidad para el obtentor de ejercer su derecho más allá del material reproductor, si bien tal posibilidad no es facultativa, sino que entra en funcionamiento solo en caso de que resulte fallido o no viable el ejercicio del derecho sobre el material reproductor (ausencia de una oportunidad razonable de ejercicio sobre el material reproductor). Se trata, por tanto, de una posibilidad subsidiaria y fuertemente restringida. De este modo, el sistema de protección en cascada contempla como segundo estadio de la protección del obtentor, la posibilidad, siempre subsidiaria, de que este pueda ejercer su derecho sobre el producto de la cosecha y, de manera doblemente subsidiaria, contempla la posibilidad de su ejercicio respecto de los productos fabricados desde el producto de la cosecha.

El reconocimiento de esta extensión de los actos que requieren autorización del obtentor forma parte del proceso de consolidación y ampliación de su derecho, siendo apreciable en la evolución de las sucesivas revisiones del Convenio UPOV y tomando forma definitiva esta cuestión en el Convenio UPOV de 1991. La versión vigente del Acta UPOV modifica el contenido mismo del derecho de propiedad sobre las obtenciones vegetales, de modo que implica añadir elementos de extraordinaria importancia a los actos tradicionales a los que venía extendiéndose el derecho del obtentor.

En este sentido, la inclusión del producto de la cosecha y los productos derivados de este dentro de la esfera del *ius prohibendi* derivado del título de obtención vegetal tiene una importancia que rebasa el derecho de obtentor, por cuanto tiene repercusión en el tráfico económico y jurídico derivado de las obtenciones vegetales, alcanzando a los diversos operadores de la cadena de producción y distribución entre las que se hallarían las grandes superficies. Y es que pueden verse en la necesidad de exigir a sus proveedores la garantía del cumplimiento de las normas que protegen

[65] Véase sobre esta cuestión el trabajo de J. Femenía Torres, «Protección de las Variedades Hortofrutícolas. El pre-uso en las obtenciones vegetales», *Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana*, núm. 38, año 2011 p. 36.

Las variedades vegetales.indb 136 28/6/22 13:11

el derecho del obtentor, de forma que puedan tener la garantía de que los productos que comercializan han sido sometidos al control del obtentor y este ha podido ejercer, razonablemente, su derecho sobre los mismos[66].

El fundamento de este sistema de ampliación del objeto de protección del obtentor reviste estrictamente un carácter sustitutivo del ejercicio del derecho con cargo al material reproductor, por lo que no cabe su acumulación, puesto que la protección subsidiaria del art. 13.3 y 13.4 del Reglamento comunitario, así como la del art. 14.2 y 14.3 del vigente Convenio UPOV de 1991 resultan excluyentes respecto del ejercicio del derecho sobre el material reproductor (en el mismo sentido la previsión del art. 13 LOV). También forma parte de los mecanismos para asegurar el ejercicio del derecho del obtentor, aunque en sentido distinto al que acabamos de referir, la protección respecto del periodo de protección provisional, mediante la que se pretende resarcir al obtentor por los actos llevados a cabo tras la solicitud de protección, pero antes de la concesión del título. La protección provisional, al margen del sistema de protección en cascada estrictamente dicho, trata de proteger *ex ante* el interés del obtentor, de modo que se le confiere una herramienta resarcitoria importante respecto de estos actos propagativos anteriores al título.

Los presupuestos para el desencadenamiento de la protección en cascada en sus niveles segundo (material cosechado) y tercero (productos obtenidos desde el producto de la cosecha) son en todo caso dos: que el material cosechado se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad y que el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos componentes. Ambos han de darse de forma conjunta para la activación del sistema de protección en cascada. Si bien, en el caso del tercer nivel de protección a tenor del art. 13.2 de la Ley española se requiere un uso no autorizado del producto de la cosecha, el art. 13.4 del Reglamento comunitario habla del empleo no autorizado de material de la variedad protegida.

Por tanto, centrándonos en el art. 13.3 del Reglamento comunitario, nos hallamos ante la exigencia de un doble presupuesto que debe darse conjuntamente para que se active el indicado sistema de protección[67]. En primer lugar, se debe haber producido el uso no autorizado de componentes de la variedad. En relación ahora con este primer presupuesto, ha de señalarse que el material cosechado sobre el que se pretende ejercer

---

[66] R. López de Haro y Wood, «Los derechos del obtentor de variedades vegetales. Ampliación del derecho del obtentor al producto de la cosecha. Objetivos de la normativa internacional (UPOV)», en J. Plaza Penadés (dir.) *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, monografía núm. 31, 2014, Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, p. 35.

[67] En este sentido el Documento UPOV Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV aprobado 24 de octubre de 2013, pone el énfasis en que han de darse cumulativamente estas dos circunstancias (p. 4).

el derecho ha de derivar del uso no consentido del material reproductor (componentes de la variedad), esto es, debe tratarse de una cosecha obtenida desde una plantación no autorizada o sin licencia. Esta exigencia previa, lógica y necesaria, significa que el obtentor no ha podido ejercer su primigenio derecho respecto de los actos de multiplicación que dieron lugar a la plantación de la que deriva el material cosechado en cuestión. Las plantas que dan origen a este material cosechado a que se refiere el art. 13.3 ROV son plantas sin licencia, ejemplares multiplicados sin el consentimiento del obtentor, en infracción de su *ius prohibendi*.

En segundo lugar, debemos estar ante un supuesto en el que previamente el titular de la variedad no haya tenido la oportunidad razonable de ejercicio del derecho en relación con los componentes de la variedad. Esta segunda exigencia del art. 13.3 del Reglamento comunitario implica que no le es dado al obtentor, como se acaba de apuntar, elegir el objeto material y, en consecuencia, decidir el momento en el que ejercerá su derecho, pues necesariamente lo ha de ejercer inicialmente si ello le fuera posible sobre el material reproductor y, por tanto, en relación con los actos de propagación de su variedad. Sobre esta cuestión, habida cuenta de su importancia y de la dificultad práctica de acreditar probatoriamente la concurrencia de un hecho negativo, volveremos posteriormente con más detenimiento.

La dinámica de la protección en cascada nos sugiere inmediatamente que la figura del agotamiento del derecho es relevante en esta sede. El agotamiento del derecho se proyecta en sentido amplio sobre las operaciones relacionadas con los actos concernientes a cualquier material de la variedad amparada por la protección que haya sido cedido a terceros por el titular o con su consentimiento en cualquier parte de la Comunidad (art. 16 Reglamento comunitario). Sin embargo, los supuestos que enervarían el efecto del agotamiento del derecho y reactivarían, en consecuencia, el derecho del obtentor se relacionan con los actos de propagación o con la exportación de componentes de la variedad (a nuestro juicio, en el sentido de material propagativo) a terceros países en los que no se encuentre protegida la variedad, excepto si el material va a ser consumido[68]. Por ello el material vegetal reproductor de la variedad y los actos propagativos tienen una especial relevancia en relación con la figura del agotamiento del derecho, pues pueden enervar sus efectos. El motivo es que el uso con fines de reproducción o multiplicación de los referidos componentes de la variedad enerva los efectos del agotamiento, porque implica una nueva vulneración del derecho de exclusiva del obtentor.

En los números dos, tres y cuatro del art. 13 del Reglamento CE 2100/94 vemos un esquema de protección con la previsión subsi-

[68] En este sentido cabe recordar que en el considerando núm. 14 del Reglamento CE núm. 2100/94 se hace constar que la introducción del principio de agotamiento de los derechos debe garantizar que la protección del titular del derecho de obtención vegetal no sea excesiva.

Las variedades vegetales.indb 138 28/6/22 13:11

diaria de distintos escenarios (protección en cascada), coincidente en lo esencial con el sistema también subsidiario y excluyente previsto en los números uno, dos y tres del art. 14 del Acta UPOV de 1991. El derecho *primario* o *de partida* del obtentor se relaciona con un tipo de material vegetal (componentes de la variedad como material reproductor en el sentido de ser susceptible de general plantas enteras de la variedad protegida) y con una serie de operaciones en sentido amplio en las que se ve implicado dicho material y que tienen una finalidad propagativa de la variedad.

El material cosechado que no sea material reproductor queda fuera de esta protección primaria del obtentor y no forma parte del primer nivel del sistema de protección en cascada. El carácter central y hasta excluyente del material reproductor como centro del sistema se desprende con un rigor, tal vez excesivo, en el desarrollo reglamentario de la normativa española (art. 16.4 Real Decreto 1261/2005) donde queda sentado que solo cabrá otorgar licencias sobre el material reproductor; de forma que sin negar que el derecho del obtentor como sistema de protección en cascada pueda alcanzar al producto cosechado y a los productos fabricados desde el mismo, se excluye la posibilidad de que el obtentor, sin que entre en juego la subsidiariedad del sistema de protección en cascada, pueda desde el inicio realizar operaciones de licencia respecto del material que no está dentro del primer grado de protección, de manera que solo le sería dado otorgar licencia sobre los actos y material comprendidos dentro de la protección primaria. La anterior acotación puede resultar excesiva, si bien este punto resulta útil para ilustrar la importancia del material reproductor de la variedad como eje de los derechos del obtentor.

Con todo, cabe concluir que el derecho del obtentor se devenga con la generación de cada nuevo individuo de la variedad protegida, de forma que si el obtentor logra realizar su derecho con cargo a tales actos de propagación no cabe que entren en funcionamiento los mecanismos subsidiarios para el ejercicio de su derecho sobre el material cosechado o los productos obtenidos de aquel. El cobro por el obtentor de las regalías derivadas de los actos de multiplicación agota su derecho respecto de los competentes de la variedad de los que dimana dicho cobro, por lo que en relación con esos ejemplares de la variedad no le es dado al titular dirigir su derecho frente a los actos de cultivo no propagativo porque ha agotado su derecho respecto de dichos ejemplares de la variedad. Respecto de los árboles frutales, el planteamiento expuesto implica que adquirido el árbol (a través de semilla, plantón, injerto, etc.) y cobrado el *royalty* por el obtentor respecto de cada árbol debería agotarse su derecho respecto del mismo hasta la muerte o arranque de la planta[69].

[69] En este sentido puede verse el «Informe sobre los derechos de los obtentores de una determinada variedad de cítricos y los derechos y obligaciones de los productores de cítricos

C. La acción de cesación de la infracción en relación con el producto de la cosecha, o cuál es el contenido de la acción *ex* art. 13.3 del Reglamento CE 2100/94

Una vez estudiadas las condiciones para que se extienda el derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha, hemos de referirnos a cuáles serán sus consecuencias. Sobre esta cuestión se ha suscitado alguna duda interpretativa en relación a si cabría trasladar todos los efectos previstos en el art. 94.1 ROV, particularmente la acción de cesación de la conducta infractora[70], además de la indemnizatoria, a los actos encuadrables en el art. 13.3 del Reglamento comunitario. Es cierto que el tenor literal del art. 94.1 ROV puede plantear dudas en relación a su extensión a otros supuestos más allá de las conductas infractoras relativas al derecho primario del obtentor (o primer estadio de la protección en cascada), que son aquellas previstas en el art. 13.2 ROV al que el precepto se refiere expresamente.

El art. 94 del Reglamento CE 2100/94 contiene una específica regla para la determinación de la responsabilidad civil derivada de los actos infractores de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, con tres niveles indemnizatorios que, a su vez, se relacionan con los tres tipos de responsabilidad en virtud del grado de culpa del infractor: (i) responsabilidad objetiva (art. 94.1)[71]; (ii) responsabilidad por dolo o negligencia (art. 94.2) y (iii) responsabilidad por negligencia leve (art. 94.2 *in fine*). El Reglamento prevé un tipo de indemnización respecto de cada tipo de infracción: (i) indemnización razonable (ii) indemnización del perjuicio resultante y (iii) reducción del derecho a reparación, sin que resulte inferior a la ventaja obtenida por el infractor, en los supuestos de negligencia leve. Tales módulos indemnizatorios se completan con la previsión del art. 97 ROV para los casos en los que el infractor hubiere obtenido un beneficio en detrimento del titular del derecho. Sin embargo, como ha señalado la doctrina[72], las acciones civiles a que se refieren los arts. 94 y 97 del Reglamento comunitario contrastan con la Directiva 2004/48/CE (Directiva de *enforcement*), por cuanto el Reglamento CE 2100/94 es anterior a la misma y no ha sido adaptado.

Junto a ello, el precepto contempla una importante consecuencia, de otro lado lógica y característica de la respuesta ante la infracción

---

que hacen uso de las mismas; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente», en J. Plaza Penadés (dir.), *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial,* monografía núm. 21, Pamplona, Aranzadi-Thomson Reuters, 2014, pp. 173-181.

[70] Á. Galgo Peco, «Acciones civiles...», *op. cit*., pp. 1033-1034; Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit*., pp. 331-332.

[71] Al respecto, véase SAP Granada (Secc. 3.ª) de 30 de junio de 2021 (núm. 498/2021).

[72] Á. García Vidal, *Las acciones civiles..., op. cit.,* p. 55.

de derechos de propiedad industrial, como es la relativa al cese de la conducta infractora. De esta forma el art. 94.1 ROV establece que el infractor podrá ser demandado a efectos de que «ponga fin a la infracción». La redacción del precepto plantea todo ello como una mera facultad del titular de la obtención, si bien nos resulta difícil imaginar un supuesto en el que el titular que sufre la infracción no solicite «el cese» de la misma, lo cual se verificará con la eliminación del material vegetal desde el que se originó la infracción.

Desde el punto de vista jurisprudencial la cuestión no ha ofrecido dudas, y nuestras Audiencias han aplicado todas las consecuencias previstas en el art. 94.1 ROV respecto de los supuestos encuadrados en el art. 13.3 ROV. El cese de la infracción se ha aplicado aquí por nuestros tribunales imponiendo la eliminación del material vegetal de la variedad protegida mediante su arranque o destrucción del material vegetal perteneciente a la variedad protegida, o bien mediante el reinjerto con otra variedad que provoque igualmente la eliminación de la plantación de la variedad protegida no autorizada.

La interpretación de los supuestos de aplicación del art. 13.3 ROV por la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 ha supuesto un enfoque distinto de la forma en la que se venía aplicando este precepto por nuestra jurisprudencia menor; ello es así, no obstante, en relación exclusiva con los supuestos en los que proceda la extensión del derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha respecto de plantaciones derivadas del periodo de protección provisional. De este modo, y respecto de las consecuencias derivadas de dicha extensión del derecho (indemnización más cese de la infracción), no habría incompatibilidad entre nuestra jurisprudencia y la referida sentencia del TJUE.

En relación con todo ello, consideramos que el art. 13.3 ROV contiene una remisión *in totum* al art. 13.2 ROV respecto del material cosechado que no sea material reproductor, porque constituye una prolongación del derecho de obtentor sobre el material cosechado. Esta remisión produce la plena aplicación del art. 94.1 ROV respecto del producto de la cosecha a que se refiere el citado art. 13.3. Este extremo no parece cuestionable por el tenor literal de este último precepto, que contiene un reenvío incondicionado al art. 13.2 («lo dispuesto en el apartado 2 se aplicará al material cosechado solo si [...]». De ello se infiere que los supuestos incluidos en el art. 13.3 constituyen actos infractores del derecho del obtentor y, por tanto, plenamente subsumibles no solamente en el art. 94.1 sino también, en su caso, en el art. 94.2 del Reglamento CE 2100/94.

Cabe considerar, por tanto, que la producción de cosechas desde plantas de la variedad cuya multiplicación no haya sido autorizada por el titular (a excepción de lo que se ha expuesto en relación con el art. 95 ROV), constituirá un acto de infracción homologable a los

actos infractores del art. 13.2 en cuanto a la tutela jurídica del derecho del obtentor. De no aplicarse la acción de cesación sobre el cultivo de la variedad a que se refiere el art. 13.3 el sistema de protección en cascada quebraría o llegaría a un absurdo, por cuanto podría ejercitarse una acción resarcitoria, pero sin interceptar la conducta infractora que origina la lesión del derecho del obtentor.

Lo que se deriva del art. 13.3, por tanto, es que la producción de cosecha dentro de las condiciones a que se refiere el precepto (derivada de material reproductor no autorizado y sobre el que el obtentor no haya podido razonablemente ejercer su derecho), requiere de autorización del titular y, de no contar con ella, dicho cultivo constituye acto de infracción homologable, en cuanto a las consecuencias jurídicas de tal acto, a los actos infractores contemplados en el primer estadio de protección del obtentor.

La naturaleza del sistema de protección en cascada establece el mismo rigor en la tutela del derecho del obtentor para todos sus estadios, esto es, el infractor habrá de satisfacer una indemnización y cesar en los actos infractores (art. 94 y, cuando proceda, art. 97 ROV). El carácter subsidiario —y si se quiere un tanto excepcional— del derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha que no es material reproductor, así como su derecho de carácter doblemente subsidiario respecto de los productos obtenidos desde el material cosechado (art. 13.4 ROV) no implica un debilitamiento ni menor tutela jurídica del derecho de obtentor, puesto que se trata del mismo derecho, pero ejercido frente a otro tipo de material vegetal.

De este modo, la protección jurídica del titular de la obtención vegetal es análoga en los tres estadios de protección (material reproductor, producto de la cosecha o productos derivado), por ello el derecho del obtentor, con independencia del estadio en el que se ejercite, ha de proporcionar un adecuado resarcimiento y, además, ser capaz de evitar que se sigan produciendo actos infractores, por lo que ha de comprender la consecuencia jurídica, necesaria, de la eliminación del material vegetal del que se deriva la infracción tal y como antes señalábamos. En este sentido, es clara la remisión del art. 13.3 y 13.4 del Reglamento CE 2100/94 a la acción de cesación de la infracción prevista en el art. 94.1, si bien a través de la vía del art. 13.2, que es el mecanismo a través del cual estas conductas quedan calificadas como actos infractores.

A mayor abundamiento, a nuestro juicio, no cabría escindir la aplicación del art. 94.1 ROV respecto de los números tres y cuatro del art. 13 del Reglamento comunitario, en el sentido de que sería de aplicación respecto de la indemnización, pero no respeto del cese de la infracción. La indemnización a que deberá hacer frente el sujeto que incurra en los actos previstos en el art. 13.3 y 13.4 no tiene otro origen que lo dispuesto en el art. 94, pues no existe en el Reglamento

Las variedades vegetales.indb 142 28/6/22 13:11

CE 2100/94 otro precepto que se refiera a las conductas infractoras ni que imponga consecuencias concretas, del tipo que fuere, para las conductas de los arts. 13.3 y 13.4.

En consecuencia, si la indemnización —que no se discute— que llevan aparejada estas conductas dimana en todo caso del art. 94, no parece existir soporte en la norma para que la traslación de dicho precepto deba ser parcial (solo respecto de la indemnización) y no respecto de la acción de cesación que el mismo también contempla como respuesta unitaria a los actos infractores. Por ello, entendemos que el reenvío del art. 13.3 y 13.4 no puede ser sino de forma unitaria y completa a las consecuencias previstas en el art. 94 del Reglamento comunitario consistentes en la indemnización del obtentor y el cese de la infracción mediante la eliminación del material vegetal de la variedad protegida desde el que se haya generado la conducta infractora.

Cabe, así, estar de acuerdo con la afirmación de que los remedios previstos en el art. 94.1 podrían proyectarse a otras situaciones previstas en el art. 13, más allá de los actos a que se refiere el art. 13.2. De lo contrario se realizaría una reducción injustificada de la protección brindada al obtentor, y, asimismo, carecería de sentido que el art. 94 ROV proporcionara una protección jurídica más reducida que el art. 95 ROV. Por tales motivos es posible afirmar que la remisión prevista del art. 94.1 [a] puede extenderse a conductas infractoras que no solo recaigan sobre los componentes de la variedad en el sentido que indica el art. 5.3 ROV. Asimismo, la acción para el cese de la infracción contenida en el art. 94.1 es un instrumento típico para la defensa de los derechos de exclusiva; por ello, no está justificado reducir las posibilidades de reacción del titular para poner fin a la infracción, en mayor medida siendo el Reglamento CE 2100/94 anterior a la Directiva 2004/48 sobre protección a los derechos de propiedad intelectual[73].

Como venimos apuntando, en sentido semejante, cabe interpretar la ampliación del derecho del obtentor a los productos a que se refiere el art. 13.4 ROV, si bien en este caso se requiere previamente el correspondiente desarrollo, como indica el precepto. Aún pendientes del modo en el que se produzca tal desarrollo normativo, es lo cierto que el art. 13.4 plantea un reenvío pleno al art. 13.2 del Reglamento. En sentido análogo, a nuestro juicio, ha de interpretarse el art. 13.5 ROV en relación con las variedades esencialmente derivadas.

Por lo que respecta al importe indemnizatorio que le es dado reclamar al titular de la obtención, puede afirmarse que el precio de la licencia que hubiera percibido por el material reproductor operará a modo de techo en esta sede. Este límite se aplicaría, a nuestro juicio, tal y como después trataremos con más detalle, tanto respecto del art. 94.1

[73] Á. Galgo Peco, «Acciones civiles...», *op. cit.*, pp. 1034-1036.

como también respecto del art. 95 del Reglamento comunitario. Esta conclusión deriva de una interpretación armónica de la jurisprudencia del TJUE, pero, en mayor medida, de la propia redacción del art. 94.

4. EXTENSIÓN DEL DERECHO DEL OBTENTOR SOBRE EL MATERIAL COSECHADO: REFERENCIA AL PRESUPUESTO DE OPORTUNIDAD RAZONABLE DE EJERCICIO (PRIMARIO) DEL DERECHO DE OBTENTOR

A. Planteamiento y origen del rigor de este presupuesto

Para que el derecho del obtentor se extienda al producto de la cosecha, como herramienta subsidiaria de defensa de su derecho, hemos apuntado ya que ha de acreditarse que al titular de la obtención no le ha sido posible ejercer su derecho respecto de los actos propagativos[74], por no haber tenido una oportunidad razonable para ello, en la fase *primaria* del derecho de obtentor. Además, como también se ha referido, será preciso que el material cosechado derive del uso no autorizado de componentes de la variedad, esto es, que provenga de plantas multiplicadas o reproducidas sin autorización del titular de la obtención vegetal. Dentro de estas dos exigencias para la extensión del derecho de obtentor nos centraremos ahora en la primera de ellas.

Se trata de un presupuesto no exento de dificultades por cuanto constituye una norma prácticamente en blanco, que remite a la acreditación de un presupuesto que pasa por ser un hecho negativo. La necesidad de que el obtentor no haya contado con una oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre los componentes de la variedad se plantea desde los arts. 14.2 CUPOV, 13.3 ROV y 13.1 LOV sin ninguna descripción o concreción adicional sobre el citado presupuesto fáctico. Por otro lado, la única especificación normativa, no desdeñable, más allá de lo establecido por las normas con rango de Ley, es la referencia del art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005 el cual, a modo de severo contrapunto, determina unas condiciones ciertamente muy rigurosas para que pueda considerarse cumplido este requisito.

En esta materia ha de partirse, en primer lugar, del art. 14.2 del vigente Convenio UPOV, según el cual el hecho de que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho sobre el material reproductor excluye la necesidad de que sea necesario su consentimiento respecto del producto de la cosecha. En sentido análogo, el art. 13.3 del Reglamento comunitario hace que el obtentor pueda autorizar las

[74] En este sentido se ha pronunciado también J. Femenía Torres, «Protección de las Variedades Hortofrutícolas...», *op. cit.*, pp. 12-13.

operaciones sobre el material cosechado en los casos en que no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre el material reproductor; en el mismo sentido puede verse el art. 13.1 de la Ley 3/2000. La fijación prospectiva de criterios en orden a determinar en qué casos podría considerarse concurrente este presupuesto nos parece interesante, habida cuenta de su ausencia en la norma y la relevancia práctica de la cuestión.

Como ha dejado sentado la jurisprudencia comunitaria, los supuestos en los que el obtentor puede realizar su derecho con cargo al material cosechado tienen carácter *excepcional y subsidiario* respecto de su derecho primario sobre el material de propagación. En este sentido también ha de citarse la Sentencia del TJCE de 20 de octubre de 2011 (Asunto Greenstar-Kanzi Europe NV, C-140/10), en la que se reconoce los distintos niveles de protección que prevé el Reglamento comunitario, señalando en su apartado núm. 26 que «existe una protección "primaria" que cubre los componentes vegetales con arreglo al art. 13, apartado 2, del Reglamento núm. 2100/94. El material de cosecha, por su parte, es objeto de una protección "secundaria", que, pese a que también se menciona en el art. 13, apartado 2, de dicho Reglamento, está fuertemente limitada por el apartado 3 del mismo artículo. Así, aunque los componentes de una variedad y el material cosechado están comprendidos en el concepto de "material", en el sentido del art. 13, apartado 2, de dicho Reglamento, la protección prevista para cada una de las categorías es diferente»[75].

Las actas de la Conferencia Diplomática que precedieron a la aprobación del Acta UPOV de 1991 vuelven a ser muy ilustrativas del fondo de la cuestión. En este sentido pueden leerse las intervenciones en relación con las propuestas de modificación del art. 14 sobre esta materia, donde se pusieron de relieve la diversidad de enfoques para esta cuestión, así como su importancia. La extensión del derecho del obtentor para la Delegación japonesa (DC/91/61) de 5 de marzo de 1991, debía mantenerse con una fuerte restricción de modo que quedara vedada al obtentor cualquier posibilidad de elección a la hora de elegir la fase en la que ejercitaría su derecho, para lo que se proponía la siguiente redacción: «*(b)* respecto al producto de la cosecha de la variedad protegida [cualquiera de los actos mencionados en el punto *(a)*, *supra*, siempre y cuando el producto de cosecha fuese obtenido mediante el uso de material de reproducción o de multiplicación cuyo uso, con fines de obtener producto de la cosecha, no estuviese autorizado por el obtentor [y si, pero solo si, el obtentor no hubiese tenido la posibilidad legal de ejercer su derecho en cuanto al material de reproducción o multiplicación]»[76].

---

[75] En el mismo sentido el apartado 24 de la STJUE en el Asunto C-176/18.

[76] En sentido coincidente puede verse la propuesta de modificación del art. 14 formulada por la Delegación de España el 6 de marzo de 1991 (DC/91/82).

Como antítesis de esta propuesta podemos ver la postura que en la Conferencia Diplomática se formuló por el representante de los Estados Unidos (Sr. Hoinkes)[77], manifestando que su delegación no podía aceptarla, pues el derecho del obtentor debía ampliarse al producto de la cosecha, así como que el obtentor habría de poder emprender acciones legales directamente frente al producto de cosecha no autorizado de forma que no debía quedar obligado a buscar primero una compensación económica con cargo al material de reproducción e invocar la ampliación del derecho solo si resultara infructuoso.

En definitiva, como señaló el presidente de la reunión, se trataba de un debate sobre las propuestas de la Delegación japonesa (Documento DC/91/61) y de la Delegación de España (Documento DC/91/82), por las que se proponía ejercer el derecho del obtentor con respecto al producto de la cosecha con base en el hecho de que le había resultado imposible ejercerlo respecto al material de reproducción[78]. En relación con ello el representante de Japón, que recibió el apoyo expreso del representante de la Delegación española (Sr. López de Haro), subrayó que era favorable a reforzar el derecho del obtentor, pero mostrando reticencia a reconocer un derecho directo para el obtentor sobre el producto de la cosecha y sobre los productos derivados, pudiendo ello generar problemas en las relaciones entre obtentores y usuarios.

Por ello se postulaba que el obtentor debía ejercer su derecho en la fase más temprana posible. En el caso de que el obtentor pudiera elegir libremente la fase en la que ejercer su derecho habría una situación muy incierta para el comercio, por lo que la representación japonesa proponía introducir el denominado «principio en cascada» que sería el único que aceptaría este país[79]. En contra de ello, se alegó que esta propuesta podría ocasionar cierta confusión entre el alcance de los derechos del obtentor y el principio de agotamiento del derecho. También se adujeron las dificultades en materia probatoria que podría ocasionar este planteamiento, puesto que la prueba de que no se podía haber ejercitado el derecho en una fase anterior dificultaría el ejercicio de este

[77] Décima reunión de fecha 8 de marzo de 1991, en relación con la propuesta básica para el art. 14 del Convenio respecto del alcance del derecho de obtentor sobre el producto de la cosecha (párrafo 904.1). En este mismo sentido puede verse, entre otras, la oposición manifestada al respecto en dicha reunión por el representante de CIOPORA (párrafo 910).

[78] Según Intervención del presidente, que puede verse en el párrafo 915 de la sesión de 8 de marzo de 1991 en relación con la propuesta básica para el art. 14 del Convenio relativa al alcance del derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha. El principio de las propuestas de las Delegaciones de Japón y España, recogidas en los Documentos DC/91/61 y DC/91/82, para ejercer el derecho de obtentor con respecto al producto de cosecha basándose en el hecho de que había sido imposible ejercerlo con respecto al material de reproducción fue aceptado por diez votos a favor y ocho en contra (párrafo 934).

[79] Décima reunión de fecha 8 de marzo de 1991, en relación con la propuesta básica para el art. 14 del Convenio en relación con el alcance del derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha (párrafos 916 y 917).

Las variedades vegetales.indb 146 28/6/22 13:11

derecho debido a la necesidad de proporcionar una prueba negativa. Se percibía como algo problemático que el obtentor pudiera ejercer su derecho en relación con el producto de la cosecha, siendo muy difícil para aquel demostrar que no se había encontrado en posición de haber podido ejercer su derecho en una fase anterior[80].

Puede observarse, en conclusión, que la fórmula adaptada finalmente en el texto del Convenio UPOV suaviza en su última redacción esta exigencia sustituyéndola por una fórmula más atemperada, aunque esencialmente pareja y de efectos equivalentes, como es el vigente requisito de que «el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación». Veremos que en uno y otro caso este tipo de fórmulas resultan rigurosas para el obtentor y suscitan el problema de la acreditación de un hecho negativo, así como la cuestión del *onus probandi* aplicable en estos casos.

B. Primera delimitación de la oportunidad razonable de ejercer el derecho acorde con la redacción de la norma

Según lo dicho, la activación del segundo nivel (material cosechado) y del tercer nivel (productos fabricados desde el producto de la cosecha) de protección del obtentor, dentro del sistema de protección en cascada, quedan sujetas a un condicionante descrito desde nuestro Derecho positivo con cierta dosis de ambigüedad e indeterminación: que el titular de la variedad no haya tenido una *oportunidad razonable* de ejercer su derecho frente a los componentes de la variedad, esto es, con cargo a los actos de reproducción y multiplicación. Esta posibilidad, a tenor tanto del Acta UPOV de 1991 como de la normativa española y comunitaria, depende del presupuesto previo de la imposibilidad de realización del derecho primario del obtentor en condiciones de «razonabilidad».

La materia relativa a la exigencia de no haber podido *ejercer razonablemente* el derecho o de haber *contado con una oportunidad razonable* para ello, pasa por ser la parte que menos desarrollo jurisprudencial y doctrinal ha recibido, dificultando la aplicación de la norma en este punto[81]. La falta de tratamiento en este asunto, como presupuesto habilitante para que el mismo pueda extender su derecho al material cosechado, dimana, a nuestro juicio, al menos en parte, de

[80] Al respecto pueden verse las intervenciones de los representantes de Francia y de Países Bajos en la Décima reunión de fecha 8 de marzo de 1991 en relación con la propuesta básica para el art. 14 del Convenio, relativa al alcance del derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha (párrafos 918 y 920).

[81] Al respecto pueden verse las Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha adoptadas por el Consejo UPOV el 24 de octubre de 2013.

la interpretación que se ha venido haciendo por nuestros Tribunales previamente a la Sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18.

Como hemos apuntado, las referencias normativas en torno a un concepto tan flexible e indeterminado como es la razonabilidad de haber podido ejercer un determinado derecho, abren una cierta dosis de inseguridad jurídica para los operadores jurídicos. La razonabilidad, como resulta evidente, dependerá de las circunstancias concurrentes. En buena medida, tal razonabilidad de ejercer el derecho quedará estrechamente relacionada con las posibilidades (también razonables) con las que en cada caso cuente el obtentor para proveerse de la información adecuada que le permita ejercer las acciones en defensa de su derecho. El escenario aplicativo de la extensión del derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha, de ordinario, será el relativo a la comisión de un acto de infracción previo sobre el material reproductor por lo que se trata, en definitiva, de determinar si el titular de la obtención vegetal ha estado en condiciones de reclamar por la infracción cometida en fase de protección primaria, esto es, en síntesis, determinar si el obtentor previamente contó con datos suficientes (identidad del sujeto que multiplicó la variedad, localización de las plantas, etc.) que le permitieran entablar la acción respecto de los actos propagativos no autorizados. En este sentido el CUPOV, el Reglamento CE 2100/94 y la Ley 3/2000 no aportan elementos de valoración para concretar esta situación de hecho, pero es lo cierto que proporcionan una valiosa flexibilidad de criterio para que el juzgador pueda estimar su concurrencia.

Aun con esa carencia y la excesiva amplitud del concepto «oportunidad razonable», la doctrina ha señalado una conclusión interesante para el asunto que ahora nos ocupa y que también hemos apuntado ya en este trabajo: al obtentor no le es dado elegir el material vegetal sobre el que ejercerá su derecho ni tampoco, por tanto, la fase de explotación de su variedad en la que ejercerá su derecho (actos de propagación *versus* puesta en producción para la obtención de fruto), ya que ha de intentar razonablemente hacer efectivo su derecho sobre los actos propagativos de la variedad. Puede, así, inferirse de esta referencia normativa que el titular de la obtención por mor de estos preceptos y del sistema de protección en cascada, tiene la obligación de ejercer su derecho en el orden establecido legislativamente, por lo que habrá de referirse en primer lugar a los actos propagativos y al material de multiplicación[82]. En todo caso, al aludir a que existe cierta «obligación» del obtentor ello introduce, necesariamente, el análisis de la diligencia desplegada por este en su cumplimiento.

[82] M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular de una obtención vegetal», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 550-551; J. Femenía Torres, «Protección de las variedades hortofrutícolas...», *op. cit.*, pp. 14 y 34-38.

Las variedades vegetales.indb 148 28/6/22 13:11

Con todo, a nuestro juicio, la oportunidad razonable para el ejercicio del derecho sobre los componentes de la variedad implica, en todo caso, cuatro premisas básicas o de partida: i) el obtentor no puede ejercer el derecho sobre el material cosechado si tiene la posibilidad de ejercerlo sobre los componentes de la variedad porque ha conocido previamente los actos de multiplicación no consentidos (plantación no autorizada) y la persona responsable de los mismos; ii) no cabe exigir al obtentor un esfuerzo de costes desmesurado en la averiguación del autor y origen de los actos propagativos, puesto que debe desplegar una diligencia razonable en este sentido; iii) para valorar si el obtentor ha tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho, y si ha podido acceder previamente a la información necesaria para ejercer la acción frente a los actos propagativos, es relevante la conducta colaborativa u obstativa del sujeto frente al que se dirige la acción con base al material cosechado, particularmente en relación con lo previsto en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y iv) la activación de la protección en cascada del obtentor y el ejercicio de su derecho sobre el producto de la cosecha no debe partir de una pérdida culpable de la oportunidad razonable que le sea imputable al obtentor.

C. La previsión del art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005

Al margen de las anteriores premisas generales, la determinación de los supuestos en los que ha de considerarse que el titular ha contado con una oportunidad razonable para ejercer su derecho en la fase de propagación de la variedad resulta poco clara desde su planteamiento, excepción hecha de la previsión del Real Decreto 1261/2005 en cuyo art. 7.3 encontramos una determinación más precisa, al tiempo que rigurosa para el titular de la variedad en orden a la conducta que este ha de desplegar para que pueda concluirse que no ha podido ejercer razonablemente su derecho en la fase de multiplicación o reproducción. La norma se instaura en un precepto dedicado a «la extensión del derecho de obtentor».

El primer problema que traza el art. 7.3 del Real Decreto es el relativo a su ámbito de aplicación, esto es, habría que determinar si ha de considerarse o no limitada su eficacia como desarrollo reglamentario que es de la Ley 3/2000 y, por tanto, si es operativo exclusivamente en relación con los títulos de protección de ámbito nacional o cabe su extensión a los títulos de protección comunitarios. Para estudiar la aplicación del precepto a las obtenciones protegidas con título comunitario sería necesario analizar si los arts. 97 y 107 del Reglamento CE 2100/94 permitirían la extensión del citado art. 7.3 a las obtenciones comunitarias. En este sentido ha de tenerse en cuenta que el preámbulo del Real Decreto 1261/2005 señala claramente que

los arts. 94 a 107 no son ajenos a esta norma reglamentaria española. Así podemos leer que: «Conviene por último destacar dos cuestiones importantes, la primera relativa a las denominaciones varietales, y la segunda, al desarrollo del mandato contenido en los arts. 94 a 107 del Reglamento CE núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales [...]».

Por lo que respecta al mandato contenido en el Reglamento CE 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, se contempla en él la obligatoriedad de todos los Estados miembros de la Unión Europea de dar a las variedades con protección comunitaria el mismo trato que a las variedades con protección nacional, en lo relativo a las medidas de policía administrativa y a las infracciones y sanciones. El Reglamento, además de lo establecido en la Disposición adicional segunda, dispone una medida que garantiza ese trato unificador y hace extensiva la aplicación de su art. 19, relativo al «Registro y eficacia de la toma de razón de las licencias», a las variedades con protección comunitaria, cuando alguna de las operaciones que requieren la autorización del obtentor se vaya a realizar en el territorio nacional.

Con independencia de la resolución que pueda adoptarse sobre esta cuestión que no abordamos en este estudio, y aun en el supuesto de no considerar extensible el art. 7.3 del citado Real Decreto a las obtenciones con título de protección comunitario, es lo cierto que la influencia refleja del precepto puede ser relevante en los operadores jurídicos y en la jurisprudencia como única referencia normativa; en ella, el legislador trata de sentar una casuística básica, en relación a la operativa exigible al titular para que este pueda acreditar que no le ha sido posible ejercer razonablemente su derecho sobre los actos de propagación de la variedad[83]. Conviene recordar, en tal sentido, lo que dispone el art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005, a cuyo tenor: «Se entenderá que el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando desconocía las actuaciones efectuadas con el material de reproducción o multiplicación de su variedad respecto al art. 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero. Una vez conocidas las actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extensión del derecho reflejada en los arts. 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su material. Solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha».

[83] Es relevante señalar sobre esta cuestión, a modo de ejemplo, las SAP de Valencia (Secc. 9.ª) de 6 de julio de 2016 (núm. 787/2016) y SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 mayo de 2019 (núm. 360/2019), en las que en supuestos de protección con título comunitario se trae a colación el citado art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005.

Las variedades vegetales.indb 150 28/6/22 13:11

Desde el punto de vista del contenido material del precepto, puede sentarse una premisa de partida relativa a que no se contempla la pasividad del titular de la variedad. De tal modo, si el titular desconoce las operaciones propagativas realizadas con el material de reproducción o multiplicación de la variedad, se considera que no habrá podido ejercer razonablemente su derecho. En segundo término, una vez conocidas estas actuaciones, para poder extender su derecho conforme al sistema de protección en cascada, necesariamente ha de intentar ejercer previamente su derecho sobre las actuaciones realizadas con el material reproductor.

De ello parece inferirse que una vez conocido e identificado determinado material cosechado derivado de la propagación no autorizada de ejemplares de la variedad, no cabrá que ejerza inmediatamente su derecho contra ese material cosechado, sino que necesaria y previamente habrá de intentar averiguar los hechos y responsables de los actos propagativos que han dado lugar a ese material cosechado y tratar de dirigir acción frente a tales sujetos por los actos de multiplicación. Con estas proposiciones básicas del art. 7.3 cabe estar de acuerdo, constituyendo exigencias coherentes con el sistema de protección en cascada, el cual tiene carácter subsidiario en sus estadios de protección no iniciales.

El cumplimiento de este presupuesto habrá de realizarlo el obtentor de una forma diligente, acorde con las circunstancias concurrentes, de forma que será necesario que previamente haya desplegado una operativa adecuada para contar con los elementos de hecho que le permitan dirigir la acción frente al sujeto o sujetos responsables de la reproducción no autorizada de la variedad (*v. gr.,* ubicación de la plantación, tipo de acto multiplicación, fecha, número de ejemplares, responsables, etc.). Nótese que las operaciones que debe realizar el titular a tenor del art. 7.3 son aquellas necesarias para ejercer su derecho. Esta exigencia implica, en caso de que resulte viable, recabar la información procesal necesaria para la viabilidad de su reclamación en sede judicial o extrajudicial. Todo ello involucra una notoria diligencia para el titular de la variedad, que le permita ejercitar su derecho en el primer estadio de protección relativo a los actos propagativos en el que se haya implicado material reproductor[84].

En última instancia el precepto señala un requisito que, en nuestra opinión, puede resultar en demasía exigente a la vez que indeterminado y por ello criticable, relativo a que solamente si se demuestran imposibles las actuaciones para que el obtentor ejerza el derecho en fase de multiplicación podrá, entonces, ejercer sus derechos sobre el producto de la cosecha. La acreditación de que una determinada

[84] B. Saldaña Villoldo, «La protección provisional del obtentor...», *op cit*., p. 86; M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular...», *op. cit*., p. 551.

conducta es de realización imposible, puede verse, que es en sí mismo problemática y generadora de una evidente inseguridad jurídica. Determinar, por ejemplo, que es imposible localizar una plantación que existe de la variedad y de la que deriva el material cosechado, o que es imposible determinar al autor o responsable de los actos de multiplicación de la variedad pueden resultar exigencias tal vez desproporcionadas. Decimos que es problemático, porque la imposibilidad absoluta en esta sede es una categoría plenamente inadecuada, tratándose de acciones de investigación de hechos (existencia y ubicación de la plantación en un ámbito geográfico amplio como un país, acto de reproducción, autor, etcétera).

La diversidad de conductas posibles hace que la categoría pueda resultar excesivamente amplia e inmanejable. Asimismo, las operaciones que en esta sede le han de ser exigibles al obtentor han de ser necesariamente limitadas, acordes a las necesidades y razonabilidad del supuesto, pero sin que las mismas impliquen que desplegar estas operaciones de averiguación del art. 7.3 resulte antieconómico, ni suponga una excesiva dilación para el ejercicio de las acciones del obtentor. Sin embargo, cabe estar de acuerdo con la necesidad, al menos, de un principio de prueba por el que se acredite la imposibilidad de ejercicio del derecho en relación con los actos de multiplicación de la variedad[85].

Nos parece por ello más adecuado que el precepto se hubiera limitado a exigir, en lugar a la acreditación de la imposibilidad de unas determinadas actuaciones, la justificación de haber desplegado el obtentor, según las circunstancias, una diligencia adecuada en aras de tratar de ejercer su derecho sobre los actos reproductores o, en su caso, la acreditación de que aun desplegando un adecuado canon de conducta no le fue posible contar con los elementos necesarios para accionar procesalmente sobre los actos propagativos. En cualquier caso, a la luz de la redacción actual del precepto, se hace necesaria la ponderación y razonabilidad del juzgador, en aras de que no se convierta en un obstáculo para el derecho de obtentor.

---

[85] J. Femenía Torres, «Protección de las variedades hortofrutícolas...», *op. cit.,* p. 36; SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019), con cita de la SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 3 de marzo 2011 señala que «[...] RD 1261/2005, cuyo art. 7, apartado 3, establece [...] deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su material. Solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha. En el presente caso, no cabe duda que, cuando la actora descubre la plantación en 2004, ya hacía tiempo que se había producido la infracción de los derechos del titular de la protección comunitaria , por lo que, no constando quién había sido su autor, resulta razonable que se dirija la demanda contra el que explota y obtiene sus productos de esa variedad protegida, máxime cuando se desconocía quién era el posible suministrador, dato del que no fue notificada la actora hasta la contestación a la demanda»; SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 17 de octubre de 2012 (recurso núm. 392/2012).

Las variedades vegetales.indb 152 28/6/22 13:11

Apuntábamos que el art. 7.3 se encuentra dentro de un precepto de carácter reglamentario dedicado a la «extensión del derecho de obtentor», el cual sufrió la anulación de su apartado primero tras la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 5 de junio de 2006 (rec. 1/2006) en la que se cuestionó el uso de una norma sin rango de Ley para regular determinados aspectos del derecho de obtentor. De la parte del precepto todavía en vigor ha de traerse a colación su apartado 7.2 en el que se dispone que «se entenderá que existe utilización no autorizada por el obtentor cuando el material de la variedad no proceda de material de reproducción debidamente controlado por los servicios oficiales o hubiese sido producido sin la licencia de explotación correspondiente».

La citada regulación tiene su primera consecuencia en orden a la responsabilidad por el incumplimiento de la normativa fitosanitaria, con las responsabilidades administrativas que de ello pueden derivarse a tenor de la normativa vigente, y constituye una herramienta incentivadora del uso de material vegetal producido por los viveros legalmente habilitados y debidamente controlado desde el punto de vista fitosanitario. Pero, además de ello, el art. 7.2 del Real Decreto 1261/2005 contiene una presunción de comisión de infracción del derecho primario de obtentor. Por este motivo la norma constituye un aspecto coadyuvante, a tener en cuenta por el obtentor en la identificación de conductas infractoras de su derecho.

D. Problemática de la acreditación de la oportunidad razonable de ejercer el derecho sobre los componentes de la variedad

a. *Planteamiento*

La decisión de estimar concurrente o no el elemento consistente en la oportunidad razonable de ejercer el derecho frente al material reproductor constituye un presupuesto fáctico indeterminado, el cual deberá ser acreditado en principio por el obtentor. No obstante, la cuestión del *onus probandi* no está exenta de dificultades en esta sede, habida cuenta de que nos encontramos ante la probanza de un hecho negativo. Se trata, además, como puede verse, de un presupuesto de aplicabilidad del art. 13.3 del Reglamento comunitario, de carácter flexible y abierto, por lo que, a nuestro juicio, deberá fijarse en cada caso atendiendo a las circunstancias concurrentes. Resulta difícil concretar apriorísticamente las pautas aplicables, dado el gran número de posibilidades que admite la realidad práctica.

Ni la normativa UPOV ni el Reglamento CE 2100/94 establecen pautas para fijar criterios en esta sede; tampoco lo hace la Ley 3/2000, siendo la única referencia normativa aquí de carácter reglamentario y

ciertamente exigente como se desprende del art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005 al que ya nos hemos referido. Se trata de una cuestión en la que la discrecionalidad de nuestros Tribunales tendrá presumiblemente gran importancia; en definitiva, nos hallamos ante una exigencia normativa que puede desglosarse en dos subelementos a considerar, pudiendo ser tratados ambos con un amplio margen de discrecionalidad: que se haya tenido una oportunidad de ejercer el derecho y que dicha oportunidad de ejercicio pueda calificarse de razonable[86].

La ausencia de una oportunidad razonable de ejercer el derecho recogida en los arts. 13.3 del Reglamento comunitario, 13.1 de la Ley 3/2000 y 14.2 del Acta UPOV de 1991 exige comprobar la concurrencia de un presupuesto fáctico de carácter negativo, siendo en esta sede, necesariamente, relevantes las previsiones sobre carga de la prueba del art. 217 de nuestra Ley procesal civil. Para verificar la concurrencia de este presupuesto habrá de determinarse si el titular de la variedad no ha tenido esa oportunidad en términos de razonabilidad, esto es, con una cierta viabilidad para su ejercicio. Por ello, a nuestro juicio, la acreditación de que hubiera existido tal posibilidad razonable de ejercicio del derecho, sin ser aprovechada por el obtentor en el sentido de iniciada la correspondiente acción de reclamación (incluyendo la vía judicial), descartaría la aplicación de la protección subsidiaria sobre el material cosechado, así como el estadio posterior de la protección en cascada (productos obtenidos desde el material cosechado).

La comprobación de este hecho negativo lo será en relación con una determinada partida de material cosechado de cuya existencia haya tenido conocimiento el titular de la variedad y sobre la cual, por circunstancias diversas, no le es ni le ha sido posible ejercer el derecho en relación con los actos de multiplicación que dieron lugar a las plantas de las que ahora deriva ese material cosechado en cuestión.

La falta de una oportunidad razonable de ejercer el derecho, como imposibilidad de atacar jurídicamente los actos propagativos, podría traer causa del desconocimiento del origen del material cosechado, esto es, del desconocimiento de la localización geográfica de la plantación de la que deriva, o bien del desconocimiento del sujeto que realizó los actos propagativos, así como de una combinación de factores relacionados con la ausencia de información del origen de los actos propagativos. A estos efectos, lo relevante de la información a la que no pueda acceder el obtentor, a nuestro juicio, ha de ser que genere un desconocimiento de elementos esenciales de la suficiente entidad como

[86] Las referencias normativas señalan que (el obtentor) haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con el material de reproducción o multiplicación (art. 14.2 del Acta UPOV de 1991 y art. 13.1 de la Ley 3/2000), o bien que el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre los componentes de la variedad (art. 13.3 del Reglamento CE 2100/94).

Las variedades vegetales.indb 154 28/6/22 13:11

para considerarse impeditivo en orden a accionar procesalmente contra los actos infractores.

Dentro de esta concreta situación, para la valoración de la concurrencia del presupuesto de esta oportunidad razonable, será relevante también el comportamiento de los sujetos que produzcan o comercialicen el material cosechado sobre el que se pretende la extensión del derecho; en tal sentido, una actitud obstruccionista o no colaborativa para facilitar los datos sobre el material reproductor del que procede el producto cosechado, podría provocar que el obtentor no tuviera la repetida oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre el material reproductor, abriendo con ello la vía del ejercicio subsidiario de su derecho.

Sin embargo, también cabe incluir dentro de la casuística que permitiría apreciar la falta de oportunidad razonable en el sentido del art. 13.3 del Reglamento aquellas circunstancias estrictamente jurídicas, ajenas al obtentor, y que le impidieran accionar frente al material reproductor aun conociendo su ubicación geográfica y la identidad del autor de los actos propagativos. Entre estas posibilidades habilitantes de la protección del obtentor con cargo al material cosechado podrían señalarse, a modo de ejemplo, los casos en los que dicho material deriva de una plantación agraria adquirida por un tercero en la que el anterior titular hubiera realizado actos de reproducción con componentes de la variedad sin autorización del titular, así como aquellos supuestos de adquisición de ejemplares de la variedad por un agricultor que previamente fueron reproducidos sin autorización por un viverista, siendo en ambos casos los adquirentes de la plantación y del material vegetal reproducido por el vivero ajenos a los actos llevados a cabo sobre el material reproductor, lo cual habilitaría la vía del referido art. 13.3 de Reglamento[87]. No obstante, a nuestro juicio, en tales supuestos sería además necesario que al obtentor le resultara imposible accionar contra los responsables de tales actos propagativos.

Parece evidente, como se viene apuntando, que para valorar si el titular ha tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre los componentes de la variedad han de resultar determinantes las reglas sobre carga de la prueba. La importancia, por tanto, del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de proyectarse con especial intensidad en esta sede, tanto en relación con el art. 13.3 del Reglamento comunitario como en relación con el art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005, para el caso de considerase este último de aplicación a las obtenciones con título de protección comunitario. Como ya se ha dicho, opinamos que, al menos,

[87] J. Femenía Torres, «Protección de las variedades hortofrutícolas...», *op. cit.*, p. 36. Sobre la cuestión de la potencial aplicación del art. 85 del Código de Comercio a estos supuestos, no obstante, téngase en cuenta la importante sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.ª) de 11 de junio de 2020, núm. 282/2020.

habrá de presentarse un principio de prueba adecuado a cada supuesto particular respecto a la falta de oportunidad razonable del obtentor de ejercer su derecho frente a los actos de multiplicación. Ha de tenerse en cuenta que el titular, con base al art. 13.3, parece que pudiera plantear las acciones, por ejemplo, frente a una plantación de árboles adultos en producción de material cosechado o bien contra el producto de la cosecha. En este sentido el precepto se refiere a la posibilidad de proyectar sobre el material cosechado todas aquellas operaciones que, respecto del material reproductor, se enumeran en el art. 13.2 del Reglamento.

En tales supuestos, pese a las diversas acciones de averiguación que emprenda el titular, puede que este no halle información determinante sobre la identidad del responsable de los actos de multiplicación ni sobre el origen del material reproductor que ha dado lugar a la plantación. En estas circunstancias, a nuestro juicio, la determinación de si el obtentor ha tenido o no una oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre el material reproductor dependerá en buena medida de la información que pueda facilitar, o bien ocultar, el sujeto que explota la plantación o comercializa el producto cosechado derivado del uso no autorizado de componentes de la variedad. La información que, en su caso, puedan facilitar los sujetos que cultivan los ejemplares de la variedad protegida o comercializan la cosecha puede ser decisiva en orden a la determinación del responsable de los actos de multiplicación.

Por ello, la colaboración o, por el contrario, la obstrucción, que tales sujetos planteen como respuesta a las acciones indagatorias del obtentor ha de ser también determinantes en orden a valorar si el titular ha tenido o no una oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre los componentes de la variedad. De este modo, la falta de colaboración de determinados sujetos puede abocar sin remedio al obtentor a no poder dirigir su acción reclamatoria frente a los responsables de los actos de multiplicación.

Se está pensando en situaciones frecuentes en las que el titular de la variedad, como resulta lógico, viene a identificar plantaciones de la variedad sin licencia que se encuentran en plena producción y en las que los actos de multiplicación podrían haberse realizado meses o años atrás[88]. Se trata de plantaciones no autorizadas que pueden derivar de actos de multiplicación realizados de forma diversa y en fechas diversas incluso dentro de la misma explotación agraria (*v. gr.,* a través de injertos sucesivos). Las plantas sin licencia pueden derivar, asimismo,

[88] Téngase en cuenta la particular configuración del plazo de prescripción en el derecho de obtentor, así como el inicio del *dies a quo*, tal y como viene establecido en el art. 96 del Reglamento CE 2100/94. La redacción del precepto parece ser plenamente consciente de esta dificultad, por lo que es determinante para el inicio del plazo de prescripción el conocimiento por el obtentor del acto infractor y de la identidad del responsable. Al respecto, véase la Sentencia del TJUE de 14 de octubre de 2021 (Asunto C-186/18).

Las variedades vegetales.indb 156 28/6/22 13:11

de la adquisición de material reproductor a un tercero (yemas, injertos, esquejes, etc.), o bien de la producción o adquisición a un tercero de plantones ya desarrollados de la variedad.

En cualquier caso, se trata de supuestos en los que tras los actos propagativos iniciales no se vuelven a reproducir nuevos ejemplares, de modo que no de habrán realizado nuevos actos reproductores, siendo la única actividad posterior a ello la de cultivo de los ejemplares para la obtención de fruto y su comercialización. En tales casos el titular, de ordinario, se dirige frente al sujeto que realiza el cultivo, bajo la presunción de ser este el responsable de los actos propagativos de la variedad, puesto que es usual que inicialmente el titular carezca de otros datos sobre el responsable de los actos de multiplicación.

Es por ello relevante la respuesta que se obtenga del titular o responsable de la explotación el cual podrá, en su caso, reconocerse como autor de los actos de multiplicación o bien indicar el sujeto o entidad (vivero, en su caso) que hubieran realizado los actos de reproducción de los ejemplares de la variedad protegida. La valoración de si el titular cuenta o no con una oportunidad razonable de ejercer su derecho en el sentido indicado en el art. 13.3 ROV dependerá, en buena medida, de la respuesta de este sujeto que explota la plantación sin realizar nuevos actos propagativos y de si la información facilitada por este resulta mínimamente hábil para dirigir la acción de reclamación frente al autor de los actos de multiplicación, para el supuesto de que fuere persona distinta a quien cultiva los ejemplares de la variedad. Frente a ello tendríamos los supuestos en los que el responsable del cultivo de la plantación sin licencia no disponga de información sobre los actos de multiplicación que dieron lugar a la plantación o, como no es infrecuente, no facilite datos en relación con el origen del material reproductor a sabiendas de que el mismo no cuenta con la oportuna licencia y fueron adquiridos con conocimiento de ello, por ejemplo.

Los motivos de esta actitud no colaborativa con el requerimiento del obtentor pueden ser diversos (responsabilidad del propio cultivador en los actos propagativos, etc.). Con independencia de las razones de tal falta de auxilio y al margen de las consecuencias que de ello se derive en relación con el art. 217 de la Ley procesal civil, lo cierto es que esta falta de información al titular bien podría determinar que aquel no dispusiera de una oportunidad razonable de ejercer el derecho sobre los actos de multiplicación de la variedad pudiendo activarse así, en consecuencia, la posibilidad de ejercer el derecho sobre el producto de la cosecha[89].

[89] Este aspecto ya fue apuntado en J. M. Embid Irujo y B. Saldaña Villoldo, «Hacia la delimitación...», *op. cit.,* pp. 10-11. Allí señalábamos que el art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005 podría traer la consecuencia de que el obtentor debiera redirigir su reclamación, inicialmente formulada contra el sujeto que simplemente cultiva los ejemplares de la variedad, frente al sujeto responsable de los actos propagativos, si como consecuencia de esa primera reclamación

b. *Aproximación a la incidencia de los criterios sobre carga de la prueba*

En la materia que ahora nos ocupa merecen atención las reglas sobre distribución de la carga de la prueba contenidas en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente aquellas previstas en los números tres y siete del precepto. Será relevante, en consecuencia, que el sujeto frente al que inicialmente se dirige la reclamación por la vía del art. 13.3 ROV acredite suficientemente, en su caso, que el autor y responsable de los actos de multiplicación no es él mismo, sino un tercero (art. 217.3 LEC), puesto que con tal información el obtentor podría estar en condiciones de ejercer la acción del art. 13.2 ROV[90]. No cabe entrar ahora en la muy diversa casuística de estos supuestos, simplemente mencionaremos la cuestión de la responsabilidad del sujeto que, a su costa, bajo su responsabilidad y para la integración y beneficio en su propia explotación agraria, encarga a un tercero instrumental la ejecución a su favor de los actos de multiplicación (*v. gr.,* injertos), circunstancia que entendemos no debiera excluir su responsabilidad en caso de acreditarse.

Del mismo modo, una negativa injustificada o sin base suficiente, según las circunstancias del supuesto, para facilitar información sobre el origen del material reproductor no licenciado del que procede el material cosechado, a nuestro juicio, ha de ser necesariamente relevante a los efectos del art. 217.7 de la Ley procesal civil. En mayor medida, en supuestos en los que los componentes de la variedad se hayan integrado en plantaciones de cierta entidad y mínimamente profesionalizadas; resulta prácticamente inconcebible en este tipo de explotaciones profesionalizadas que no se posea información sobre el origen del material reproductor del que deriva la plantación. Sin embargo, habida cuenta de la falta de concreción del art. 13.3 del Reglamento en relación con la oportunidad razonable de ejercer el derecho sobre los componentes de la variedad, habrá que atender a los pronunciamientos judiciales en esta sede. Ha de decirse que, en este momento, no contamos con un número de sentencias suficiente que nos permita sentar con claridad y conforme a una sistemática completa la postura jurisprudencial sobre este aspecto.

---

tuviera conocimiento de la identidad de este último. Ello habida cuenta de que el precepto indica: «Una vez conocidas las actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extensión del derecho reflejada en los arts. 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su material. Solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha».

[90] Todo ello con independencia de las consecuencias procesales y en orden a la imposición de costas que pudieran derivarse, en su caso, de una comunicación tardía o de mala fe, o bien de la ocultación inicial de esta información por parte del demandado.

Sin embargo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Secc. 9.ª) de 6 de julio de 2016 (núm. 787/2016) establece algunas pautas de suma utilidad (FJ cuarto) en relación con la protección del derecho del obtentor sobre los productos de la cosecha, que por su interés transcribimos:

> «Esa diferente protección implica para la segunda (sobre los frutos producto de la cosecha) que se cumplan dos condiciones: Que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida. Que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material. Así se pueden dar varias situaciones. *a)* Si se ha utilizado el material reproductor de manera autorizada, claro está que no se extenderá la protección al producto de la cosecha (simplemente el producto será legítimo). *b)* Si no ha existido tal autorización y el titular tuvo posibilidad (razonable) de activar el primer nivel de protección y no lo hizo, pierde (al menos provisionalmente) la posibilidad de activar el segundo nivel. *c)* Sin embargo, no puede concluirse de lo anterior que, en el caso de ejercitarse tal acción en base al primer nivel (protección de material de reproducción), se pierda la posibilidad de ejercicio del segundo (protección del producto, cosecha). No puede descartarse que puedan ejercitarse ambas conjuntamente, acumuladamente, como es el caso. Resultaría veleidoso (incluso contrario a la diligencia que ha de exigirse al titular de cualquier derecho) que tolerara la fuente y origen de la infracción (pudiendo razonablemente ejercitar la acción) y persiguiera las consecuencias ilegales de esta. Ese debe ser el sentido que ha de conformar el art. 13.3 del Reglamento CE. Además, debe considerarse que se ha producido cierta identificación entre los dos niveles de protección y las fórmulas indemnizatorias que pretenden la reparación al titular. Y es que, aunque se considerara que efectivamente no concurren los presupuestos del art. 13.3 del Reglamento para otorgar la protección sobre el material cosechado, en un supuesto como el presente no podría privarse al demandante de su derecho a reclamar, sobre la base del uso no autorizado del componente de la variedad, una indemnización referenciada a los beneficios obtenidos por el infractor (basada en el precio obtenido por la comercialización del producto cosechado), que es lo que al fin y a la postre manifiesta el demandante (aunque en su demanda cita el ámbito de protección del art. 13.3, además de la del art 13.2 del reglamento)».

Sin adentrarnos ahora en la última parte del fundamento jurídico transcrito relativa a la determinación de la indemnización, cabe señalar que la resolución realiza un intento de sistematizar la aplicación del art. 13.3 del Reglamento de forma conservativa del derecho del obtentor, lo cual no le impide a su vez dejar sentado que no resulta admisible en esta sede la tolerancia o pasividad del titular, pues ello resultaría veleidoso y contrario a la diligencia exigible al titular del derecho. La sentencia no analiza en qué consiste haber tenido una oportunidad razonable de ejercer el derecho. Sin embargo, formula consideraciones

de sumo interés en relación con el orden y coordinación material y procesal de las acciones derivadas de los dos niveles de protección, dando primacía al principio *pro actione* en defensa del derecho del obtentor.

De lo expuesto se desprende que la falta de ejercicio de la acción del primer nivel de protección, teniendo la oportunidad razonable de hacerlo, impide, solo provisionalmente, el ejercicio de la acción con base en el segundo nivel de protección. A tenor del texto de la sentencia nos surge la cuestión de si con ello el Tribunal se refiere a que, rechazada la acción con base en el art. 13.3 ROV por no haber intentado antes el obtentor ejercer su derecho sobre el material reproductor (pudiendo razonablemente haberlo hecho), no se cerraría la vía de una ulterior reclamación con base al referido art. 13.3 si se dan sus presupuestos[91]. Nos parece positivo, con todo, afirmar que el ejercicio de la acción del primer nivel no implica la pérdida de la acción sobre el producto de la cosecha, así como que la resolución no descarte el ejercicio de ambas conjuntamente.

No nos parece acorde con lo expuesto, sin embargo, la conclusión a la que llega la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. 4.ª) de 3 de marzo de 2011 (núm. 109/2011). La resolución sitúa dentro de los preceptos aplicables a esta cuestión el art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005, destacando la subsidiariedad del derecho del obtentor sobre el material cosechado, en el sentido de ser este último viable solamente si no hubiera sido posible ejercer el derecho sobre el material reproductor, en el caso de autos frente al sujeto «que creó u obtuvo los esquejes o bulbos que la demandada dice haber comprado». En el supuesto enjuiciado, parece que en el momento en que la actora (titular) descubrió la plantación había transcurrido ya un periodo de tiempo importante desde los actos infractores (multiplicación de los ejemplares), y no le constaba a la actora la autoría de tales actos, por lo que la resolución considera razonable que dirigiera su demanda frente a quien explotaba y obtenía productos de las plantas de la variedad protegida.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, que cita expresamente el art. 7.3, sin embargo, no lo aplicaría en su literalidad, pues se dice que la actora tuvo conocimiento del suministrador del material reproductor tras la contestación de la demanda. Por tanto, parece que la demandante llegó a tener conocimiento, aunque tardío y no imputable a ella, del responsable de los actos reproductores. La sentencia no aclara cómo ha de encajarse este conocimiento tardío en el mandato del art. 7.3 relativo a que, una vez conocidos los actos de multiplicación, el titular de la obtención debe previamente realizar las acciones necesarias

[91] No obstante, la sentencia refiere esta cuestión sin entrar en mayor detalle. Habría sido oportuno analizar con mayor detenimiento cómo operarían en esta materia cuestiones tan relevantes como la acumulación de acciones o los efectos de la cosa juzgada material, aspectos todos ellos que resultarían de enorme interés que fueran analizados con el debido detenimiento.

Las variedades vegetales.indb 160 28/6/22 13:11

para ejercer su derecho en la fase de multiplicación o reproducción, y solamente de resultar imposible estas actuaciones podrá dirigirse frente al material cosechado.

Puede observarse que se suscita en este tipo de supuestos el problema de los efectos de una previsión tan severa como la contenida en el art. 7.3 para con el titular de la variedad, así como las consecuencias que también en esta sede pueden derivarse de las directrices de actuación que ha esbozado la referida Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Secc. 9.ª) de 6 de julio de 2016.

Por tanto, habrán de sistematizarse en relación con esta cuestión los efectos del conocimiento sobrevenido por el obtentor en casos como el analizado, en los que el demandado informa en un momento procesal tardío (*v. gr.,* ya iniciada la reclamación judicial) de la identidad del sujeto responsable de los actos propagativos infractores. Ha de recordarse aquí el rigor del art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005 («solo cuando se mostraran imposible las actuaciones frente al material reproductor podrá actuar frente al material cosechado»); así como la consideración de la anterior resolución de la Audiencia Provincial de Valencia relativa a que si el titular tuvo la posibilidad (razonable) de activar el primer nivel de protección y no lo hizo, pierde (al menos provisionalmente) la posibilidad de activar el segundo nivel, así como la referencia al ejercicio conjunto de ambas acciones.

La actitud del demandado y, en su caso, la aportación tardía por este durante la tramitación del procedimiento judicial de la información relativa al origen del material reproductor, a nuestro juicio, habrá de ser analizada en cada caso para determinar si con la información facilitada le es dado al obtentor ejercer acción frente al autor de los actos de multiplicación no consentidos. Asimismo, esta actitud del primer demandado habrá de tener consecuencias también en relación con las costas generadas, en las que habría incurrido el titular de la variedad como consecuencia de la falta de información imputable a este sujeto que cultiva la variedad para la obtención de cosechas, pero derivando el material vegetal de actos no autorizados con componentes de la variedad.

En igual forma, habrían de estudiarse las distintas figuras procesales que, según los casos, permitan al titular de la variedad abandonar, en su caso, el procedimiento iniciado contra quien cultiva la variedad, como consecuencia del conocimiento sobrevenido y tardío (no imputable al titular de la variedad) de la identidad del sujeto responsable de los actos propagativos. Así, en caso de producirse un resultado infructuoso del ejercicio de la acción frente al responsable de la multiplicación de la variedad, dispondrá de la posibilidad de entablar de nuevo la acción en defensa de su derecho frente al sujeto que cosecha los ejemplares de la variedad en cuestión y activar de nuevo el segundo nivel de protección. Es esta una cuestión que requeriría necesita un tratamiento sistemático,

atendiendo a las variables procesales que pudieran plantearse. Con todo, a tenor del rigor del art. 7.3 esta cuestión aparece como problemática, siendo oportuno también plantearse la revisión de la oportunidad de la actual redacción del precepto.

c. *Referencia sucinta a la prueba del hecho negativo*

En cuanto a la existencia de la oportunidad razonable de ejercicio del derecho en el primer nivel de protección, la norma implica la necesidad de acreditar un hecho negativo, porque no se exige la probanza de que se ha contado con tal oportunidad, sino que requiere acreditar que no se ha dado la misma, esto es, probar que no ha surgido esta oportunidad o que nunca ha estado dentro de las posibilidades de accionar del obtentor.

La prueba del hecho negativo, aun con las dificultades que le son propias, es una posibilidad perfectamente admitida en nuestro ordenamiento jurídico. Con carácter general cabe afirmar en relación con aquello que puede ser objeto de la prueba, que ha de incluirse todo lo que las normas jurídicas pueden establecer como supuesto fáctico, del que se deriva alguna consecuencia jurídica. Mientras que en relación con lo que debe probarse, ha de atenderse a las afirmaciones de las partes en el proceso sobre los hechos, siendo estos como objeto de prueba de ordinario hechos positivos, «pero nada se opone a que el ordenamiento tome como base fáctica de una consecuencia jurídica un hecho negativo el cual habrá de ser entonces probado»[92].

Por lo que respecta a la acreditación del hecho negativo, puede considerarse que normalmente la carga de la prueba corresponderá no tanto a quien niegue como a quien afirma, así como que resultará de ordinario más fácil probar lo positivo que lo negativo (STS de 30 de octubre de 1992 [RJ 1992, 8354]). En esta materia también ha de señalarse que puede tener que probar la parte que tenga más facilidad para ello, independientemente del hecho afirmado, o aquella parte que está más próxima al hecho afirmado. Así el art. 217.7 LEC relativo a los criterios de disponibilidad y facilidad probatoria no constituye una excepción a los apartados dos y tres del precepto, sino que es un complemento de los mismos[93].

d. *Algunas presunciones relevantes en relación con la extensión del derecho de obtentor*

Como es sabido, a través de la presunción con la prueba de un determinado hecho y a través de pautas lógicas o con base a máximas de

[92] J. Montero Aroca, *La prueba en el proceso civil*, Madrid, Civitas, 2012, pp. 67-71.
[93] *Ibid*. pp. 132-133.

Las variedades vegetales.indb 162 28/6/22 13:11

la experiencia, cabe llegar a la conclusión de la concurrencia de otro hecho que es el presupuesto fáctico de una determinada norma jurídica. De este modo, como es bien sabido, los elementos de la presunción son tres: i) un hecho base o indicio que ha de ser probado; ii) un hecho presumido que es el presupuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pretende y iii) un nexo lógico entre los dos hechos anteriores que es establecido por el legislador (presunción legal) o deducido por el juez en el caso concreto (presunción judicial)[94]. En las presunciones judiciales (art. 386 LEC) el nexo o razonamiento lógico entre el hecho base (admitido o probado en el proceso) y su consecuencia lo establece el juzgador en el caso concreto, de modo que es elaborado *ad hoc* por medio de un juicio lógico, natural y razonable según las reglas del criterio humano[95].

En relación con las presunciones judiciales el art. 386 exige que la sentencia que lo aplique habrá de incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción, así como que el litigante perjudicado por la presunción judicial siempre podrá practicar la prueba en contrario. Ha de destacarse la importancia de las presunciones judiciales puesto que, pese a no constituir propiamente medio de prueba[96], revisten una gran importancia práctica en la fijación de los hechos probados, puesto que consciente o inconscientemente son relevantes en este sentido[97].

Desde nuestro punto de vista, la presunción a que se refiere el art. 7.2 del Real Decreto 1261/2005 incide directamente en la posibilidad de extensión del derecho al material cosechado, puesto que facilita uno de sus presupuestos, al establecer que se entenderá que hay un uso no autorizado por el obtentor cuando el material de la variedad no proceda de material reproductor verificado por los servicios oficiales o hubiese sido producido sin licencia de explotación. A tenor de la redacción de este precepto, cabe plantearse si del mismo ha de derivarse una presunción *iuris et de iure* o simplemente una presunción que admita prueba en contrario. Del rigor de la redacción del precepto, en principio, cabe inferir que nos hallamos ante una presunción que no cabe desvirtuar de ningún modo («se entenderá»),

---

[94] *Ibid*. pp. 176-177.

[95] J. Remón Peñalver y M. García-Villarubia (dirs.), *La prueba en el proceso civil*, Madrid, Lefebvre-Uría Menéndez, 2019, p. 159.

[96] Las presunciones determinarían un mecanismo de fijación de hechos en el proceso, como método legal (art. 385 LEC) o jurisprudencial (art. 386 LEC) de razonamiento lógico con trascendencia probatoria, sin constituir un medio de prueba. Sus presupuestos son el hecho base (que ha de ser probado en el procedimiento), el hecho presunto y el nexo lógico entre ambos que opera a modo de vínculo basado en un juicio de alta probabilidad o probabilidad cualificada que descansa en las reglas del conocimiento experimental o máximas de la experiencia. J. Remón Peñalver y M. García-Villarubia (dirs.), *La prueba*..., *op. cit.,* p. 155.

[97] J. Montero Aroca, *La prueba*..., *op. cit*., p. 184.

salvo mediante la acreditación de que el material vegetal efectivamente deriva de material reproductor debidamente certificado por los servicios oficiales o producido bajo licencia lo cual, por otra parte, supondría más que enervar la presunción, evitar la aplicación de la norma por no estar dentro del presupuesto de hecho que contempla. Asimismo, el tenor del art. 7.2 de esta norma reglamentaria sugiere, más allá de una mera presunción, una consecuencia normativa necesaria derivada del supuesto de hecho enunciado, de carácter automático e inevitable. En el precepto subyace la intención de evitar que la reproducción ilegal de ejemplares puede poner en peligro la seguridad fitosanitaria, de modo que tratan de impedirse este tipo de conductas. De ahí el rigor de su redacción, que puede resultar cuestionable. Con todo, la doctrina también ha sostenido que el art. 7.2 contendría una presunción tan solo *iuris tantum*[98].

Con un rigor similar operaría el art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005, según el cual el obtentor no habrá podido ejercer razonablemente su derecho como consecuencia necesaria derivada *ex lege* del desconocimiento de las actuaciones de propagación de su variedad. Así, el desconocimiento del uso no autorizado de la variedad impediría la oportunidad razonable de ejercicio del derecho a la que se refiere el precepto.

Mediante el art. 7 del Real Decreto el legislador español plantea una serie de normas que van más allá de la extensión del derecho de obtentor, como se desprende de su apartado segundo y, especialmente, del apartado cuarto. En este caso, prescindiendo del ejercicio del derecho de obtentor por el titular, se aclara que existe responsabilidad de quienes «iniciaron la producción o la multiplicación de material de su variedad sin su autorización». La lectura conjunta del precepto sugiere que el legislador en el art. 7 ha pretendido la salvaguarda a través de la regulación del derecho de obtentor de determinados intereses de carácter público, particularmente aquellos tocantes a la seguridad fitosanitaria. Por ese motivo, a nuestro juicio, los apartados primero y cuarto del precepto van más allá de la tutela del derecho de obtentor y comprenden un aspecto de protección de intereses públicos relacionados con la observancia de las normas de seguridad vegetal y de carácter fitosanitario. Tal carácter del precepto explicaría el rigor de algunas de sus consecuencias jurídicas, no dependientes del ejercicio del derecho de obtentor.

Por otro lado, el art. 359 del Código Civil constituye una presunción legal *iuris tantum* (art. 385 LEC) que pudiera tener incidencia para el tema que nos ocupa, al disponer que todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no

[98] A. Asensi Merás, «Alcance de la protección...», *op. cit.*, pp. 411-412; M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular...», *op. cit.*, p. 551.

se pruebe lo contrario. Cabría explorar, en consecuencia, la potencial utilidad del precepto como vía de imputación de responsabilidad respecto de los ejemplares de la variedad existentes en una determinada plantación y que no cuenten con la oportuna licencia.

Esta presunción se instaura como parte de la regulación del derecho de accesión respecto a los bienes inmuebles, pero implica una atribución de autoría en relación con los actos de multiplicación (siembras y plantaciones) realizados en una determinada explotación agraria. El precepto vendría a establecer, en cierta forma, una responsabilidad *iuris tantum* sobre el sujeto que simplemente cultiva los ejemplares de la variedad protegida, en relación con los actos previos de multiplicación de esos mismos ejemplares de la variedad. La falta de noticia sobre otra persona que pueda ser la verdadera autora de tales actos de multiplicación convierte, salvo prueba en contrario, en responsable de los actos reproductores al mero cultivador de las plantas.

Salvo que pueda entenderse que esta presunción regulada en sede de derecho de accesión no es extensible a la materia que nos ocupa, el cultivo de la variedad abre una posibilidad cierta de vincular la responsabilidad de la multiplicación de las plantas al sujeto que, aparentemente, solo realiza el cultivo de las mismas para obtención de cosecha. De este modo, el precepto puede contener una vía de imputación de responsabilidad respecto del primer nivel de protección del obtentor (derecho primario) frente a este sujeto del que solo consta *a priori* que cultiva los ejemplares de la variedad.

Los efectos de esta presunción contenida en el citado art. 359 del Código Civil podrían ser enervados con cierta facilidad por el cultivador de la variedad, mediante la acreditación por los medios de prueba admitidos en Derecho de que los actos reproductores no son de su autoría (*v. gr.,* con el soporte documental correspondiente de la compra del material a un vivero). Con todo, la presunción de responsabilidad sobre los actos de multiplicación tendría el efecto útil de compeler al cultivador de la variedad a identificar al sujeto responsable de los actos de multiplicación, por lo que se erige como una herramienta adecuada para la interdicción de las conductas infractoras del derecho de obtentor.

e. *Sobre el interrogatorio de parte*

En aras de acreditar los dos presupuestos del art. 13.3 del Reglamento CE 2100/94 y ante la falta de colaboración del sujeto (demandado) que cultiva la variedad en relación con los datos sobre el origen del material reproductor, estimamos que habrá de tener consecuencias la actitud obstativa de este sujeto responsable de la plantación. En pri-

mer lugar, desvirtuando, en su caso, la afirmación del obtentor de que la plantación carece de licencia.

En segundo lugar, en relación con la acreditación de que no se ha tenido oportunidad razonable de ejercer el derecho sobre el material reproductor, la información facilitada por el sujeto que cultiva la variedad ha de ser crucial, pues es el sujeto que indiciariamente ha de conocer el origen de las plantas que cultiva. De este modo, su respuesta ante los requerimientos tanto judiciales como extrajudiciales del titular ha de tener consecuencias, además de en relación con la aportación o no de pruebas en este sentido (documental, testifical, etc.), particularmente en relación con su falta de colaboración al absolver las posiciones que se le formulen a través de interrogatorio.

En este contexto, hay que tomar en consideración el art. 301.1 LEC en cuanto al objeto de la prueba de interrogatorio. En primer lugar, se establece que «cada parte podrá solicitar del tribunal el interrogatorio de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio». Asimismo, en caso de incomparecencia puede suponer el reconocimiento tácito, ya que «el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial» (art. 304 LEC).

Por último, conforme al art. 307 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si la parte llamada se negare a declarar será apercibida de que, salvo que concurra obligación legal de guardar secreto, podrán considerarse ciertos los hechos a los que se refieran las preguntas siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. Cuando las respuestas fuesen evasivas o inconcluyentes, el tribunal, de oficio o a instancia de parte, le hará el mismo apercibimiento[99].

f. *Ensayo sobre la prueba en relación con el hecho negativo de la oportunidad razonable de ejercer el derecho en el primer nivel de protección*

En el ejercicio de la acción a que se refiere el art. 13.3 ROV será el obtentor (actor) la parte procesal que deba acreditar la concurrencia de los presupuestos previstos en el precepto para extender su derecho sobre el material cosechado (art. 217 LEC). Pero de ordinario, el titular de la obtención limitará el conocimiento sobre los actos infractores al hallazgo de una plantación que se encuentre en explotación para obten-

[99] En relación con la aplicación jurisprudencial de la *ficta admissio* prevista en los arts. 304 y 307 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pueden verse, entre otras, las SSTS (Sala 1.ª) de 22 de julio de 2021 (núm. 559/2021) y de 22 de octubre de 2014 (núm. 588/2014).

Las variedades vegetales.indb 166 28/6/22 13:11

ción de fruto, en la cual los actos de reproducción se habrían cometido tiempo atrás (en ocasiones con años de antelación)[100]. Por ello cabe afirmar que el titular de la variedad, en un elevado número de ocasiones, descubrirá el uso no autorizado del material reproductor no en el momento de la realización de las operaciones ilegales de reproducción o multiplicación sino, posteriormente, cuando los ejemplares de la variedad se pongan en producción de cosechas. Ello ocurre, en mayor medida, en variedades en las que solo tras el suficiente desarrollo y madurez de la planta son apreciables los caracteres morfológicos propios de la variedad protegida, de manera que en fases todavía incipientes de desarrollo de los ejemplares no es posible distinguir perfectamente, salvo por un análisis genético, que nos hallamos ante ejemplares de la variedad protegida.

Por tanto, no será infrecuente que el obtentor, aun desplegando la diligencia debida, se aperciba tardíamente de la existencia de plantaciones no licenciadas de su variedad. En esta situación con frecuencia el acceso a los datos relativos a los detalles de los actos de reproducción o multiplicación dependen de la observación de la plantación y de su análisis agronómico por peritos, pero, en mayor medida, de los datos que pueda suministrar el sujeto que explota la variedad. Además, los datos a los que difícilmente se tendrá acceso sin la colaboración del sujeto que explota la plantación son de todo punto trascendentes (identidad del sujeto o entidad responsable de los actos de reproducción, fecha de realización, método, etcétera).

A ello ha de añadirse que, dentro de los presupuestos a que se refiere el art. 13.3 ROV, encontramos como dificultad añadida la necesidad de acreditar un hecho negativo como es la ausencia de oportunidad razonable de ejercer el derecho frente al responsable de los actos reproductores de la variedad no autorizados. En este contexto, al igual que referíamos *supra* en relación con la actitud obstativa del demandado en cuanto a su interrogatorio procesal, interesa tener en cuenta los criterios que, desde la normativa procesal, permiten extraer determinadas consecuencias en orden a considerar probados determinados hechos alegados por la parte actora como consecuencia de la actitud no colaborativa a nivel probatorio del demandado.

La premisa de partida en orden a la carga de la prueba, como es sabido, viene constituida por la necesidad de que el actor o demandado reconviniente pruebe los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención (art. 217.2 LEC). Paralelamente, corresponde al demandado y al actor

[100] Téngase en cuenta el art. 96 del Reglamento CE 2100/94 relativo al particular sistema de prescripción de los derechos de obtentor.

reconvenido probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos de la demanda (art. 217.3 LEC). Sin embargo, ha de recordarse la cierta relatividad del concepto de hechos constitutivos y hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, puesto que un mismo hecho podría ser constitutivo o impeditivo según la acción ejercitada o bien en atención a la parte procesal que lo introduzca en el procedimiento[101]. Como es bien sabido, los hechos impeditivos (art. 217.3 LEC) son aquellos que impiden la eficacia de los hechos constitutivos en los que la parte actora basa su pretensión (art. 217.2)[102].

Asimismo, en la materia que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta que la carga de la prueba ha de fijarse respecto de cada pretensión, existiendo límites en relación con este *onus probandi* que derivan de la doctrina constitucional. Dentro de dichas limitaciones cabe mencionar la imposibilidad de exigir a la parte la carga de una prueba imposible o diabólica que pueda causarle indefensión, así como la imposibilidad de adoptar reglas de distribución de la carga de la prueba que produzcan situaciones de supremacía o privilegio de alguna de las partes en el proceso[103].

Una aplicación rígida de los principios sobre distribución de la carga de la prueba podría resultar perjudicial para los intereses del proceso, por ello contamos con una pauta flexibilizadora de gran importancia como es el art. 217.7 de la Ley procesal civil. Este precepto permite que durante la tramitación de la causa el tribunal pueda asumir un papel activo y flexibilizar el principio general de la carga de la prueba entre demandante y demandado previsto con carácter general en los apartados dos y tres del art. 217 LEC. De esta manera puede evitarse en cada caso una interpretación mecánica, automática o impersonal de las normas sobre distribución de la carga de la prueba, siendo estos criterios correctores tres: normalidad, disponibilidad y facilidad probatoria. Como punto de partida, cada parte habrá de realizar un esfuerzo razonable respecto a la aportación de los medios de prueba en relación con los hechos que les afectan conforme a los números dos y tres del art. 217. Sin embargo, a través del mecanismo corrector del art. 217.7,

---

[101] F. López Simó y F. Alba Cladera, *Disposiciones generales sobre la prueba en el proceso civil*, Madrid, La Ley, 2019, p. 202.

[102] Respecto de la carga de la prueba de los hechos impeditivos recae sobre la parte demandada, dado que si los hubiera de soportar la parte actora produciría una carga desmesurada sobre una de las partes por cuanto: i) la prueba de la inexistencia de un hecho puede presentar mucha mayor dificultad pudiendo devenir imposible; ii) los eventuales hechos impeditivos son más abundantes que los constitutivos y iii) para el Derecho el hecho impeditivo tiene un cierto carácter excepcional y para evitar que se produzca indefensión si concurrieran este tipo de hechos se establece el sistema de excepciones a favor del demandado. En este sentido, J. Remón Peñalver y M. García-Villarubia (dirs.), *La prueba...*, *op. cit*., p. 53.

[103] J. Montero Aroca, *La prueba...*, *op. cit.,* pp. 129-131.

Las variedades vegetales.indb 168 28/6/22 13:11

el juez puede ponderar cuál de las dos partes se encuentra en mejores condiciones para probar un hecho determinado[104].

Con el art. 217.7 LEC se trata de dar solución a los supuestos en los que la falta de prueba no pueda imputarse a la parte sobre la que recae la prueba del hecho conforme a las reglas de los apartados dos y tres del art. 217, por resultarle imposible la aportación de prueba sobre un hecho. A través de los citados criterios de disponibilidad y facilidad probatoria, se exige un esfuerzo razonable en la aportación de los medios de prueba, pero, al mismo tiempo, se sanciona la pasividad de aquella parte que dispone de una mayor facilidad de acceso al medio probatorio en cuestión[105]. Este factor corrector del que, ponderadamente, puede hacer uso el juez, resulta de especial trascendencia en relación con la probanza del presupuesto de la no existencia de una oportunidad razonable para que el obtentor haya podido ejercer su derecho respecto de los componentes de la variedad.

g. *Aproximación para una propuesta de descripción de la oportunidad razonable*

Desde un punto legislativo carecemos de una formulación de la oportunidad razonable de ejercicio del derecho de obtentor, a los efectos de la extensión de su derecho sobre el producto de la cosecha. La referencia más nítida en esta cuestión, como se viene exponiendo, es el art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005, sobre el que ya hemos formulado alguna observación en relación con la problemática de su extensión al título de protección comunitario y sobre su contenido, en particular a aquella parte de su contenido según la cual «solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha».

Con carácter previo parece oportuno referirse a la reciente aclaración que el TJUE ha realizado en relación con el plazo de prescripción de las acciones en defensa del derecho de obtentor. La analogía entre ambas figuras parece evidente, puesto que tanto el citado art. 7.3 como el art. 96 ROV, aun manteniendo diferencias evidentes de estructura, objeto e intensidad, se sitúan en el entorno de la teoría de la *actio nata* como elemento desencadenante de sus consecuencias jurídicas. En este sentido debe tenerse en cuenta la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2022 (núm. 39/2022) que parte de la sentencia del TJUE de 14 de octubre de 2021 (Asunto C-186/18), sobre el cómputo e inicio del plazo de prescripción previsto en el art. 96 ROV.

---

[104] J. Remón Peñalver y M. García-Villarubia (dirs.), *La prueba...*, *op. cit.,* pp. 56-57.
[105] F. López Simó y F. Alba Cladera, *Disposiciones generales...*, *op. cit.,* p. 211.

De la referida resolución del Tribunal Supremo se infiere que la prescripción de las acciones de los arts. 94 y 95 del Reglamento depende de la fecha en la que el titular tuvo conocimiento de la existencia de los actos y de la identidad del infractor. Esta última cuestión se relaciona directamente con la extensión del derecho del obtentor sobre el material cosechado a la que ahora nos referimos. Señala la resolución en relación con los dos presupuestos que exige el art. 13.3 ROV para la extensión del derecho sobre el producto de la cosecha, para lo que aquí interesa que el titular no haya tenido una oportunidad razonable de ejercitar sus derechos sobre dichos componentes de la variedad, que «la apreciación de la prescripción pone en evidencia que el titular de la variedad pudo ejercitar sus derechos sobre los componentes de la variedad y no lo hizo. De tal forma que la prescripción provoca, como efecto consecuente, la ausencia de actos infractores relacionados con el material cosechado»[106].

Con todo, resulta ser la referencia normativa del art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005 la más significativa y precisa en esta materia, sobre la que también hemos señalado algunos ejemplos en los que la jurisprudencia menor lo ha tomado ya en cuenta en relación con obtenciones protegidas con título comunitario. Hecha la anterior aseveración y sin dejar de tener en cuenta el citado art. 7.3, trataremos de establecer otras pautas que nos puedan aproximar a una idea más concreta, en cada caso, de aquello que ha de entenderse como una oportunidad razonable de ejercer el derecho del obtentor en su primer estadio de protección (frente a los componentes de la variedad).

Nos encontramos, pues, ante un presupuesto legal en el que ha de determinarse si se ha producido, con carácter previo, una situación fáctica en la que sea potencialmente viable que el obtentor se haya podido plantear el ejercicio de su derecho sobre el material reproductor. Se trata de delimitar aquella situación en la que resultaría plausible que el obtentor formulara, con un mínimo de garantías, el ejercicio de acciones legales frente al autor de alguna de las conductas a que se refiere el art. 13.2 del Reglamento comunitario (oportunidad razonable de ejercer este derecho), o el art. 12.2 de la Ley española (ejercer razonablemente este derecho).

Lo que nos sugieren ambas normas es un supuesto de ejercicio del derecho de obtentor contemplado con cierto grado de flexibilidad. En primer término, estimamos que los preceptos descartan tanto el ejercicio intempestivo temerario del derecho ante el más mínimo indicio de infracción (por tanto, sin los datos imprescindibles para entablar la acción judicialmente), como la pasividad del obtentor en situaciones en las que ya cuente con unos elementos mínimos de conocimiento que le permitan entablar una acción frente al supuesto infractor.

[106] Número 6 del Fundamento Jurídico cuarto.

Esta situación, en cuanto a su estudio, podríamos asimilarla, por su analogía, con aquella otra relativa a la teoría de la *actio nata* como elemento desencadenante de los plazos de prescripción (art. 1.969 CC). La aproximación analógica de la figura de la oportunidad razonable de ejercer el derecho de obtentor con la teoría del nacimiento de la acción, además, cuenta con la ventaja de proporcionar para el análisis de esta oportunidad razonable del obtentor un desarrollo doctrinal y jurisprudencial consolidado respecto de la teoría del nacimiento de la acción como elemento desencadenante de los plazos de prescripción[107].

Creemos que existen puntos de semejanza entre ambas figuras. En primer lugar, la responsabilidad por los actos de infracción del derecho de obtentor constituye, por su naturaleza última, un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, por lo que puede conectarse con aspectos útiles del desarrollo habido para la teoría de la *actio nata* en relación con este tipo de responsabilidad. En segundo lugar, el fondo de ambas cuestiones es esencialmente el mismo. La similitud del supuesto fáctico de estas figuras es evidente, versando en ambos casos sobre la valoración jurídica del momento en el que surge para un sujeto la posibilidad cierta de ejercer un derecho frente a un tercero.

En este sentido, la analogía entre las normas resulta clara tanto desde el punto de vista de su finalidad o espíritu, como desde su propio tenor literal. Así, mientras que el art. 1.969 del Código Civil se refiere a «el día desde el que pudieron ejercitarse» (las acciones), los arts. 13.3 del Reglamento y 13.1 de la Ley 3/2000 van dirigidos al potencial ejercicio razonable del derecho del obtentor y, con ello, postulan directamente las circunstancias fácticas en las que cabría, razonablemente desde el punto de vista de su viabilidad, ejercer este derecho.

En tercer lugar, puede verse que la formulación paulatina de la teoría de la *actio nata* se ha acomodado a criterios de razonabilidad y ponderación. La evolución jurisprudencial en esta sede indica un criterio progresivamente más dúctil en la apreciación de la institución alejado de una lectura estricta o formalista, por no responder la prescripción a principios de justicia material, sino por basarse en el abandono del propio derecho y en la necesidad de seguridad jurídica, de modo que esta visión finalista de la prescripción toma como base también consideraciones de necesidad y utilidad social[108]. Asimismo,

---

[107] En materia de prescripción y derecho de obtentor, concretamente en relación con las infracciones continuadas, puede verse C. Cañero Lois, «Prescripción en casos de infracciones continuadas de derechos comunitarios sobre obtenciones vegetales y la cuestión prejudicial del Auto del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2018», en A. Tato Plaza, J. Costas Comesaña, P. Fernández Carballo-Calero y F. Torres Pérez, *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial II*, Granada, Comares, 2019, pp. 211-230.

[108] STS (Sala 1.ª) de 2 de noviembre de 2005 (núm. 877/2005): «La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1988 (en igual sentido las de 16 de enero de 2003, 30 de septiembre de 1993 y 6 de noviembre de 1987) declara lo siguiente: "la doctrina de este Tribunal,

desde un enfoque acorde con los principios constitucionales (art. 24 CE), ha de considerarse el instituto de la prescripción (art. 1.969 CC) no con base en si la pretensión pudo ejercitarse desde una perspectiva objetiva, teórica y con abstracción de las circunstancias a las que puede estar sometido el sujeto que ha de esgrimir la pretensión, sino interpretando el art. 1.969 del Código Civil como una referencia al ejercicio posible y efectivo de la acción conforme a una valoración racional de las posibilidades de aquella, interpretando dichas condiciones de forma razonable y finalista, pero no de forma restrictiva[109].

Aun con todo, ha de advertirse que existe una diferencia respecto del punto de llegada de ambas figuras, pero no incompatible, a nuestro juicio, con lo que venimos diciendo. Mientras que el art. 1.969 del Código Civil formula una regla por la cual se producirá la prescripción de la acción, la figura de la oportunidad razonable de ejercicio del derecho de obtentor recoge un supuesto en el que, de producirse, no se habría generado el derecho del obtentor sobre el material cosechado. Es más significativo para el tema que nos ocupa el hecho esencial de que en ambos casos se analizan los presupuestos en los que ha de considerarse que se está en condiciones de ejercer un derecho, de forma que el desarrollo doctrinal y jurisprudencial del art. 1.969 del Código Civil creemos que puede ser útil como referencia integradora del concepto de oportunidad razonable de ejercer el derecho de obtentor en su primer nivel de protección. Este es el objeto de la reflexión que aquí se apunta.

No cabe desarrollar en este trabajo la teoría del nacimiento de la acción como desencadenante el inicio de los plazos de prescripción, pero podemos señalar, sucintamente, determinadas cuestiones nucleares de esta doctrina que podrían trasladarse al análisis de la oportunidad

---

abandonando la rigidez de la interpretación estrictamente dogmática de la prescripción que venía siguiéndose hasta aproximadamente el último decenio e inspirándose en unos criterios hermenéuticos de carácter lógico-sociológico, siempre más dúctiles y acomodables a las exigencias de la vida real, criterios que el art. 3.1 del Código Civil más que pregonar, impone, ha señalado como idea básica para la exégesis de los arts. 1.969 y 1.973 del Código Civil, el que siendo la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva (Sentencias de 8 de octubre de 1981, 31 de enero de 1983, 2 de febrero y 16 de julio de 1984, 9 de mayo y 19 de septiembre de 1986 y 3 de febrero de 1987)"; esta construcción finalista de la prescripción, verdadera *alma mater* o "pieza angular" de la misma, tiene su razón de ser tanto en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho o de las propias facultades, como en consideraciones de necesidad y utilidad social; consecuencia de todo ello es, que cada cual tiene igualmente declarado esta Sala reiteradamente en su indicada última fase o etapa interpretativa de la prescripción, cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvertir sus esencias».

[109] F. Rivero Hernández, *La suspensión de la prescripción en el Código Civil español*. Madrid, Dykinson, 2002, pp. 30-39, 99-136 y 134-135.

razonable del obtentor. Entre estas cuestiones está la relativa al conocimiento de la identidad del infractor, así como de la causación de daño (en este caso la infracción del art. 13.3 del Reglamento)[110], que se presenta como presupuesto ineludible para que pueda entablarse cabalmente la acción.

En el caso de la infracción de los derechos del obtentor sobre el material vegetal reproductor, de las premisas que venimos señalando para el nacimiento de la acción se derivaría, en primer lugar, la exigencia de conocer el autor de la infracción de cualesquiera de las operaciones sobre el material reproductor realizadas en vulneración del derecho del obtentor (producción o reproducción [multiplicación], acondicionamiento con vistas a ello, así como las operaciones de comercialización del material reproductor). En relación con ello cabría analizar las distintas formas de participación en estas conductas infractoras que pudieran dar lugar a dirigir la acción frente al sujeto que las ejecuta, materia esta en la que no cabe detenerse ahora.

Asimismo, respecto de un concreto material vegetal reproductor, a nuestro juicio, sería suficiente para que se produjera la oportunidad razonable de ejercicio del derecho, que se identificara al sujeto que realiza una operación de comercialización (o instrumental para la comercialización) que tenga como base componentes de la variedad protegida (*v. gr.,* venta, almacenamiento, etc.), sin que fuera necesario que a su vez se identificara al sujeto que ha realizado el acto de reproducción de ese material. El conocimiento de la identidad del sujeto responsable resulta imprescindible, siendo inviable el ejercicio de la acción sin esta información y ello con independencia de que el perjudicado cuente anteriormente con los datos sobre el perjuicio causado. En definitiva, el día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que pueda ejercitarse conforme al principio *actio nondum nata praescribitur* por el cual se exige para que se inicie el plazo de prescripción que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar[111].

A efectos de dar por cumplido el presupuesto de identificación del sujeto que diera lugar a la concurrencia de la oportunidad razonable, no habría de ser impedimento que el sujeto que comercializa el material reproductor no fuese, a su vez, el responsable del acto de multiplicación. En consecuencia, a nuestro juicio, no sería dable que el obtentor adujera que no ha surgido la oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre la base de no haber identificado al sujeto autor material de los actos de agronómicos materiales de reproducción o multiplicación,

[110] Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.ª) de 20 de febrero de 2019 (núm. 114/2019).

[111] En este sentido véase la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.ª) de 24 de junio de 2020 (núm. 350/2020) y las demás que allí se citan del Alto Tribunal.

Las variedades vegetales.indb 173 28/6/22 13:11

siendo que puede ejercer su derecho en el primer estadio de protección frente a los sujetos que hayan realizado cualesquiera operaciones a las que se refiere el art. 13.2 del Reglamento, entre las que se encuentran operaciones instrumentales a la propagación y a la comercialización del material reproductor.

En otro orden de cosas, la doctrina de la *actio nata* como base de análisis de esta figura no presenta diferencias insalvables respecto del art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005, excepción hecha de la última parte de este último relativa a que se demuestren imposibles las actuaciones, la cual requeriría de un mayor esfuerzo de coordinación entre ambas figuras. Lo que se infiere del citado precepto bien puede asimilarse a una situación en la que el titular de la variedad estaría en condiciones de ejercer su derecho. La norma impone la obligación del obtentor de ejercer su derecho «en la fase de multiplicación o reproducción en la que se hayan producido estas actuaciones sobre su material» y cabe estar de acuerdo con el precepto cuando dispone que «se entenderá que el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando desconocía las actuaciones efectuadas con el material de reproducción o multiplicación de su variedad respecto del art. 12.2 de la Ley 3/2000».

El precepto muestra una exigencia tal vez excesiva al indicar que las actuaciones han de demostrarse imposibles, por resultar esta mención indeterminada y de muy difícil prueba para el obtentor. Pero, por lo demás, el art. 7.3 lo que viene a establecer es que una vez conocidas las actuaciones (infracciones) sobre el material reproductor el obtentor ha de realizar las actuaciones necesarias para ejercer dicho derecho. Se impone así una obligación para el obtentor de realizar las operaciones necesarias y con la suficiente diligencia de modo que se sitúe en una posición apta para reclamar su derecho sobre las actuaciones realizadas con el material reproductor. Se trata, sin embargo, de una obligación de medios, por lo que no puede entenderse que, indefectiblemente, el obtentor, una vez realizadas esas operaciones, haya podido acceder a los datos suficientes para entablar la acción reclamatoria tal y como acabamos de exponer.

En consecuencia, a nuestro juicio, el art. 7.3 no viene a imponer la obligación incondicionada de que el obtentor formule una reclamación judicial en todo caso, sino que le atribuye un deber de diligencia exclusivamente en orden a realizar todas las operaciones necesarias y a su cabal alcance que le permitan acceder a los datos imprescindibles (identidad del infractor, naturaleza, localización y alcance de los actos infractores, etc.) para entablar las acciones oportunas frente a los actos infractores de terceros respecto del material reproductor. En este sentido, el precepto es conciliable con los postulados sobre el ejercicio razonable del derecho que hemos expuesto *supra*.

h. *Contraste de la normativa comunitaria y española sobre la oportunidad razonable de ejercicio del derecho*

El modo en el que se formula en la norma española y en el Reglamento comunitario la exigencia de que el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho sobre el material reproductor, como parte del supuesto de hecho habilitante sobre el material cosechado, pudiera tener algún matiz relevante en uno y otro ámbito normativo, a efectos de la carga de la prueba de esta circunstancia. Si bien es cierto que ambas normas coinciden en lo esencial en cuando al fondo de la cuestión, la manera en la que viene enunciada esta exigencia en cada caso pudiera tener un reflejo en cuanto a la carga de la prueba e, incluso, potencialmente, respecto de la naturaleza del hecho que ha de acreditarse. Mientras que el art. 13.3 del Reglamento CE 2100/94 señala que la extensión del derecho se producirá «siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad», el art. 13.1 de la Ley 3/2000 recoge que se requerirá autorización del obtentor respecto del producto de la cosecha, incluidas partes de plantas o plantas enteras, «a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación».

En primer lugar, respecto del *onus probandi*, la formulación de esta parte esencial del supuesto de hecho de la norma parece integrarse, en el caso del Reglamento comunitario, con la exigencia de un presupuesto fáctico (aunque como hecho negativo) configurador del supuesto de hecho que resulta necesario acreditar para que el art. 13.3 ROV despliegue sus efectos. Nos referimos a que en este caso la norma comunitaria parece situar esta parte de su presupuesto fáctico dentro de las circunstancias que deberá acreditar la parte actora (obtentor) para lograr la consecuencia jurídica prevista en el precepto. Se trataría, así, de un hecho de los que se refieren en el art. 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, formaría parte de los «hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención», cuya carga de la prueba correspondería al demandante.

Respecto del planteamiento del art. 13.1 LOV, aunque en una primera lectura, como se viene exponiendo, pueda parecer plenamente coincidente con el art. 13.3 ROV, cabe reflexionar en relación con una interpretación potencial del mismo de carácter distinto. Nos referimos a que su dicción «a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho [...]», podría situarnos, en su caso, ante la naturaleza de un hecho obstativo, en el sentido de describir, aparentemente, una circunstancia que sería impeditiva de la eficacia de la norma, esto es, que impediría

la consecuencia jurídica propia de la norma (art. 13.1 LOV) que es la extensión del derecho del obtentor sobre el material cosechado[112].

Como consecuencia de esta interpretación, la acreditación de este extremo podría recaer en el demandado, conforme a lo dispuesto en el art. 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto «incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior». Por lo que las consecuencias de esta particular interpretación que ahora apuntamos de la norma española no serían desdeñables, pudiendo alcanzar a la misma naturaleza del hecho que ha de acreditarse, dejando de ser este un hecho negativo que corresponde probar al demandante.

Desde el punto de vista del demandado, conforme a la redacción del art. 13.1 de la Ley 3/2000, la acreditación relativa a que se requerirá la autorización del obtentor «a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación», transforma la prueba en un hecho positivo y aleja la dificultad de la prueba del hecho negativo. Para el potencial infractor de los derechos de obtentor, demandado por la vía del art. 13.1 de la Ley española, la enervación de la acción requerirá de la acreditación de que el obtentor sí ha podido ejercer su derecho, lo cual podrá acreditar, en su caso, a través del correspondiente soporte documental, prueba de testigos, etc., de modo que se acredite una o más oportunidades concretas en las que el obtentor estuvo en condiciones de ejercer su derecho[113].

Se tratará, con todo, de la prueba sobre un hecho positivo, consistente en identificar y acreditar conforme proceda en derecho que el obtentor pudo ejercitar su derecho frente al material reproductor del que deriva el material cosechado. De este modo, la prueba habría de versar sobre la acreditación de una situación o periodo de tiempo previos, concretos y perfectamente definidos en todos sus detalles en los que el obtentor estuvo en condiciones de dirigir su acción frente al sujeto que multiplicó, comercializó o realizó cualquiera de las operaciones del

---

[112] La Ley 3/2000, en este punto, se aproxima más al art. 14.2 del Acta UPOV de 1991, el cual también señala que se requerirá autorización del obtentor «a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación». Ello no implica, sin embargo, que el Reglamento CE 2100/94 difiera del Acta UPOV o no haya incorporado correctamente el mandato UPOV en este punto, puesto que la parte vinculante para los Estados en esta sede se ciñe a la extensión del derecho sobre el producto de la cosecha bajo los dos condicionantes repetidos como son que el material cosechado derive del empleo no autorizado del material reproductor y que el obtentor no haya podido ejercer previamente su derecho sobre este último material.

[113] El aspecto de la prescripción del derecho de obtentor tomaría también, en este caso potencial, una particular importancia para ser considerado.

Las variedades vegetales.indb 176 28/6/22 13:11

art. 12.2 de la Ley 3/2000 sobre el material reproductor del que deriva un concreto material cosechado.

Esta oportunidad previa en la que el obtentor hubiera podido «ejercer razonablemente su derecho», para desplegar los efectos impeditivos de la acción del obtentor, a nuestro juicio, puede asimilarse con una situación en la que el obtentor hubiera contado con unas garantías mínimas para ejercer adecuadamente su derecho sobre el material reproductor, habiendo podido identificar este material en cuestión y al sujeto responsable de la infracción prevista en el art. 12.1 de la Ley española.

5. CARÁCTER CONSTITUTIVO DEL TÍTULO

Para finalizar esta parte del trabajo dedicada al estatuto jurídico del obtentor nos referiremos a la circunstancia de que el derecho de obtentor toma carta de naturaleza solo tras la concesión del título de protección. Se trata de un aspecto que ha adquirido especial relevancia fundamentalmente en el contexto de la descripción del derecho de obtentor en el periodo de protección provisional. El carácter constitutivo de la concesión del título no era una cuestión controvertida para la mayor parte de los autores que se habían ocupado de esta materia[114]. Sin embargo, las consecuencias de esta premisa no siempre se habían planteado con la suficiente claridad en relación con a las facultades del obtentor, sobre todo respecto de los actos realizados con la variedad antes de la concesión del título. La cuestión, entendemos, ha sido despejada en gran medida por la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18. Aun con ello, esta sentencia del TJUE no se refiere expresamente a tal carácter constitutivo del título de protección, si bien así cabe inferirlo de sus apartados 43 y 44.

El carácter constitutivo del título de protección implica que antes de su concesión no se encuentra todavía vigente el *ius prohibendi* del obtentor ni, por tanto, el régimen de autorización previa de este. En virtud de ello, el acto de concesión del título de protección sobre la variedad tiene carácter generador *ex novo* del derecho del obtentor respecto de una concreta obtención. Así se deriva, a nuestro juicio, de los arts. 13.1 y 95 del Reglamento comunitario sobre obtenciones vegetales, los cuales vinculan la efectividad del derecho del obtentor a la concesión (o titularidad) de la protección comunitaria.

El efecto constitutivo del título parece también desprenderse de forma evidente en el caso de la norma española (art. 12.1 LOV). En este último caso, es así pese a la posibilidad prevista en el art. 18 de la

---

[114] En este sentido, M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular...», *op. cit.,* pp. 561-562; J. Femenía Torres, «Protección de las Variedades Hortofrutícolas...», *op. cit.*, pp. 16-18; B. Saldaña Villoldo, «Cuestiones en torno a la extensión...», pp. 157-159 y 171-172.

Ley 3/2000 de que, bajo determinadas condiciones, el obtentor pueda exigir la indemnización por el periodo provisional antes de la concesión del título, ya que su importe deberá ser devuelto incrementado en el interés legal (salvo pacto entre las partes) si no llegara a concederse el título de protección nacional. Tampoco obsta al carácter constitutivo del título de protección la particular y problemática cuestión de la retroactividad que confiere al título de protección el art. 44.2 de la Ley 3/2000, pues tal efecto retroactivo queda supeditado en todo caso a la efectiva concesión de la protección.

No puede obviarse en esta sede que el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), con cierta antelación, ya había dejado zanjada esta cuestión en la Sentencia de 11 de marzo de 2004 (núm. 5661/2001). Aun no tratándose de una resolución relativa al contenido del derecho de obtentor ni a la cuestión del periodo de protección provisional, puede verse que la doctrina del Alto Tribunal se cohonesta perfectamente con la interpretación que ahora ha realizado el TJUE sobre la protección provisional del obtentor.

Señalaba, así, el Tribunal Supremo que «no hay derechos preexistentes de los particulares, los cuales tienen una simple expectativa de adquirirlos en virtud del pronunciamiento favorable de la Administración. Al no haber derecho preexistente no se están exactamente transfiriendo facultades sobre el dominio público, sino que en virtud del acto administrativo se otorga en su caso un derecho (que antes no existía) de utilización de ciertos elementos del dominio público, la especie vegetal, en los cuales se introduce una mejora. [...] Desde luego a la vista de cuanto acaba de decirse, es de entender que asiste la razón a la Administración cuando en el informe que obra en el expediente administrativo mantiene que el Registro es de carácter constitutivo, puesto que antes de la inscripción en el mismo los particulares tienen una simple expectativa, pero en modo alguno un derecho subjetivo».

Las variedades vegetales.indb 178 28/6/22 13:11

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL OBTENTOR TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-176/18

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La materia relativa a la delimitación del derecho de obtentor durante el periodo de protección provisional, como es sabido, se mantiene desde hace más de una década como un aspecto central del debate en sede de obtenciones vegetales. De ello es buena muestra, en primer lugar, la literatura científica que progresivamente se ha ido ocupando de este asunto, en la que puede observarse tanto el incremento del número de trabajos como la cierta disparidad de criterios existente entre los autores. Se trata, asimismo, de una materia que, por su importancia, ha trascendido más allá de las publicaciones meramente académicas y observamos, tanto en los repositorios como en la propia *red*, su tratamiento recurrente en prensa especializada del sector agrario, así como en determinados foros profesionales. Nos hallamos, pues, ante una materia extraordinariamente relevante para el sector de los fitomejoradores, pero también con efectos relevantes para todo el sector agroalimentario en su conjunto.

En el plano jurisdiccional, la intensidad del debate sobre el derecho del obtentor durante la protección provisional es un hecho. Aun siendo notoria la existencia hasta la fecha de una corriente jurisprudencial mayoritaria y consolidada de nuestras Audiencias, la cuestión del análisis de la protección provisional se ha seguido manteniendo como un aspecto permanente al que han tenido que responder nuestros Tribunales,

Las variedades vegetales.indb 179 28/6/22 13:11

resolviendo muy diversos planteamientos que sobre la materia han ido formulando las partes en los procesos.

Esta institución, con todo, no ha llegado hasta fechas recientes al Tribunal Supremo el cual, antes de resolver, formuló una cuestión prejudicial que ha dado lugar a la importante Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 (Asunto C-176/18). La resolución ha traído una cierta agitación al sector, habida cuenta de que parece distanciarse de los postulados asumidos de forma mayoritaria hasta ahora por nuestra jurisprudencia menor. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.ª) de 11 de junio de 2020 (núm. 282/2020), ha sido la primera en incorporar esta novedosa doctrina del TJUE sobre la protección provisional del obtentor[1].

La referida resolución del TJUE, aun analizando un supuesto muy concreto dentro del amplio espectro de problemas que sugiere la protección provisional, aborda distintos aspectos clave para esta figura, y lo hace de forma divergente respecto de nuestras Audiencias Provinciales, por lo que habrá que esperar al modo en que nuestros Tribunales, en su caso, reconduzcan su criterio. Este escenario jurisprudencial, por sí mismo, motiva que el derecho de obtentor durante la protección provisional vaya a mantenerse en el centro del debate de las obtenciones vegetales y que los sectores afectados vayan a estar muy pendientes del rumbo que sigan nuestros Tribunales en este sentido.

Se halla esta materia, en consecuencia, abocada a una cierta metamorfosis y pendiente de asentarse todavía la diversidad de aspectos que la indicada sentencia del TJUE ha formulado de manera no coincidente con nuestra jurisprudencia menor. Los aspectos que de modo reflejo se verían afectados por esta interpretación reciente del Derecho comunitario van más allá de la estricta interpretación del periodo de protección provisional, pues se extienden a la temática de las acciones por infracción del derecho del obtentor, al agotamiento del mismo, así como a la forma en la que ha de proyectarse este derecho, cuando resulte procedente, sobre el producto de la cosecha.

Cabe apuntar que en este momento la interpretación que ha planteado el TJUE del derecho del obtentor en el periodo de protección provisional plantea nuevas y diversas derivadas, algunas de ellas problemáticas y que han sido ajenas a la situación jurídica prexistente, según venía hasta ahora formulándose por nuestra jurisprudencia y por una buena parte de los autores. Como veremos, en mayor medida, pueden

[1] Véase la reciente STS (Sala 1.ª) de 26 de enero de 2022 (núm. 39/2022), relativa a la interpretación del plazo prescriptivo del art. 96 ROV. La resolución del Tribunal Supremo tiene como antecedente directo la cuestión prejudicial resuelta por el TJUE en sentencia de 14 de octubre de 2021 (Asunto 186/18), que asume plenamente los postulados de la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18.

Las variedades vegetales.indb 180 28/6/22 13:11

plantearse problemas originados por la más que probable reducción de la capacidad de actuación del obtentor respecto del material vegetal reproducido durante la protección provisional. Puede advertirse la importancia de este aspecto en el hecho de que la configuración jurídica del derecho del obtentor en este periodo resultará determinante para los obtentores, en orden al planteamiento de su estrategia de gestión y comercialización de la variedad. Cualquier planificación de explotación, así como la proyección comercial de toda la variedad misma, quedan condicionadas por el hecho de que el titular de la variedad pueda -o no- exigir judicialmente la eliminación de las plantas multiplicadas sin autorización durante la protección provisional.

Desde el punto de vista de los productores agrarios, la forma en la que se incorpore a nuestra jurisprudencia la resolución del TJUE resulta nuclear. Este aspecto incide en el gran debate acerca de si ha de ser conforme a Derecho que aquellos puedan mantener en producción los ejemplares de la variedad reproducidos durante la fase de protección provisional con el solo pago de la indemnización razonable o, por el contrario, como acaecía hasta ahora, que se vean obligados a eliminar la plantación, además de satisfacer el pago de las correspondientes indemnizaciones por la reproducción no autorizada de la variedad protegida realizada en su día.

El prolongado transcurso de tiempo que frecuentemente comprende el periodo de protección provisional, como es sabido, es más que significativo en las obtenciones vegetales. Esta circunstancia, unida al carácter autorreproducible de la materia vegetal, puede propiciar que un buen número de sujetos sin autorización del obtentor accedan a la variedad y la reproduzcan antes de su registro. La relativa sencillez con la que, de ordinario, puede accederse sin autorización al material reproductor existente en las explotaciones agrarias diseminadas por todo el territorio, en mayor medida si la variedad no registrada todavía se encuentra dispersa en múltiples explotaciones sin barreras de acceso significativas y a lo largo de todo el *agro*, implica, a la postre, que en el momento de la concesión del título la variedad pueda estar ya muy extendida. Este estado de cosas genera una dificultad muy importante para el obtentor y los operadores con licencia, si no se cuenta con unas reglas claras que ordenen los efectos de estos actos previos al registro de la variedad. Observamos, por tanto, que la dimensión económica que posee la protección provisional es fundamental para todo el sector.

Resulta necesario, con todo, en este nuevo escenario, dejar sentado con la mayor certidumbre y en el tiempo más breve posible el alcance del derecho del obtentor durante este periodo de protección provisional, tras el previsible ajuste impuesto por la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18. No resulta asumible que se abra, de nuevo, otra etapa

más de incertidumbre para los fitomejoradores y para los operadores de variedades protegidas. Es imperativo para los sectores involucrados que desde el Derecho se proyecte ahora con la mayor claridad cuáles serán las consecuencias de los actos propagativos realizados en la fase provisional. La planificación estratégica de los obtentores y, con ello, buena parte de la viabilidad de las futuras obtenciones vegetales dependen de ello.

Por lo que respecta a los potenciales operadores interesados en las nuevas variedades resulta conveniente que perciban con certeza las consecuencias de los actos propagativos efectuados en el periodo provisional para con ello evitar, en la medida de lo posible, los actos infractores con variedades protegidas. Asimismo, el correcto análisis de la nueva situación y su difusión resultan necesarios para evitar la aparición de falsas expectativas en los operadores, así como en aras de evitar una suerte de efecto llamada injustificado de consecuencias perjudiciales tanto para los productores licenciatarios como para los obtentores. En consecuencia, resulta perentoria esta clarificación, de modo que desde el Derecho se traslade la mayor certidumbre jurídica ante esta nueva situación generada tras el fallo del TJUE.

Los cambios derivados de la referida resolución del TJUE pueden ser significativos. Con todo, si la situación jurídica creada tras esta resolución, finalmente, se percibe con claridad como insuficiente para la adecuada protección del derecho de obtentor, cabría adaptar la normativa nacional y comunitaria con base en la amplitud que al derecho del obtentor se le confiere en el Acta UPOV de 1991 respecto del periodo de protección provisional. Tal adaptación, en su caso, podría plantear la igualación de derechos del obtentor durante los dos periodos de protección, a modo de una situación asimilada a la que ahora vienen reflejando nuestras Audiencias, si bien con la reforma legislativa oportuna que fuera en esa dirección. Las consecuencias de esta importante sentencia, como decimos, son diversas. Observando el reflejo que ha tenido la misma en algunas noticias de prensa se constata una cierta confusión, al menos en los momentos inmediatamente posteriores a la aparición de la sentencia. De este modo, hasta el momento en el que, en su caso, se produzca tal reforma legislativa, es imprescindible fijar con la mayor certidumbre los efectos de los arts. 94 y 95 del Reglamento CE núm. 2100/94 conforme a la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18. La seguridad jurídica en esta sede así lo exige.

2. ENFOQUE PARA UN DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL PROBLEMA

La materia que nos ocupa en este momento necesariamente ha de ser analizada, como venimos apuntando, desde los ejes planteados por

la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 dictada en el Asunto C-176/18. La resolución, sin embargo, viene a irrumpir sobre un cuerpo de jurisprudencia de las Audiencias Provinciales españolas ciertamente consolidado durante más de una década de resoluciones muy uniformes sobre esta cuestión. La resolución del TJUE incide directamente en diversos aspectos nucleares, todos ellos consolidados, como decimos, en esta jurisprudencia menor. Como se acaba de apuntar, la resolución del TJUE posee derivadas para todo el derecho del obtentor por cuanto puede verse que incide sobre aspectos entre los que existe una inevitable trabazón (fases de protección, agotamiento, acciones y proyección del derecho sobre el material cosechado). Por este solo motivo, consideramos previsible que con esta sentencia quede abierto un periodo incierto para el operador jurídico. En los próximos meses y aun años observaremos de qué forma y a qué ritmo, en su caso, es incorporada esta doctrina en sus distintos aspectos y de forma coordinada por la jurisprudencia española.

El TJUE por vez primera ha realizado un análisis detallado y sistemático del Reglamento CE núm. 2100/94 en relación con el alcance del derecho del obtentor durante el periodo de protección provisional: ha delimitado su derecho en esta fase, analizando el mismo en relación con cada tipo de material vegetal (reproductor o no), distinguiendo los efectos de la protección cuando el producto de la cosecha no tiene capacidad propagativa de la variedad protegida, abundando en clarificar el agotamiento del derecho del obtentor en este periodo y relacionándolo con una cuestión tan significativa como la extensión de su derecho sobre el material cosechado no reproductor. Se trata de aspectos, todos ellos, que son objeto de un análisis jurídico no coincidente con esta jurisprudencia consolidada entre nosotros, en particular aquella que ha venido postulando la viabilidad acumulativa de los derechos del obtentor en el periodo de protección provisional y en el periodo de protección definitiva. Este enfoque sufre un cambio profundo de planteamiento o, si se quiere, de paradigma.

Resulta obligatorio, por tanto, detenerse ampliamente en el estudio de esta materia, importante para todo el derecho del obtentor. Para ello analizaremos, en primer lugar, el fundamento del derecho del obtentor en esta etapa de protección provisional, tratando de delimitarlo de manera acorde con su naturaleza, sin obviar la exposición de los distintos posicionamientos a que ha dado lugar la interpretación del mismo. La interpretación sentada por el TJUE será la principal referencia para intentar perfilar, de modo tentativo, un escenario de delimitación actual plausible del derecho de obtentor en el periodo de protección provisional. Se propondrá, pues, un análisis del problema fundamentalmente desde un punto de vista de *lege data* y desde los parámetros marcados ahora por la referida resolución del TJUE.

Para poder entrever, insistimos, de forma tentativa, el panorama actual respecto de la protección provisional del obtentor analizaremos también el estado previo de la doctrina y, sobre todo, de la jurisprudencia española que ha tratado este asunto respecto de la que ya se publicaron algunas opiniones críticas que pueden contrastarse con la sentencia del TJUE a la que nos venimos refiriendo[2]. En aquel momento se apuntó que esta corriente jurisprudencial, aunque plenamente mayoritaria, pudiera suponer una suerte de «visión extensiva o amplia» de los derechos del obtentor en la fase de protección provisional, no demasiado acorde a tenor del Derecho comunitario vigente y, posiblemente, no ajustada a la *ratio legis* de la normativa sobre la protección provisional en materia de obtenciones vegetales. Todo ello, se decía, podría generar, desde este punto de vista, una situación insatisfactoria y de falta de seguridad jurídica.

Nos hallamos, pues, ante cuestiones que requerirán de un nuevo enfoque de todas las circunstancias habidas en esta sede y que, así lo creemos, progresivamente irá realizando nuestra jurisprudencia ante los nuevos supuestos que se le planteen. Esta suerte de *nueva formulación* del derecho el obtentor requerirá, por tanto, de una elaboración a la luz de los supuestos que vayan resolviéndose y que puedan ser analizados bajo los postulados de la interpretación propuesta ahora desde el TJUE sobre esta cuestión. En mayor medida, porque la resolución del TJUE plantea principios interpretativos amplios respecto del derecho del obtentor en los dos periodos de protección que habrá que ir adaptando a una casuística que excede, con mucho, del concreto supuesto a que se refiere el Asunto C-176/18. Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo (núm. 282/2020) se reduce al supuesto concreto de la adquisición de los ejemplares de la variedad en un vivero, por lo que de la misma no se infiere la construcción sistemática detallada para esta suerte de *nueva configuración* del derecho del obtentor en el periodo de protección provisional.

Por estos motivos expondremos esta importante cuestión del derecho del obtentor en el periodo de protección provisional sobre la base de la sentencia del TJUE, como nueva interpretación que debe ser determinante en esta sede, pero haciendo cumplida referencia al posicionamiento doctrinal y sobre todo jurisprudencial previo habido en esta materia. En la integración de estos dos vectores trataremos de hallar el estado actual de la cuestión, para hacer un ejercicio prospectivo del

[2] J. Femenía Torres, «Protección de las variedades hortofrutícolas...», *op. cit.*, pp. 5-46; J. Plaza Penadés, «La jurisprudencia sobre la protección provisional de las obtenciones vegetales», en J. Plaza Penadés (dir.) *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial* (monografía núm. 31), Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 137-169; B. Saldaña Villoldo, «Cuestiones en torno a la extensión...», *op. cit.*, pp. 147-182; *id.,* «La protección provisional del obtentor...», *op. cit.*, pp. 63-106.

Las variedades vegetales.indb 184 28/6/22 13:11

tema que nos ocupa en este momento, acorde con el nuevo escenario y poder abordar, en un momento posterior, algunas cuestiones problemáticas que también plantea esta resolución del TJUE.

Tales aspectos, que ya se vislumbran como verosímilmente problemáticos, se refieren fundamentalmente a la hipotética coexistencia de operadores de la variedad licenciatarios con otros que puedan haber accedido a la variedad en el periodo de protección provisional y sean, sin embargo, reticentes a suscribir un acuerdo de licencia de uso sobre la variedad. Otra cuestión que debería aclararse con la mayor premura es la relativa a cómo ha de quedar fijada, en este nuevo escenario, la indemnización del obtentor respecto de los actos propagativos de la variedad realizados en el periodo de protección provisional.

Resulta forzoso que, en coherencia con este planteamiento, sea objeto de estudio la materia desde el punto de vista de la legislación comunitaria, concretamente con base en el Reglamento CE 2100/94. Podrá también apreciarse que es con base en la interpretación de esta normativa comunitaria sobre la que han debido pronunciarse nuestras Audiencias hasta este momento, habida cuenta de que el supuesto enjuiciado en la mayoría abrumadora de los casos ha versado sobre una obtención vegetal con título comunitario. Las referencias a la normativa española, por consiguiente, insistimos que no han de entenderse en este trabajo como un análisis sistemático ni exhaustivo de la misma, puesto que las reseñas a la legislación nacional, fundamentalmente a la Ley 3/2000, pretenden, en mayor medida, servir de contraste o abundar en el mejor entendimiento de la nueva interpretación formulada por el TJUE respecto del Reglamento CE 2100/94.

3. FUNCIONALIDAD Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL DERECHO DE OBTENTOR

La cobertura del derecho de obtentor en la fase de protección provisional es un recurso determinante, tanto para la defensa de aquel, como para la posterior viabilidad económica y comercial de la variedad protegida. Pero el diseño adecuado del derecho de obtentor en este periodo no solo es relevante desde el punto de vista del sector industrial de la mejora vegetal, sino que resulta clave también para los agricultores y aun para los consumidores, pues les permite beneficiarse tempranamente del acceso a variedades vegetales con cualidades óptimas, con todas las derivadas que de ello se infieren. En este sentido, ha de señalare, como es sabido, que la obtención vegetal es un producto tecnológico con fases de investigación y desarrollo que requieren de inversiones significativas[3].

[3] M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular...», *op. cit.*, p. 555.

Los productores agrarios, como apuntábamos, también son un colectivo con interés directo en una adecuada regulación de esta fase de protección, puesto que quedarían a buen seguro perjudicados como consecuencia de una propagación indiscriminada de la obtención durante la etapa de protección provisional dado que, como consecuencia de tal propagación incontrolada y de una saturación en la oferta, las variedades podrían dejar de tener interés comercial por falta de rentabilidad para los productores licenciatarios. La utilidad de la protección provisional, por tanto, se proyecta más allá del interés del fitomejorador, puesto que el establecimiento de una etapa de protección provisional de la obtención vegetal impide que, al socaire de una fase previa al registro que pudiera ser anárquica, no regulada o sin protección del obtentor, determinados sujetos pudieran lograr una ventaja competitiva injustificada por el acceso sin licencia y gratuito a la variedad antes de su registro.

Mediante esta figura jurídica, por tanto, se amplía la protección del obtentor a una etapa temporal previa al registro, pero en la que concurren una serie de circunstancias que hacen digno de tutela su interés en dicho periodo y sin cuya previsión se generaría una situación no equitativa para el titular de la variedad. El inicio del trámite de registro implica la publicidad de la solicitud y, por tanto, el conocimiento público de la variedad candidata, que en ese momento se haya desprotegida, pues el obtentor no goza todavía del derecho a prohibir los actos sobre los componentes de su variedad (derecho de exclusiva)[4]. Con este mecanismo se pretende equilibrar esta protección que se confiere al obtentor, en un momento en el que todavía no es titular de la variedad, con el principio de libertad económica.

Para la tutela de estos intereses contrapuestos se impide que el obtentor en este periodo pueda ejercer las acciones por violación del título, no habiendo una ampliación de su derecho en este periodo sobre este aspecto[5], pero, sin embargo, se le confiere una ampliación de la protección por la vía de poder reclamar una indemnización por los actos realizados en este periodo sobre la variedad. Por ello, se ha señalado en este sentido, que como criterio para la fijación de la indemnización

---

[4] Al respecto pueden verse los trabajos de F. Palau Ramírez, «Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud [Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Secc. 5ª) de 2 de julio de 2007, caso "MOMÉE"]», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 266, 2007, p. 1119; A. Asensi Merás, «Presupuestos y alcance de la protección provisional del obtentor de una obtención vegetal», *La Ley Mercantil*, núm. 16, julio-agosto de 2015, formato electrónico (p. 1); M.ª V. Petit Lavall, «Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en Derecho europeo y español», *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, núm. 23, 2011, p. 19.

[5] Este planteamiento limitado del derecho del obtentor en el periodo de protección provisional es el que se deriva del vigente Reglamento CE núm. 2100/94 (art. 95) si bien, como señalaremos después, el Acta UPOV de 1991 permite ampliar a la fase de protección provisional toda la intensidad del derecho de obtentor (art. 13).

Las variedades vegetales.indb 186 28/6/22 13:11

del obtentor en este periodo solo habrían de tomarse en cuenta las consecuencias negativas de la explotación de la variedad durante la etapa de protección provisional[6].

Esta institución también coadyuva a una mejor gestión del derecho del obtentor, puesto que eleva las posibilidades de que los interesados en la variedad puedan solicitar, ya en esta fase adelantada, las correspondientes licencias, habida cuenta de que la multiplicación de la variedad en esta etapa no resulta gratuita *por mor*, precisamente, de la protección provisional. En última instancia, se ha aducido también que este tipo de defensa del obtentor es positivo para toda la actividad agrícola, pues puede favorecer que aquel ponga la variedad a disposición de los interesados más tempranamente[7].

Como decimos, desde el punto de vista del obtentor, resulta necesario proteger su interés en este periodo previo y concederle así, a través de la figura de la protección provisional, una retribución por el uso de la variedad por los terceros. El plazo de resolución de las solicitudes de registro, como es sabido, es suficientemente amplio como para que, en ocasiones, se cuente con tiempo más que suficiente para multiplicar e, incluso, poner en producción la variedad durante algunas campañas antes de que esta acceda al registro. Este largo espacio temporal viene determinado por el propio mecanismo de registro y por la necesidad de verificar, no solamente el carácter distinto de la variedad candidata, sino también que esta cumple con las exigencias de uniformidad y estabilidad, confirmándose estos extremos a través de los oportunos ciclos de cultivo de la variedad candidata que realiza el centro oficial de examen competente.

En consecuencia, pueden producirse situaciones en las que, antes de la vigencia del derecho de exclusiva del obtentor, encontremos sujetos que dentro de la fase provisional hayan podido multiplicar y poner en producción la variedad logrando sucesivas cosechas, consiguiendo con ello el correspondiente beneficio por la comercialización del material cosechado. Paralelamente, durante este periodo es dable que determinados sujetos, en ocasiones viveros no autorizados por el obtentor o sencillamente explotaciones viveristas totalmente ilegales, hayan distribuido un gran volumen de material reproductor de la variedad que se encuentra en fase de registro.

Resulta evidente que ha de protegerse al obtentor ante tales situaciones, de modo que pueda recibir una remuneración por las operaciones no autorizadas de uso de la variedad, en mayor medida cuando estos terceros no autorizados se han lucrado, ya sea con la venta del

---

[6] F. Palau Ramírez, «Alcance de los derechos...», *op. cit.,* pp. 1118-1119; M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular...», *op. cit.*, p. 556.

[7] A. Asensi Merás, «Presupuestos y alcance...», *op. cit.* (versión electrónica) p. 3.

material reproductor, ya fuere con la venta del producto de la cosecha o, por ambas vías. En casos en los que tales conductas hayan resultado especialmente importantes desde un punto de vista cuantitativo, podría producirse una pérdida significativa del interés de la variedad tras su registro, como consecuencia de un exceso de producción, con la consiguiente saturación en la oferta de la variedad derivada de estas conductas propagativas previas al registro.

El esfuerzo de inversión e investigador de los fitomejoradores, en consecuencia, no puede quedar desamparado ante tales conductas, siendo este el interés al que se refiere el art. 13 del Acta UPOV de 1991. Por ello, la contraprestación que perciba el obtentor resultará acorde a su esfuerzo investigador, así como proporcional respecto de la inversión necesaria para lograr esta transferencia tecnológica que es la obtención vegetal, que beneficia al sector agrario y a la sociedad en su conjunto[8].

Es necesario señalar también que la naturaleza jurídica de la protección provisional del titular de un derecho de propiedad industrial puede entenderse, hasta cierto punto, como complemento de la protección definitiva que se recibe tras la concesión del título. Pero la protección provisional tiene como hecho desencadenante una conducta cualitativamente distinta a la protección del derecho *post* registro, esto es, una conducta que no constituye infracción, mientras que la acción civil ejercitable tras la vigencia del título se basa en la lesión del derecho del titular que ha accedido al registro. De este modo, la acción derivada del periodo de protección provisional se basa en la existencia de una mera solicitud de protección. Por ello, las acciones derivadas de cada uno de los periodos de protección difieren tanto en los presupuestos para su ejercicio como en los periodos indemnizables[9].

Resulta evidente en la actualidad, asimismo, que la protección del interés de los obtentores no puede concebirse solamente a través de mecanismos jurídicos de tutela que intercepten exclusivamente las conductas infractoras posteriores a la concesión del título. Es necesario, en consecuencia, coordinar instrumentos de protección del derecho de obtentor previos al registro de su variedad, para proteger adecuadamente este periodo, y también como medio de asegurar la eficacia de las medidas de protección *post* registro. De esta premisa partió en su momento el art. 13 del Acta UPOV de 1991. La protección previa al registro, sin embargo, en este momento no se confiere de forma ilimi-

[8] J. R. Grau Corts, «Cuestiones al respecto de la cuantificación de la denominada "indemnización razonable" prevista en el art. 95 del Reglamento CE núm. 2100/94 sobre obtenciones vegetales», en J. Plaza Penadés (dir.), *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial* (monografía núm. 31), Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 111, 112 y 125.

[9] Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit*., pp. 497-498.

tada en el tiempo, sino que se comprime a un lapso temporal que se vincula con la puesta en marcha del procedimiento de registro (protección) de la variedad, ya sea desde la solicitud de registro o desde la publicación de tal solicitud, y que se extiende hasta la concesión del título de protección.

Sin embargo, en la normativa de Patentes (art. 67.2 Ley 24/2015) podemos observar un supuesto particular, similar al previsto en la protección española de las obtenciones vegetales (art. 18.2 LOV) que vendría a ampliar la cobertura de la protección provisional al periodo comprendido entre presentación de la solicitud y la publicación de esta, bajo la premisa de que se haya notificado al sujeto la presentación de la solicitud y su contenido. Se trata de un supuesto en el que le es dable al solicitante constituir *ad hoc* una específica ampliación de la protección provisional, por el indicado periodo de tiempo, sobre determinados sujetos sobre los que existiera un potencial interés para ello.

El motivo primordial de la introducción de esta figura en el régimen jurídico del derecho del obtentor pasa por el fortalecimiento del mismo, dotándole de protección durante un importante lapso temporal en el cual ya no resultarán improductivos para el obtentor los actos propagativos de la variedad previos al registro, con la consiguiente mejora de la seguridad jurídica en este periodo. Pero el fundamento de esta figura puede considerarse de orden diverso, puesto que, a través de la protección provisional, como se viene apuntando, se protegen intereses no solo del obtentor de la variedad sino también de los productores agrarios a los que se les facilita de forma temprana y ordenada el acceso a las variedades de mayor interés y rentabilidad. De otro lado, la protección provisional tiene entre sus objetivos evitar, en la medida de lo posible, que los obtentores demoren la comercialización de la variedad hasta la concesión del título, momento que podría postergarse largamente en el tiempo, habida cuenta de la necesidad de realizar ensayos y ciclos de cultivo por parte de las oficinas evaluadoras.

Esta institución jurídica constituye un incentivo cierto para la actividad de mejoramiento vegetal, por cuanto amplifica la retribución que puede percibir el obtentor por su actividad, ya que permite la comercialización de la variedad en este periodo, pero también porque permite a los operadores y a las empresas comercializadoras disponer en el mercado de las variedades con carácter previo a su registro. Asimismo, la comercialización anticipada de la obtención permite al obtentor valorar la acogida de la nueva variedad entre los operadores e incorporar, desde ese momento, las observaciones y sugerencias del sector[10].

A la vista de lo expuesto, la remuneración del obtentor por el periodo de protección provisional tiene, en primer lugar, su natural

[10] J. R. Grau Corts, «Cuestiones al respecto de la cuantificación...», *op. cit.*, pp. 124-125.

proyección sobre las plantas reproducidas en dicha fase y que se mantendrán en producción de cosecha tras la concesión del título, estimando adecuadas las bases que en punto a ello ha fijado la doctrina del TJUE en el Asunto C-176/18. A nuestro juicio, la protección del obtentor en el periodo provisional, como ampliación que es de su derecho, ha de alcanzar también a los actos de multiplicación realizados en dicho periodo aun en el caso de que los ejemplares multiplicados fueran eliminados antes de la concesión del título. Ha de considerarse que, aun en tales supuestos, se habría producido el hecho generador de la indemnización razonable prevista en el art. 95 del Reglamento comunitario, esto es, la generación o comercialización de ejemplares de la variedad bajo cualquiera de las operaciones directas o instrumentales a que se refiere el art. 13.2 del Reglamento comunitario.

Nótese que la responsabilidad derivada del periodo de protección provisional (art. 95 ROV) es de carácter meramente resarcitorio y resulta pareja a la prevista en el art. 94.1 del Reglamento CE 2100/94 en cuanto al concepto indemnizatorio. Esta responsabilidad, en consecuencia, es de carácter objetivo[11] en cuanto a su generación, por lo que prescinde del mayor o menor grado de culpabilidad del sujeto. Este aspecto ha de quedar claro, al menos en relación con el surgimiento de la responsabilidad por el periodo de protección provisional, dejando en este momento al margen el problema de la culpabilidad del sujeto en orden a fijar la cuantía indemnizatoria. Pero, con independencia de ello, es lo cierto que la obligación de indemnizar al obtentor por los actos realizados en la fase de protección provisional, desde el punto de vista del art. 95 ROV, es ajena a la culpabilidad o intencionalidad en la conducta del sujeto que realiza los actos, de modo que la responsabilidad resarcitoria se genera en todo caso *ex lege*, como consecuencia necesaria de la realización de actos propagativos durante esta etapa de protección provisional.

La redacción del precepto es clara, cuando describe una conducta que se produce por la simple concurrencia de los elementos indicados «la persona que, durante el tiempo transcurrido entre la publicación de la solicitud de una protección comunitaria de obtención vegetal y su concesión, haya realizado un acto que, transcurrido este periodo, le habría sido prohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal». En este sentido hay coincidencia entre los arts. 94.1 y 95 del Reglamento comunitario.

Esta sería la recta interpretación del precepto, en el sentido de que procederá la mentada indemnización en relación con los actos que,

[11] En este sentido, puede verse, Á. Galgo Peco, «Acciones civiles...», *op. cit.*, pp. 1036 y 1038; Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.*, pp. 511-512 y 643-645.

una vez concedido el título de protección, hubieran podido ser prohibidos en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal. En nuestra opinión, la eliminación sobrevenida, e incluso temporalmente previa a la concesión del título de protección, no enerva la aplicación del derecho del obtentor en la fase de protección provisional, puesto que el mismo queda supeditado, exclusivamente, a la realización en este periodo de alguno de los actos que posteriormente estarían comprendidos dentro del derecho de exclusiva y que están recogidos en el art. 13 del Reglamento, con independencia de que concurra en el sujeto culpa o dolo.

Cabe señalar en este punto que, en todo caso, la multiplicación y propagación de la variedad con el consentimiento y supervisión del obtentor durante el periodo de protección provisional posee otra importante derivada como es la mejora la seguridad fitosanitaria. Ello dimana, en buena medida, del hecho de que el obtentor podrá facilitar a los operadores material reproductor de la variedad de calidad y, sobre todo, con las debidas garantías fitosanitarias que evite, en la medida de lo posible, el riesgo de propagación de enfermedades, plagas, etc. La funcionalidad de la protección provisional dentro del derecho de obtentor vuelve, así, a presentarse como multifacética.

Sin embargo, también ha de señalarse que la protección que el ordenamiento otorga al obtentor en este periodo es de carácter objetivo, pero depende estrictamente de una mera expectativa de derecho. Desde la solicitud en la normativa española y desde la publicación de esta en la comunitaria, lo que se reconoce al obtentor es la posibilidad de reclamar una compensación económica por aquellos actos que, tras la concesión del título, hubieran requerido de la autorización del obtentor. El fundamento en ambos casos es el mismo, proteger el derecho del obtentor desde el inicio del trámite de solicitud de registro de modo que, desde ese momento y aun sin estar reconocido título de protección alguno sobre la variedad, su uso ya no será libre ni resultará tampoco gratuito, sino que quedará sujeto a esta particular protección previa. No obstante, el rechazo de la protección de la obtención hará decaer los derechos del obtentor en la fase de protección provisional. Esta es una premisa acorde con la naturaleza del derecho del obtentor en este periodo. Sin embargo, el art. 18.4 de la Ley 3/2000 admite pacto en contrario, lo cual invita a la reflexionar sobre la relación y acomodo de este precepto respecto del art. 13 del CUPOV de 1991.

Tal y como se ha apuntado, con la protección provisional es lo cierto que se amplían y se extienden significativamente los derechos del obtentor, respecto del derecho reconocido inicialmente por las primeras formulaciones del CUPOV. Esta ampliación, con las matizaciones no desdeñables entre el régimen comunitario y el español, implica, en cualquier caso, que el obtentor ya cuenta con protección desde la

solicitud, de manera que desde el inicio del proceso de registro de la variedad la misma ya habría devengado para sí los correspondientes *royalties*, si bien para el Reglamento comunitario ha de esperarse a la concesión del título para su reclamación.

La motivación y utilidad de esta protección son diversas, y en su finalidad última no solo queda protegido el derecho del obtentor, sino que también se protege a los productores agrarios que pretendan acceder al uso de la variedad de manera ordenada y conforme a Derecho. En cualquier caso, como se ha apuntado, uno de sus fundamentos últimos reside en la necesidad de proteger al obtentor del uso no autorizado de su variedad una vez ha solicitado su registro y, con ello, ha hecho pública la misma.

4. BASE NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL: EVOLUCIÓN Y DERECHO VIGENTE

A. El Convenio UPOV de 1991 y el Reglamento CE 2100/94

La protección del derecho del obtentor durante esta primera fase temporal, en primer lugar, trae causa del art. 13 del Acta UPOV de 1991[12] relativo a la protección provisional de obtentor. El citado precepto estableció la obligación para los Estados signatarios de «salvaguardar los intereses del obtentor» en el referido periodo de protección provisional, que para el Acta UPOV abarca el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del mismo. De este modo, desde UPOV se permite a los Estados acomodar sus disposiciones en esta materia conforme a uno de estos dos espacios temporales, pero se establece la cobertura de este periodo como una obligación de mínimos para los Estados parte del Convenio.

El reconocimiento del indicado derecho para el obtentor supuso un salto cualitativo en relación con las primeras versiones del Acta UPOV (1978 y anteriores), dando entrada a un aspecto del Derecho de obtenciones vegetales que se ha convertido en imprescindible, no obstante, la limitación de su alcance en el ordenamiento jurídico comunitario y

[12] Art. 13. Protección Provisional. Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho. Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el art. 14. Una Parte Contratante podrá prever que dichas medidas solo surtirán efecto respecto de las personas a las que el obtentor haya notificado la presentación de la solicitud.

Las variedades vegetales.indb 192 28/6/22 13:11

español[13] si bien, como veremos, la redacción del art. 44.2 LOV siembra no pocas dudas en relación a si el legislador español ha optado o no por un planteamiento limitado de la protección provisional como sí se establece en el art. 95 ROV.

Con todo, el Convenio UPOV en su versión vigente de 1991, como es sabido, supuso un importante fortalecimiento del derecho del obtentor en muchos aspectos[14], siendo uno de los más significativos, precisamente, el relativo al reconocimiento de esta protección provisional. Puede, así, apreciarse el contraste de la regulación vigente en el art. 13 del Convenio que posee un carácter obligatorio, respecto de la anterior previsión sobre la protección provisional que contenía el art. 7.3 del Acta UPOV (versión de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978) en la que, únicamente, se contemplaba este tipo de protección con carácter potestativo para los Estados.

Ha de señalarse, sin embargo, que la vigente restricción en el ámbito jurídico comunitario del alcance del derecho de obtentor en la fase de protección provisional (limitada a la reclamación de una indemnización razonable a tenor del art. 95 ROV), es solo una de las opciones normativas que permite el referido art. 13 del Acta UPOV. Del precepto se infiere la posibilidad para los Estados de equiparar plenamente el derecho del obtentor en las fases de protección provisional y definitiva, lo cual permitiría tanto al legislador nacional como al europeo, si así lo estimaran oportuno, proyectar todo el rigor de los efectos previstos en este momento en el art. 94 del Reglamento comunitario y art. 12 de la Ley 3/2000 (actos de infracción) al periodo de protección provisional. Se trata, pues, de una cuestión de política legislativa que, con independencia de su oportunidad o inconveniencia, no requeriría en este momento de modificación del Convenio UPOV para potenciar más el derecho del obtentor en nuestro ámbito territorial.

El Acta UPOV de 1991 vino a establecer, en definitiva, la obligación para los Estados de reconocer, «como mínimo», una suerte de derecho esencial o básico para el obtentor en este periodo de protección provisional, consistente en la ya indicada «remuneración equitativa». Lo que estableció en esta sede el Acta UPOV es la obligación para los Estados signatarios de reconocer un derecho mínimo o básico, en el sentido de ineludible para los Estados signatarios, a favor del obtentor

[13] Esta protección previa al registro ha sido estudiada por algún autor desde la perspectiva de un supuesto de «preuso» de la obtención vegetal. En este sentido puede verse el trabajo de J. Femenía Torres, «Protección de las variedades hortofrutícolas...», *op. cit.*, pp. 5-46.

[14] Una sistematización de las novedades introducidas por el Acta UPOV de 1991 puede verse en Á. García Vidal, «El sistema de protección de las variedades vegetales», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 72-79.

dentro del periodo de protección provisional[15]. Este contenido mínimo del derecho en la fase de protección provisional quedó fijado en la denominada «remuneración equitativa», la cual pasó a la normativa comunitaria como una «indemnización razonable» y fue reflejada en la legislación española como una «compensación económica».

Fuera de este nivel mínimo y obligatorio de protección, el Acta UPOV no impide que los Estados puedan ampliar el derecho del obtentor en la fase de protección provisional de forma que, como venimos apuntando, sería dable desde UPOV y por la vía de la legislación interna la plena equiparación de los derechos del obtentor en la fase provisional y en la fase de protección tras el registro de la variedad[16].

Cabe señalar ahora que la equiparación de la protección provisional con la protección definitiva del obtentor podría suponer la posibilidad de reclamar, respecto de los actos realizados en el periodo provisional, no solo la indemnización equitativa (o razonable) sino también otros conceptos indemnizatorios más amplios como los previstos en el art. 94.2 ROV o en el art. 22 LOV. Pero la consecuencia más significativa de una modificación legislativa que diera lugar a la equiparación de los efectos en los dos periodos de protección pasaría, en su caso, por la posibilidad de que el obtentor, tras la concesión del título, pudiera también dirigir acción de cesación y, con ello eliminación, respecto de las plantaciones generadas en el periodo de protección provisional.

Además de esta postura de máximos, a nuestro juicio, la redacción del art. 13 CUPOV también permite planteamientos intermedios o de menor intensidad, esto es, el contenido del derecho de obtentor tras la concesión actuaría a modo de límite de su derecho también en la fase de protección provisional. Dentro de dicha limitación, los Estados podrían trasladar al periodo provisional aquella parte que estimasen pertinente del contenido del derecho de obtentor.

Resulta pertinente preguntarse si esta flexibilidad cierta que permite el art. 13 CUPOV admite también la posibilidad, en su caso, de integrar el derecho de obtentor en la fase provisional con el cobro de una indemnización razonable, pero, además, imponiendo también la suscripción de un contrato de licencia en iguales términos que el resto de los licenciatarios a los operadores que hubieran pagado la indemnización y pretendieran seguir con la explotación de los árboles multiplicados en

---

[15] En relación con los antecedentes y evolución de la protección del obtentor en el periodo provisional desde la normativa UPOV, véase J. R. Grau Corts, «Cuestiones al respecto de la cuantificación...», *op. cit.*, pp. 114-120.

[16] Tuvimos ocasión de comentar la forma en la que el legislador comunitario había procedido a incorporar este art. 13 del Acta UPOV de 1991 al Reglamento CE 2100/94 teniendo en cuenta las Notas explicativas de UPOV sobre protección provisional, en B. Saldaña Villoldo, «Cuestiones en torno a la extensión...», *op. cit.,* 165-168.

Las variedades vegetales.indb 194 28/6/22 13:11

la fase provisional. De este modo, el pago de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional y la suscripción *obligatoria* del contrato de licencia podría ser una alternativa de *lege ferenda* para tratar de paliar los problemas potenciales derivados de la concurrencia de operadores licenciatarios y otros que hubieran accedido a la variedad por la vía del art. 95 ROV según su redacción actual. Sobre esta cuestión, que ahora solamente apuntamos, volveremos después al analizar los efectos de la sentencia del TJUE en el asunto C-176/18.

Ha de señalarse también que el reconocimiento en el Convenio UPOV de la protección provisional como un derecho cierto y potencialmente equiparable al derecho de exclusiva derivado de la concesión del título de protección, despertó la inquietud de algunos sectores en el sentido de que este pudiera suponer, *de facto*, la ampliación del periodo de duración del título sobre la obtención vegetal. En este sentido, ya desde la Conferencia Diplomática que dio lugar al Acta UPOV de 1991, podemos observar alguna intervención[17] que recogía esta circunstancia, en el sentido de considerar que la firmeza y contenido de la protección provisional del obtentor habría de llevar aparejado que el periodo de protección provisional formara parte de la duración de la protección recogida en el art. 19 del Acta UPOV.

En efecto, la plenitud de los derechos del obtentor respecto del periodo de protección provisional (acciones indemnizatorias y de cesación) implica para el obtentor una suerte de ampliación del plazo de protección durante el tiempo correspondiente a la protección provisional. Este sentido no sería el que finalmente se trasladó al Reglamento CE núm. 2100/94 pero, sin embargo, el tenor del art. 44.2 de la Ley 3/2000 permite comprender esta inquietud durante la aprobación del CUPOV y las dudas que nos sugiere este último precepto.

Sin embargo, como ya expusimos al hablar del derecho del obtentor, el título de concesión tiene carácter constitutivo, por lo que la efectividad de la protección provisional depende plenamente del reconocimiento de la variedad como obtención vegetal protegida, puesto que el título implica una transferencia de facultades relativas al dominio público (STS de 11 de marzo de 2004, Sala 3.ª, recurso núm. 5661/2001)[18].

---

[17] Intervención del Sr. Slocock (AIPH) el cual realizó esta indicación pese a que «era plenamente consciente de que no existía propuesta alguna en este sentido en relación con el art. 13, pero señaló que, si alguno de los Estados miembros compartía esta idea, la asumiera en relación con el art. 19».

[18] Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.ª, de 11 de marzo de 2004, recurso núm. 5661/2001 (F 4.º): «En realidad en un supuesto como el estudiado desde luego no hay derechos preexistentes de los particulares, los cuales tienen una simple expectativa de adquirirlos en virtud de pronunciamiento favorable de la administración. Al no haber derecho preexistente no se están exactamente transfiriendo facultades sobre el dominio público, sino que en virtud del acto administrativo se otorga en su caso un derecho (que antes no existía) de utilización de ciertos elementos del dominio público, la especie vegetal, en los cuales se introduce una mejora.

Así, conforme al art. 13.1 del Reglamento CE 2100/94, la protección comunitaria «tiene el efecto de reservar al titular o a los titulares de una protección comunitaria de obtención vegetal» el derecho de exclusiva en relación con determinadas operaciones sobre la variedad; además esta protección constituye la única y exclusiva forma de protección comunitaria de la propiedad industrial para las variedades vegetales (art. 1 ROV).

De la lectura tanto del art. 13.1 del Reglamento comunitario como del art. 3.2 de la norma española puede inferirse que la adquisición e incorporación de los derechos correspondientes a la obtención vegetal al patrimonio del obtentor no deriva del reconocimiento de un derecho previo, sino que le viene conferido por medio de una incorporación *ex novo* como consecuencia de la inscripción a su favor del título sobre la variedad. Conforme al considerando número trece y el mentado art. 13.1 del Reglamento comunitario, la concesión del título de protección comunitaria de obtención vegetal produce el efecto de *reservar* al titular los derechos sobre la obtención vegetal[19].

Por estos motivos, en el caso del Reglamento CE 2100/94, no puede reclamarse la indemnización por la protección provisional hasta que no se inscriba la variedad y, en el caso de la Ley 3/2000, aunque el art. 18.2 establece que el solicitante del título, en las condiciones que señala, tiene derecho a percibir una compensación económica «durante el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del derecho de obtentor», esta deberá ser reembolsada con el interés legal si no fuera concedido el título y salvo pacto expreso entre las partes.

El carácter constitutivo del título de obtención vegetal tiene efectos determinantes en relación con la protección provisional. Por lo que se refiere al derecho del obtentor tras la concesión del título, no existen especiales dificultades: los efectos *ex post* al reconocimiento de la variedad como obtención son los propios y plenos derechos de obtentor. Sin embargo, la concesión o no del título es un evento del que depende toda la validez de la protección provisional. La protección provisional, ya se ha apuntado, se configura desde el Acta UPOV de 1991 (art. 13) con cierta flexibilidad para los Estados, y como mínimo esta protección deberá consistir en una remuneración equitativa, pero nada impide que pueda establecerse para esta etapa un nivel de protección equivalente a los derechos del obtentor tras la concesión del título.

[...] el registro es de carácter constitutivo, puesto que antes de la inscripción en el mismo los particulares tienen una simple expectativa, pero en modo alguno un derecho subjetivo».

[19] De la concesión del título dimana el derecho de uso y la capacidad que tiene el titular de autorizar determinadas operaciones sobre la variedad, uso de la variedad que hasta el momento de la concesión el titular no podía disfrutar en exclusiva, sino que debía compartir con el resto de las personas, habida cuenta de que la variedad antes de su protección pertenecía al dominio público (J. Femenía Torres, «Protección de las Variedades Hortofrutícolas...», *op. cit.*, pp. 10-11).

La cuestión del carácter constitutivo del título es, asimismo, un elemento que nos permite comprender mejor el contenido de los derechos del obtentor en aquellos casos, como sucede en el Derecho comunitario, en los que el legislador ha optado por el nivel mínimo de protección que permite el Convenio UPOV para la fase de protección provisional. Nos referimos a que este aspecto permite comprender el carácter del derecho del obtentor por los actos realizados en el periodo de protección provisional en aquellos sistemas en los que la protección provisional se limita a la reclamación de una remuneración equitativa (art. 13 Acta UPOV de 1991), a una indemnización razonable (art. 95 Reglamento CE 2100/94), o a una compensación económica (art. 18.2 Ley 3/2000); si bien en el caso de la norma española ha de advertirse la salvedad de lo dispuesto en el art. 44.2 relativo al carácter retroactivo del título de protección.

Tal carácter constitutivo del título permitiría descartar en los sistemas normativos como el comunitario la extensión de toda la intensidad del *ius prohibendi* del obtentor a los actos realizados en la fase de protección provisional, esto es, justifica que a tales actos no les resultaría de aplicación, en particular, el derecho del titular a hacer cesar el cultivo y eliminar los ejemplares de la variedad multiplicados sin su consentimiento en dicho periodo. La extensión retroactiva de todo el haz de facultades que confiere al obtentor el título de protección en relación con los actos propagativos realizados en la fase de protección provisional no se cohonesta con el carácter constitutivo del título en sistemas como el derivado del Reglamento CE 2100/94. El motivo es que los sistemas que han optado por el nivel de protección mínimo para el periodo provisional que señala el art. 13 CUPOV, otorgan más claramente facultades *ex novo* al obtentor sobre un bien que integra el dominio público.

Sin embargo, aunque en los sistemas, como potencialmente el español, en los que el título sigue teniendo carácter constitutivo del derecho, los efectos radicales de dicha circunstancia se atenúan en cierto modo, a consecuencia de la retroacción de todos los derechos del obtentor al periodo de protección provisional. Esto puede plantear algún conflicto interpretativo, teniendo en cuenta que no hay un derecho preexistente, sino meramente una expectativa de derecho desde la solicitud[20]. Con todo, el rigor de la retroacción plena del derecho del obtentor (incluyendo la acción de cesación) al periodo provisional es plausible por mor del art. 13 CUPOV, pero es un paradigma que no se corresponde con la redacción actual del art. 95 del Reglamento CE 2100/94.

La cuestión aquí expuesta se presenta con claridad en el art. 95 ROV, en relación con las acciones por infracción del derecho de ob-

[20] Al respecto, B. Saldaña Villoldo, «Cuestiones en torno a la extensión...», *op. cit.*, pp. 157-159.

tentor previstas en el art. 94 en relación con el art. 13 del Reglamento CE 2100/94, de los que se infiere, precisamente, el carácter no retroactivo de la concesión del título, cuestión que se ha reflejado perfecta pero no expresamente en la Sentencia del TJUE dictada en el Asunto C-176/18.

Al margen del aspecto particular, al que nos referimos seguidamente, no desdeñable de nuestro Derecho interno, en relación con la normativa comunitaria que es la que interesa en el presente trabajo, ha de insistirse en que la protección provisional del obtentor viene referida a una serie de actos propagativos que temporalmente quedan acotados y que, en todo caso, no comprende los actos posteriores a la concesión del título. Nos referimos a que dicha protección, sobre la base de lo dispuesto en el art. 95 del Reglamento comunitario, está cerrada en relación con los actos propagativos sobre los que puede ejercerse una vez otorgado el título de protección, por lo que la protección provisional se proyecta sobre actos propagativos no autorizados pasados y finalizados antes de la concesión del título[21]. Sin embargo, como veremos seguidamente, el alcance retroactivo de este tipo de protección puede tener una amplitud muy distinta en el caso de la Ley 3/2000 respecto de la previsión del art. 95 del Reglamento comunitario.

El citado art. 95 constituye la única norma que regula esta cuestión a nivel comunitario, estableciendo el concepto de protección provisional y sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, existen otras referencias en el Reglamento CE 2100/94 a determinadas consecuencias de los actos realizados en este periodo, pero de carácter indirecto (prescripción, aplicación de la normativa nacional, etc.). Este precepto se halla íntimamente relacionado con el art. 13 de la misma norma comunitaria, en que se establecen los distintos estadios subsidiarios de protección del obtentor en relación con los diferentes tipos de material vegetal (protección en cascada del derecho del obtentor).

Asimismo, la protección provisional tampoco es indiferente al art. 94 del Reglamento desde el punto de vista del operador jurídico, habida cuenta de que los ejemplares multiplicados en la fase provisional pueden permanecer en producción tras la concesión del título. Del mismo modo, a partir de los ejemplares multiplicados en periodo provisional podría obtenerse material reproductor tras la concesión del título, por lo que se trata de un material vegetal que no le resulta absolutamente inocuo al titular de la obtención, pues ha de evitar que desde el mismo se generen, sin su autorización, nuevos ejemplares de

[21] «La dinámica de esta protección provisional es siempre de carácter retroactivo, se extiende a comportamientos finalizados o concluidos desde un punto de vista de su ejecución temporal y se limita a una indemnización razonable. Se trata de una retroacción limitada a la exigencia de una indemnización por tale actos, la concesión del título no ilegaliza los actos efectuados por terceros durante el periodo de protección provisional», B. Saldaña Villoldo, «Cuestiones en torno a la extensión...», *op. cit.,* pp. 159-160.

Las variedades vegetales.indb 198 28/6/22 13:11

la variedad, en cuyo caso ya resultaría plenamente de aplicación todo el derecho de obtentor *post registro*.

Por todo ello, habría sido deseable que el Reglamento CE 2100/94 hubiera previsto alguna norma de coordinación o aclaratoria en relación con estos aspectos relativos a la coordinación de la protección provisional y definitiva o en relación con su recíproca delimitación. La interpretación realizada por nuestros tribunales previa a la sentencia en el Asunto C-176/18 deriva en cierta forma de esta sucinta regulación de la protección provisional en la norma comunitaria, así como de la total ausencia de normas aclaratorias o de coordinación con la protección del obtentor tras la concesión del título. Del contenido de la referida sentencia, particularmente de las variables que introduce la posibilidad de que el material cosechado sea o no material reproductor y el sistema de protección en cascada, se deduce la conveniencia de un mayor detalle en la norma para regular este asunto. La sistemática de la legislación comunitaria, también de la española, así como el carácter abierto y dispositivo en buena medida del art. 13 del Acta UPOV de 1991, han propiciado en buena medida un estado interpretativo poco claro sobre esta institución.

La regulación del periodo de protección provisional nos sirve, asimismo, para determinar el límite del derecho del obtentor respecto de las operaciones con la variedad previas a la concesión del título, esto es, identificar las conductas que se encuentran fuera de su alcance. Este umbral temporal será, por tanto, el de los actos previos a la publicación de la solicitud (Reglamento comunitario) y el de las operaciones previas a la solicitud de protección en la Ley 3/2000. Los actos que queden fuera de este ámbito temporal permanecen al margen de los derechos del obtentor, puesto que en tales casos ha de considerarse desde el punto de vista de la normativa sobre obtenciones vegetales la variedad como un recurso vegetal libre y no sujeto a derechos de obtentor. Todo ello, con independencia de otras figuras civiles o penales al margen del derecho del obtentor en las que, en su caso, pueda incurrirse como consecuencia de diversas conductas[22].

B. Problemática específica de la regulación de la protección provisional en la Ley 3/2000

En primer lugar, los derechos del obtentor en el periodo de protección provisional pueden considerarse más amplios en la normativa

[22] Asimismo, el material vegetal, se encuentra sujeto a las disposiciones sobre su uso, explotación, reproducción, etc., de carácter administrativo que le resulten de aplicación y, en especial, a lo dispuesto en la Ley 30/2006 de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos, así como al resto de normativa de aplicación sobre viveros, semillas, recursos fitogenéticos, etcétera.

española, puesto que pueden surgir desde la misma solicitud, sin necesidad de esperar a su publicación (18.2 LOV). Esta prerrogativa, sin embargo, lleva aparejada la carga para el obtentor de poner previamente en conocimiento del tercero la existencia de la solicitud (art. 18.3 LOV), requisito que no se establece, como es sabido, en el caso de la protección comunitaria. En este punto ambos planteamientos del periodo de protección provisional, sin embargo, quedarían amparados por la flexibilidad que se confiere a los Estados para su regulación (art. 13 CUPOV).

Pero la diferencia más significativa del régimen español respecto del comunitario pasa por la posibilidad de exigir la compensación económica aun antes de la concesión del título de protección. De este modo, podríamos hallarnos ante un solicitante que no llegase nunca a ser titular de la variedad por la denegación de la protección pero que, sin embargo, hubiera podido exigir y percibir esta compensación económica de los usuarios de una variedad desprovista de título de protección. Este planteamiento tal vez pueda considerarse excesivo, incluso con la importante corrección del mismo prevista en el art. 18.4 LOV, por la que se impone obligación de devolución de las cantidades percibidas por este concepto si finalmente no fuera concedido el título de protección.

Nos parece cuestionable este aspecto de la Ley 3/2000, incluso desde el punto de vista de la amplitud y flexibilidad que ya hemos apuntado con la que se configura el derecho de obtentor en la etapa de protección provisional desde el art. 13 CUPOV, teniendo en cuenta que el art. 18.4 *in fine* admite pacto en contrario. Como consecuencia de este último aspecto del art. 18.4, puede cuestionarse si es acorde la normativa española, en este punto, con el equilibrio de los intereses del obtentor durante este periodo en relación con el interés general, como límite al derecho del obtentor, al que también hemos aludido[23].

Ha de señalarse que el citado art. 13 CUPOV se refiere a que, como mínimo, las medidas de protección del interés del obtentor han de tener el efecto de que el titular reciba una indemnización equitativa por el uso de su variedad en ese periodo provisional. Por lo que se trata, en todo caso, de un mecanismo de tutela del derecho del titular de la variedad que parece partir, ciertamente, de la premisa o *conditio sine*

[23] Pese a que, a título particular, mantenemos un carácter crítico con esta posibilidad de la legislación española, es lo cierto que la misma parece admitirse desde UPOV a la vista del Documento Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio UPOV (adoptado el 29 de octubre de 2015). Allí podemos leer (p. 6): «En los casos en que sea posible suscribir un acuerdo de licencia antes de la concesión de derechos de obtentor, los efectos que se producirán en las regalías abonadas si no se concede el derecho (por ejemplo, si el licenciatario ha de reembolsar o no las regalías pagadas anteriormente) podrán estar previstos en la legislación pertinente o ser acordados entre las partes de conformidad con el sistema legislativo».

Las variedades vegetales.indb 200 28/6/22 13:11

qua non de que llegue a generarse un derecho de obtentor, esto es, de que la variedad sea receptora de la protección del ordenamiento. El CUPOV, en nuestra opinión, plantea esta protección con carácter amplio, ciertamente, pero respecto de un sujeto que es titular de la variedad, nunca respecto del mero solicitante, porque habla de la protección de aquel que califica como «obtentor» y ello debe relacionarse con una determinada variedad: la variedad candidata (objeto de solicitud) que generará, tras su registro, derechos de obtentor.

Por ello, también en nuestra opinión, no parece oportuno que el precepto ampare situaciones por las que, también a través del derecho de obtentor, puedan consolidarse beneficios sobre una variedad vegetal sobre la que nunca se consolidaron derechos de obtentor porque esta no llegó a cumplir con las condiciones de protección (registro) a las que se refiere el art. 5 CUPOV y, por tanto, nunca llegó a ser obtención vegetal a efectos del CUPOV[24].

En consecuencia, la notificación de la presentación de la solicitud y el hecho de que pueda reclamarse la compensación económica previamente al registro de la variedad, junto con la admisión de pacto en contrario sobre la devolución de cantidades en caso de denegarse el registro de la variedad, pueden provocar *per se* que un sujeto, que no pasa de ser un mero solicitante y que tal vez nunca llegue a ser titular de la variedad, perciba cantidades a cuenta de la hipotética concesión de un título de protección. Esta situación no se encuentra expresamente prohibida en el art. 13 CUPOV y sería, además, plenamente acorde con el precepto en aquellos supuestos en los que el solicitante finalmente obtenga la protección de la variedad y los correspondientes derechos de obtentor.

El problema estriba, sin embargo, a nuestro juicio, en la cierta disfuncionalidad que genera que la obligación de devolución de las cantidades percibidas en caso de denegarse el registro de la variedad, permita pacto en contrario, esto es, permita en virtud de un pacto previo a la denegación de la protección que un sujeto por la mera presentación de una solicitud administrativa pudiera dirigirse frente a los operadores de una variedad sobre la que nunca ha tenido derecho de protección, sin tener la obligación de devolver las cantidades percibidas en caso de denegación de la protección (art. 18.4 LOV).

Nótese, a título de ejemplo, la problemática derivada de solicitudes manifiestamente carentes de fundamento y que acabarían siendo rechazadas de plano por la oficina pero que, en el ínterin en que se produzca la denegación del título, permitirían desencadenar la reclamación de cantidades a los operadores de la variedad, pudiendo, a la

[24] En este sentido parece pronunciarse también P. Amat Llombart, «Concepto, contenido y límites...», *op. cit.*, p. 189.

vez, establecerse pactos de no devolución aun en el caso de denegación del registro de la variedad. En este sentido, también ha de tenerse en cuenta los problemas derivados de una posible falta de solvencia para la devolución de las cantidades recibidas por la vía del art. 18.2 LOV, además de la cuestión de las solicitudes de registro patentemente insostenibles o temerarias.

La cuestión es que, para la norma española, la posición jurídica del obtentor comprende en realidad un conjunto de derechos que son conferidos por el título de protección. Mediante el registro de la variedad y a través del título se atribuye al titular el derecho exclusivo en relación con determinados actos sobre la variedad, teniendo el título carácter retroactivo desde el momento de presentación de la solicitud (arts. 3.2, 12 y 44.2 de la Ley 3/2000). Pero todo el derecho del obtentor durante la protección provisional puede presentar un cariz distinto en la normativa española, como consecuencia del tenor del art. 44.2 LOV, en el que podemos leer que «la protección otorgada por el título de obtención vegetal producirá efectos con carácter retroactivo desde el momento de presentación de la solicitud». La interpretación de esta norma, en relación con el art. 18.2 también de la Ley 3/2000, nos sugiere más dudas que certezas.

En primer lugar, porque esta importante cuestión del carácter retroactivo de los efectos del título la establece el legislador dentro del Capítulo III del Título IV relativo a la resolución del procedimiento y, por tanto, al margen del Capítulo III (derecho del obtentor), y también fuera del Capítulo IV (el derecho del obtentor como derecho de propiedad) ambos pertenecientes al Título I de la Ley (relativo al derecho material del obtentor). La ubicación sistemática del carácter retroactivo de los derechos del obtentor es, así, incierta[25] y, en todo caso, cuestionable. Por ello se ha criticado la sistemática de la Ley española, puesto que se habría incardinado la protección provisional (art. 18) y las acciones en defensa del derecho del obtentor (arts. 21 y 22) en distintos capítulos, de modo que, como apuntábamos, sería un error incluir la protección provisional en el art. 18 relativo a la duración de la protección[26].

Sin embargo, lo cierto es que el tenor literal del art. 44.2 es claro al señalar que se produce la retroacción de los derechos del obtentor al momento de presentación de la solicitud de protección. Por tanto, ha de señalarse aquí una cautela adicional en el caso de la normativa

[25] Sin embargo, se ha señalado en algún trabajo que el art. 18 desarrolla el mandato normativo del art. 13 del Convenio UPOV de 1991, que consiste en la posibilidad de retrotraer lo efectos económicos al momento de presentación de la solicitud con los requisitos de preaviso y garantía de devolución de las cantidades cobradas si no se concediera la protección, J. Oviedo Aranda, «Novedades de la Ley 3/2000...», *op. cit.*, p. 49.

[26] M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular...», *op. cit.,* pp. 560-561.

española, puesto que la indicación del art. 44.2 de la Ley 3/2000 genera la duda de si los efectos retroactivos del título desde el momento de la presentación de la solicitud han de suponer una retroacción en el sentido de proyección de todo el derecho del obtentor, particularmente los arts. 21 y 22, también sobre los actos realizados durante la fase de protección provisional.

En consecuencia, las circunstancias propias del carácter constitutivo del título vendrían, en cierto modo, a diluirse, según se interprete el citado art. 44.2 de la norma española. Esta cuestión no ha sido eludida por la doctrina española, que ha señalado que, pese al carácter constitutivo del título de protección, sus efectos pueden retrotraerse al momento de la solicitud de protección permitiendo al obtentor aplicar retroactivamente todas sus acciones[27]. Entendemos que esta lectura puede mantenerse a partir del tenor literal de la Ley 3/2000, pero no creemos que sea extrapolable al Reglamento CE 2100/94 cuyo planteamiento no es coincidente en esta sede con la norma española.

En consecuencia, desde el punto de vista de la normativa española, se ha asimilado la protección provisional a una garantía económica «interina» a favor del simple solicitante del título de protección, cuya justificación vendría dada por lo dispuesto en el art. 44.2 de la Ley 3/2000 y cuyo fundamento último sería el fortalecimiento del derecho del obtentor-solicitante para incentivar la investigación en este sector. Podría identificarse aquí, asimismo, el objetivo de que la demora en la concesión del título no perjudique los derechos económicos de explotación de la variedad del obtentor y siempre que finalmente le sea concedida la protección. Esta lectura, parece abundar en la consideración de que la normativa española contemplaría la proyección de todo el derecho de obtentor también sobre el periodo de protección provisional[28]. Sin embargo, también se ha aducido que[29] la referida retroacción no impediría que la concesión del título siga teniendo carácter constitutivo del derecho de obtentor.

Ante este estado de cosas, cabe reflexionar sobre la potencialidad de que la Ley 3/2000, dentro de las amplias posibilidades que contempla el art. 13 del Acta UPOV de 1991, pueda haber optado por conferir al periodo de protección provisional la misma intensidad en la protección del obtentor que la otorgada tras la concesión del título[30]. De esta for-

---

[27] *Ibid*., pp. 561-564.

[28] En este sentido se ha pronunciado P. Amat Llombart, «Concepto, contenido y límites...», *op. cit.*, pp. 188-189. Añade este autor que la tramitación del procedimiento administrativo, que implica la mera comprobación de que la variedad cumple los requisitos legales y la demora burocrática inherente al mismo no ha de perjudicar los derechos de explotación exclusiva del obtentor, siempre que se limite al supuesto de que finalmente sea concedido el título de protección.

[29] M.ª V. Petit Lavall, «Ámbito de protección de las obtenciones vegetales...», *op. cit.*, p. 22.

[30] C. Cañero Lois, «Prescripción en casos...», p. 227.

ma, la norma española se distanciaría enormemente de la legislación comunitaria en relación con la regulación del periodo de protección provisional y, con todo, la técnica legislativa para adoptar tan importante cuestión resultaría muy deficiente en nuestra opinión.

Al margen de la postura que se mantenga sobre este particular aspecto de la legislación española, que se nos antoja problemático, a nuestro juicio, esa interpretación no sería posible respecto de la normativa comunitaria sobre obtenciones vegetales. El Reglamento CE 2100/94 carece de cualquier precepto equiparable al art. 44.2 de la Ley 3/2000 y, además, tras la Sentencia en el Asunto C-176/18 se ha confirmado la imposibilidad de retrotraer todo el derecho del obtentor a los actos realizados durante la protección provisional, con argumentos suficientemente sólidos para descartar totalmente este extremo desde el punto de vista del Derecho comunitario vigente.

De este modo, es posible pensar si se abre con ello una fisura importante entre los ordenamientos comunitario y español relativa al derecho de obtentor durante la protección provisional y ello, pese a que el número dos de la Exposición de Motivos de la Ley 3/2000 reconoce que España ha optado «por el establecimiento de un sistema de protección propio, aunque armonizado con la normativa comunitaria». Tal armonización, sin embargo, tendría en este punto una importante excepción con relación a un aspecto nuclear del alcance material del derecho de obtentor, lo cual refuerza las incertidumbres sobre este carácter de la norma española.

Así, se ha señalado que el art. 44.2 LOV vendría a establecer la retroacción de los derechos del obtentor hasta el momento de la presentación de la solicitud[31]. Si se interpreta aisladamente el art. 18.2 LOV, la protección provisional en la legislación española se configura como la protección básica o mínima a que se refiere el art. 13 CUPOV de forma similar a como lo hace el art. 95 ROV. Pero en el caso de la Ley 3/2000 la protección provisional parece que podrá ser completada, tras la concesión del título por mor de la retroacción prevista en el art. 44.2. Por tanto, en última instancia, nos hallamos ante una configuración en sentido bien distinto a la del Reglamento CE 2100/94, que no permite tal complemento o suma de la protección provisional con la definitiva.

Podemos ver que en algún trabajo se ha mantenido también una posición crítica respecto de esta retroactividad, formulándose la reflexión en orden a si hubiera sido más conveniente que las solicitudes de protección tuvieran plenos efectos jurídicos desde el principio y relacionado la cuestión con el art. 8 de la Ley 12/1975 de Protección de las Obtenciones Vegetales. De este modo la Ley 12/1975 dotaba de un carácter de «provisionalidad temporal» a las obtenciones vegetales

[31] P. Amat Llombart, «Concepto, contenido y límites...», *op. cit.,* pp. 188-189.

Las variedades vegetales.indb 204 28/6/22 13:11

hasta su concesión, mientras que la Ley 3/2000 viene a introducir la retroactividad con la disfuncionalidad de que las solicitudes de protección pueden ser objeto de propiedad privada, pero carecen de protección jurídica hasta que hayan sido concedidas[32]. En el número cuatro del citado precepto de la Ley 12/1975 se establecía que «durante el periodo de provisionalidad del título el obtentor gozará de todos los derechos reconocidos en esta Ley. Dicho periodo se computará, en su caso, a efectos del plazo de duración de la protección»; mientras que el art. 9.1 de la citada Ley establecía «el periodo de vigencia de la protección de los derechos del obtentor será limitado y como mínimo de quince años para las plantas herbáceas y de dieciocho para las leñosas, contados a partir de la fecha de expedición del «Título de Obtención Vegetal» correspondiente».

Este planteamiento de la primera norma española sobre protección de las obtenciones vegetales otorgaba plenos efectos al título provisional, pero, correlativamente, incluía el periodo de tiempo en el que se disfrutaba de ese título provisional como un tiempo computable a los efectos de la duración total de la protección o periodo de vigencia del título. La vigente Ley 3/2000 plantea un sistema distinto, no contempla la provisionalidad del título de obtención vegetal, pero contempla la protección provisional del obtentor (art. 18 LOV) de manera acorde con el CUPOV de 1991, que es un mecanismo que permite proteger los intereses del obtentor sin necesidad de que este cuente con un pronunciamiento de la oficina de registro reconociendo su derecho ni la validez o registro de la obtención; la norma vigente desconoce con ello la figura del título de obtención vegetal provisional que sí preveía la Ley 12/1975. La indicada provisionalidad del título confería plenos derechos al obtentor y ello hacía que la duración del título se redujera en el periodo de disfrute del título provisional.

Con estos antecedentes de la Ley 12/1975, nos preguntamos si el hecho de que la retroactividad que formula el art. 44.2 LOV de los efectos del título a todo el periodo de protección provisional, dado que la Ley 3/2000 no computa dentro de la duración máxima de la protección (art. 18.1 LOV) dicho periodo, ha de entenderse como un argumento a favor de considerar que el art. 44.2 no estaría confiriendo al periodo provisional todo el derecho derivado del título de protección; ello podría entenderse así, por cuanto esa plenitud del derecho del obtentor en el periodo provisional, a causa de la retroactividad del art. 44.2, podría significar *de facto* una ampliación del plazo de protección previsto en el art. 18.1 LOV, por lo que la norma española podría contener una incongruencia en este punto.

[32] D. Chanzá Jordá, «El procedimiento nacional, europeo e internacional...», *op. cit.*, pp. 162-163.

En el marco de las Notas explicativas de la UPOV sobre protección provisional[33] se han dictado dos documentos en los que se disponen ejemplos para que los Estados incorporen a sus legislaciones la protección provisional según se dispone en el art. 13 CUPOV, ya sea en su extensión mínima como indemnización razonable o bien dándole a la protección provisional todo el alcance del derecho de obtentor. Las Notas explicativas no son vinculantes para los Estados, que tienen libertad de forma para incorporar el mandato del art. 13 CUPOV al Derecho interno. Sin embargo, la confrontación de estas Notas explicativas de UPOV sobre la protección provisional con los arts. 18.2 y 44.2 de la Ley 3/2000 nos sugieren dos cuestiones. En primer lugar, si la Ley 3/2000 ha pretendido dar la máxima intensidad al derecho de obtentor en el periodo provisional, lo ha hecho de una forma divergente a como proponen las Notas explicativas UPOV[34].

Por otro lado, esto lo habría realizado la norma española de forma confusa y sistemáticamente inadecuada, dado que no hay ninguna referencia expresa a que en la fase de protección provisional se configure plenamente la posición jurídica del obtentor. De acuerdo con su tenor literal, el art. 18.2 LOV indicaría que se ha optado por la protección mínima para la fase provisional consistente en una compensación económica. Por el contrario, la referencia normativa que nos puede indicar (contradictoriamente) que el derecho de obtentor en la fase provisional es el pleno derecho de obtentor más allá de la compensación económica del art. 18.2, es el art. 44.2 con su previsión de la retroacción de los efectos del título.

Podría, por tanto, existir una suerte de contradicción o incoherencia sistemática entre estos dos artículos de la Ley 3/2000, puesto que el art. 44.2 vendría a *doblegar* o *enmendar* lo dispuesto en el art. 18.2, ya que la plena retroactividad del título implica un derecho de obtentor en protección provisional distinto a una mera compensación económica. En segundo término, observamos que la redacción dada por el legislador español al art. 18.2 viene a ser la de aquella cláusula que otorga al periodo de protección provisional exclusivamente el contenido mínimo previsto en el art. 13 CUPOV, lo cual agudiza la discordancia con la cuestión de la irretroactividad prevista en el art. 44.2.

Pero, por otro lado, no puede obviarse que la redacción del art. 44.2 LOV se presenta con suficiente claridad. Sin embargo, como apuntamos en su momento[35], también existen otros argumentos que plantean

---

[33] Notas explicativas sobre la Protección Provisional con arreglo al Convenio de la UPOV, adoptadas por el Consejo el 22 de octubre de 2009 y el 29 de octubre de 2015; asimismo puede verse el Documento UPOV sobre Orientaciones para la redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del convenio de la UPOV, adoptado el 20 de octubre de 2011 (pp. 57-58).

[34] Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la Ley 3/2000 sería anterior a estas Notas explicativas de UPOV sobre redacción de leyes en relación con el periodo de protección provisional.

[35] B. Saldaña Villoldo, «Cuestiones en torno a la extensión...», *op. cit.*, pp. 179-180.

lo contradictorio del tenor literal de este precepto. El número dos de la exposición de motivos de la Ley 3/2000 afirma que la Ley española pretende establecer «un sistema de protección propio, aunque armonizado con la normativa comunitaria» y, ciertamente, el art. 44.2 LOV establecería una diferencia cualitativa muy significativa entre los dos regímenes de protección según se ha expuesto. Resulta significativo que por la vía del art. 44.2 podría verse incrementado el plazo de duración de la protección más allá del límite de duración que para ello establece el art. 18.1 LOV.

Este último precepto regula el núcleo esencial del derecho material del obtentor y establece el período máximo de la protección, indicando expresamente que «se extenderá hasta el final del vigésimo quinto año natural o, en caso de variedades de vid y de especies arbóreas, hasta el final del trigésimo año natural a contar desde el año de concesión de los derechos de obtentor». Si la retroacción de los derechos del obtentor es total y se proyecta hasta la fecha de solicitud, podría producirse *de facto* la ampliación del derecho del obtentor por vía de un precepto ubicado no en la parte de la Ley 3/2000 relativa al derecho del obtentor, sino a través de un precepto ubicado en el Capítulo III del Título IV en el que se regula el procedimiento de concesión.

Con todo, esta concreta cuestión no se ha tratado todavía suficientemente y de forma específica, debido a que el estado de nuestra jurisprudencia, aun en los casos de título comunitario de protección, había proyectado (retroactivamente) el pleno derecho del obtentor a los actos realizados en protección provisional, habida cuenta de la acumulación de las consecuencias de los arts. 94 y 95 del Reglamento CE 2100/94 respecto de las plantas reproducidas durante la protección provisional. De este modo, *de facto*, nos hemos hallado ante una situación en la que al título comunitario de protección se le venía aplicando una suerte de efecto análogo al previsto en el art. 44.2 de la Ley 3/2000, pero sin que existiera una norma similar en el Reglamento comunitario. Tras la indicada sentencia del TJUE se plantea como más necesario abordar esta cuestión, la cual deberá ser desarrollada en un momento u otro por la doctrina, pudiendo aquí quedar solamente apuntada.

Por último, señalaremos que esta divergencia de régimen de la Ley 3/2000 respecto de la norma comunitaria ha hecho que se planteen dudas sobre si resultarían plenamente extrapolables a la normativa española las conclusiones a las que llega la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18. En este sentido el carácter retroactivo predicado por el art. 44.2 permitiría pensar en la posibilidad de que el titular pudiera hacer valer su protección frente al uso no autorizado de los componentes de la variedad durante el periodo en que estaba pendiente de concesión y, por ello, extender dicha protección frente al producto de

la cosecha obtenido como consecuencia de tales actos tanto antes como después de la concesión del derecho[36].

C. Contraste de la protección provisional del derecho de obtentor respecto del Derecho de patentes

La normativa sobre obtenciones vegetales no resulta plenamente comprensible desde su evolución normativa y como disciplina o derecho *sui generis* si no se la relaciona, aun con el objetivo de su adecuada delimitación, con el Derecho de patentes. Esta cuestión se ha desarrollado ya en una parte previa de este trabajo. Sin embargo, interesa ahora señalar que, en relación con la protección provisional, posiblemente por la parquedad normativa con la que es tratada esta materia en el Reglamento CE 2100/94, se ha acudido a la regulación de las invenciones para integrar la comprensión de esta figura. Asimismo, para la interpretación de la protección del obtentor durante el periodo de protección provisional prevista en el art. 95 ROV se ha utilizado, entre otros puntos de vista el Derecho de patentes[37], por ser este un régimen con el que no cabe negar las evidentes analogías, pero sin olvidar determinadas diferencias, fundamentalmente en relación con el objeto de protección en un régimen y otro.

En la Ley 24/2015 de Patentes tenemos regulada la figura de la protección provisional a través del art. 67, de forma que desde la fecha de publicación de la solicitud se confiere al titular «el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese periodo estaría prohibida en virtud de la patente». Como es notorio, el precepto tiene evidentes analogías con la protección provisional a que se refiere el art. 95 del Reglamento comunitario sobre obtenciones vegetales en relación con diversos aspectos. La primera de ellas es la relativa al factor desencadenante de la protección provisional, esto es, la utilización de la invención que estuviera afectada por el derecho de patente. En segundo término, existe una plena similitud respecto de la consecuencia económica derivada de la protección provisional y, también, respecto del periodo de tiempo al que se extiende esta protección[38].

---

[36] M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales...*, *op. cit.,* pp. 141-142.

[37] J. Femenía Torres, «Protección de las Variedades Hortofrutícolas...», *op. cit.*, p. 6, pp. 39 y ss.; F. Palau Ramírez, «Alcance de los derechos de obtención...», *op. cit.*, pp. 1103-1122; *id.,* «Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. núm. 4) de 3 de marzo de 2011», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 280, 2011, pp. 256-269.

[38] Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.,* p. 497, señala en este sentido la analogía del art. 67 de la Ley de Patentes, tanto con el art. 18 LOV como con el art. 38 de la Ley de Marcas y el art. 46 de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Las variedades vegetales.indb 208 28/6/22 13:11

Pese a estas analogías, la disposición en materia de patentes sobre la protección provisional difiere en sus efectos respecto de la protección provisional del obtentor en relación con los actos posteriores al título que han de considerarse sometidos al derecho de patente y respecto de los actos sobre los que se proyecta el derecho del obtentor. Nos referimos a que, siendo similar en ambos casos la configuración de la protección provisional, la discrepancia se produce en la regulación del derecho de obtentor respecto del de patente en relación a tres aspectos de importancia como son: (i) el objeto sobre el que se proyecta la protección en uno y otro caso; (ii) la configuración de la protección en cascada propia del derecho de obtentor que no se observa en las patentes, y (iii) la forma en la que se produce el agotamiento, que no es idéntica en ambos casos y forma parte, en el caso de las obtenciones vegetales, del aludido sistema de protección en cascada.

El sistema de protección en cascada propio de las obtenciones vegetales (art. 14 del Acta UPOV y art. 13 del Reglamento comunitario) determina básicamente tres estadios de protección que operan entre ellos de forma subsidiaria y excluyente (material reproductor, producto de la cosecha y productos obtenidos desde el material cosechado). El ejercicio del derecho en un estadio de protección previo excluye, por mor del agotamiento (art. 16 del Reglamento comunitario), la aplicación del derecho del obtentor sobre un estadio inferior (posterior) de protección. Esta disposición no es coincidente con el planteamiento del contenido del derecho de patente que podemos ver en los arts. 59 y correlativos de la Ley de Patentes. Por las razones expuestas es aquí aconsejable manejar con cautela la interpretación del agotamiento del derecho y de la protección provisional en sede de patentes, evitando una traslación automática del mismo a las obtenciones vegetales. La utilidad de cualquier doctrina sobre esta materia derivada de las de patentes, para su aprovechamiento, debe antes tener en cuenta, al menos, estas especialidades del régimen jurídico de las obtenciones vegetales.

La necesidad de contar con unas normas específicas cuando el objeto de protección es materia biológica (reproducible o autorreproducible) ha quedado reflejada claramente en la nueva Ley 24/2015, de patentes. Con motivo de la posibilidad de patentar este tipo de materia hubo que contemplar determinadas situaciones derivadas de una sustancia que es reproducible de forma ilimitada a partir de ella misma[39], como hay también una especial previsión en cuanto a la extensión del derecho de patente cuando esta tenga por objeto materia biológica, un procedi-

[39] Conforme al art. 4.3 de la Ley 24/2015 de Patentes «A los efectos de la presente Ley, se entenderá por "materia biológica" la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por "procedimiento microbiológico" cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica».

miento para crearla o bien consista en o contenga información genética (art. 59 Ley de Patentes). Debe mencionarse también la específica forma de agotamiento del derecho que ha debido preverse en el art. 61.3 de la Ley de Patentes, en aquellos casos en que la patente tenga por objeto este peculiar objeto de invención como es la materia biológica.

Tratamos en este punto, por tanto, de un tipo de patente que toma como base una materia análoga a las obtenciones vegetales (materia biológica autorreproducible), en el sentido de que estas últimas, como seres vivos, pueden reproducirse y expandirse de forma ilimitada a partir de unos pocos o un único ejemplar de la variedad por el propio material reproductor que genera la planta, ya sea a través de las semillas obtenidas, o mediante técnicas de reproducción asexuada en la que el material vegetal (esquejes, yemas) pueden ir produciéndose de forma ilimitada desde unos pocos ejemplares.

Este especial diseño jurídico del principio del agotamiento del derecho (arts. 61.3 Ley 24/2015 y 16 Reglamento CE 2100/94), de formulación compleja, presenta especiales dificultades y ha de atender en su aplicación a la finalidad para la que haya sido introducida en el Espacio Económico Europeo la materia biológica patentada o el material de la variedad protegida. La difícil casuística relativa a determinar la extensión y los límites (agotamiento) del titular de la patente en relación con la materia biológica, finalmente, se constata por la necesidad para el legislador de establecer una cláusula de cierre de una enorme flexibilidad, a modo prácticamente de cláusula en blanco, señalando que la limitación prevista en el art. 61.3 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior de la materia biológica.

Se constata en esta parte de la normativa sobre patentes una cercanía mayor, que no plena coincidencia, con las obtenciones vegetales. El motivo reside en que en los dos ámbitos ha de resolverse en qué medida el derecho del obtentor no puede agotarse tras una primera comercialización del objeto, si desde el mismo y por su carácter de ser autorreproducible pueden extraerse más ejemplares (variedades vegetales) o bien más cantidad de producto (materia biológica). Dicha circunstancia, que no se da en otro tipo de patentes, ha de ser prevista por el ordenamiento para que no quede vacío de contenido el derecho de patente ni el derecho del obtentor. La forma análoga de hacerlo en ambos casos es estableciendo una excepción a la regla del agotamiento del derecho, bien en el caso de que se reproduzcan nuevos ejemplares de la variedad protegida (art. 16 del Reglamento CE 2100/94), o bien en el supuesto de que la materia biológica se multiplique sin ser esta la finalidad para la cual la comercializó el titular de la patente (art. 61.3 Ley de Patentes).

Sin embargo, no pueden soslayarse las diferencias en este punto entre los dos ámbitos normativos. De este modo, vistas las previsiones del

art. 16.*a)* ROV y del art. 61.3 de la Ley de Patentes, podría pensarse que el Reglamento comunitario contiene una previsión expresa, mientras que la normativa de Patentes y la Directiva 98/44/CE admitirían un consentimiento implícito. La intencionalidad en la comercialización resultará determinante en este punto, de modo que se ha afirmado que si el material comercializado no es apto para el consumo la finalidad reproductiva puede considerarse implícita, mientras que si el material comercializado es válido tanto para el consumo como para la propagación de la variedad habrá que determinar la finalidad de la comercialización[40].

Por último, cabe señalar que conforme al art. 78.2 LP, en relación con el ejercicio y límites al ejercicio de acciones, se contempla el supuesto de que el titular de la patente no podrá ejercer las acciones frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada[41]. La analogía de la norma con el agotamiento del derecho resulta evidente, por cuanto tiene como efecto permitir el uso pacífico del objeto por el sujeto, así como su posterior transmisión, sin que nada de ello pueda ser interceptado por el titular. Pero para lo que aquí interesa hemos de destacar que la norma describe un supuesto en el que el cobro de la indemnización por el titular del derecho convalidaría y vendría a sanear una inicial introducción de tales objetos en el comercio sin consentimiento del titular del derecho.

5. LA PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL OBTENTOR EN LA JURISPRUDENCIA PREVIA A LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-176/18

A. Introducción

La situación jurídica en la que se ha mantenido hasta ahora la protección provisional del obtentor, a tenor de nuestra jurisprudencia menor, que es la se había pronunciado sobre esta cuestión, la calificábamos en su día como «interpretación amplia o extensiva» de los derechos del obtentor en relación con dicha fase de protección[42]. El motivo

---

[40] 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 EEUU», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 8, núm. 1, 2016, pp. 86-87.

[41] Como ha señado Á. García Vidal, *Las acciones...*, *op. cit.*, pp. 247-249, esta norma tiene su equivalente en el art. 56 de la Ley 20/2003 de Protección del Diseño Industrial, pero no se contempla en la normativa sobre marcas ni sobre obtenciones vegetales, y se traduce en una falta de legitimación pasiva por lo que se la ha relacionado con una manifestación del principio de agotamiento del derecho.

[42] B. Saldaña Villoldo, «Cuestiones en torno a la extensión...», *op. cit.* pp. 147-182, y «La protección provisional del obtentor...», *op. cit.*, pp. 63-106.

de tal apreciación dimanaba de la aplicación cumulativa por este grupo numeroso de resoluciones de los efectos de los arts. 94 y 95 del Reglamento comunitario en relación con las plantaciones de la variedad protegida multiplicadas durante el periodo de protección provisional.

A consecuencia de ello, como es ampliamente conocido por ser esta jurisprudencia prácticamente unánime, los autores de tales actos de multiplicación debían hacer frente, por unos mismos ejemplares de la variedad protegida, a las indemnizaciones previstas en los arts. 94 y 95 del Reglamento comunitario, debiendo además *cesar en los actos infractores*, lo que de ordinario suponía la eliminación de los ejemplares de la variedad reproducidos durante la protección provisional.

Aunque después nos detendremos con más detalle en los fundamentos de esta doctrina, baste señalar en este momento, en síntesis, que la misma partía de la consideración de que la protección provisional debía entenderse como una extensión de los derechos conferidos por el título; del mismo modo, tras la concesión del título, el mantenimiento en producción para la obtención de cosecha de los árboles reproducidos en fase de protección provisional, aun sin ulteriores actos de multiplicación, era constitutivo de sucesivos actos de infracción incardinables en el art. 94 del Reglamento CE 2100/94.

La importancia práctica de esta cuestión no es desdeñable, habida cuenta del largo espacio de tiempo que transcurre entre la solicitud de protección y, en su caso, la concesión del título. Durante ese espacio de tiempo los ejemplares de la variedad que han podido generarse pueden ser muy numerosos, por haber sido una práctica no deseada pero muy extendida la multiplicación irregular de plantas durante esta fase previa a la concesión de la protección, a la vista del mejor rendimiento económico de las nuevas variedades vegetales. Este tipo de plantaciones estarían pendientes de la solución que se adoptase respecto de la interpretación de esta cuestión, en la que ahora ha incidido la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 con un planteamiento muy distinto al mantenido hasta ahora por nuestras Audiencias.

B. La protección provisional como ampliación de los derechos del obtentor o doble protección

Toda la doctrina a la que ahora nos estamos refiriendo deriva en buena medida, como es sabido, de la conocida sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Secc. 5.ª) de 2 de julio de 2007, sentencia núm. 406/2007, la cual estableció que el pago de la indemnización razonable del art. 95 del Reglamento CE 2100/94 no hace decaer los derechos del obtentor sobre el material vegetal, de forma que la protección conferida para la protección provisional ha de entenderse como una extensión de la protección y no como una limitación. El sentido,

por tanto, en el que se ha venido planteando tal extensión del derecho del obtentor es a modo de suma aritmética de la protección que el ordenamiento otorga por ambos periodos.

Tal y como determina esta jurisprudencia, resultaría plenamente posible compatibilizar ambas protecciones, en referencia a los arts. 94 y 95 del Reglamento comunitario, de forma que la indemnización razonable del segundo de estos preceptos «no agota ni impide el posterior ejercicio de derecho de exclusión inherente a la concesión ya que la protección provisional solo supone un mínimo que no excluye el plus de protección del art. 94 frente a prácticas posteriores infractoras, otra solución sería tanto como vaciar de contenido el derecho concedido por el simple hecho de la tardanza en su reconocimiento»[43].

Nótese, sin embargo, que el entendimiento de la protección provisional como extensión del derecho del obtentor no tiene por qué ser exactamente así. A nuestro juicio, el sentido de esta ampliación de derecho mediante la previsión del periodo de protección provisional no ha de relacionarse, necesariamente, con una mera acumulación de los efectos de los arts. 94 y 95 del Reglamento con cargo a unos mismos ejemplares de la variedad. Para formular esta afirmación nos basamos, en primer término, en que por mor del CUPOV de 1991 nos hallamos ante una ampliación o extensión del derecho del obtentor con el establecimiento con carácter obligatorio para los Estados de un contenido mínimo del derecho de obtentor en este periodo consistente nada más que en una indemnización equitativa.

La indicada obligación de mínimos para los Estados respecto del periodo de protección provisional fue impuesta por el art. 13 del Acta UPOV de 1991 y, efectivamente, supuso una ampliación material y real del derecho del obtentor; ello es así porque con anterioridad al Acta UPOV en su versión de 1991 el derecho de obtentor en el periodo de protección provisional no se recogía como una obligación para los Estados, ya que anteriormente solo se preveía la protección provisional como una mera facultad para los Estados signatarios del Acuerdo UPOV. Este es el sentido en el que la protección provisional en el Acta UPOV de 1991 vino a establecer una ampliación del derecho de obtentor de la que dimana el art. 95 ROV.

Se postuló, por ello, desde esta doctrina mayoritaria seguida hasta ahora por nuestros tribunales, la compatibilidad plena de la protección prevista para los dos periodos de protección, pues se consideró que

[43] Nos referiremos especialmente y de forma recurrente al contenido de la SAP de Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019), junto con otras muchas que allí se citan, por constituir esta resolución una muestra especialmente útil y descriptiva para conocer la síntesis y evolución en las distintas Audiencias españolas de esta doctrina. Asimismo, la fecha relativamente reciente de la sentencia permite una visión especialmente gráfica del recorrido jurisprudencial de estos postulados sobre la protección provisional en nuestros Tribunales.

ambos preveían consecuencias «distintas y compatibles». Por estar la protección provisional limitada a una indemnización razonable, puesto que normativamente tiene una menor extensión e intensidad en relación con las consecuencias más graves (indemnizatorias, de cesación y prohibición) previstas para las infracciones cometidas en el periodo de protección definitiva, se concluía la compatibilidad de ambas formas de tutela y de sus efectos.

También se ha venido aduciendo desde este punto de vista que, de no entenderse así, se vaciaría de contenido el derecho definitivo del obtentor y se ignorarían los efectos de la protección definitiva (art. 94) respecto de las plantaciones reproducidas durante la protección provisional. Se ha ratificado, así, la compatibilidad entre ambas protecciones, considerándose que no ha de resultar de aplicación la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 11 de marzo de 2004, a la que ya nos hemos referido en páginas precedentes, la cual afirmaba la irretroactividad de la concesión. Manteniéndose, desde esta postura, que «ello sería tanto como ignorar la doble protección temporal transitoria que contempla el Reglamento CE 2100/94 (arts. 94 y 95) y sus equivalentes en la Ley nacional 3/2000 y que no es distinta de la que, con carácter general, prevé el art. 38 de nuestra Ley de Marcas 17/2001»[44].

Se confirma, de este modo, la compatibilidad de una protección que se califica como *dual y sucesiva* en los casos en los que se sigue explotando y produciendo la variedad protegida sin alcanzar un acuerdo con el titular de la variedad (que se refiere como inherente a una producción controlada y ordenada) con cita de la STJCE de 20 de octubre de 2010 que analiza el derecho de los agricultores autorizados en relación con el art. 11.1 y 13 del Reglamento comunitario y también con referencia a los considerandos 14.º, 17.º, 18.º y 20.º de la norma comunitaria. Todo lo cual se vería frustrado en caso de aceptarse la incompatibilidad de esta doble protección[45].

Podemos apreciar, a la postre, que este planteamiento de ampliación de los derechos del obtentor por la vía de la protección provisional no se ha considerado incompatible con la imposición de una doble indemnización, a la que se unirá la consecuencia prevista en el art. 94 relativa al cese de la infracción. Esta circunstancia viene a traducirse

[44] SAP de Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019); SAP Granada (Secc. 3.ª) de 21 de febrero de 2014 (núm 44/2014), esta última con referencia a muchas otras en idéntico sentido; SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 22 de diciembre de 2011 (núm. 491/2011); SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 17 de octubre de 2012 (rec. 392/2012); SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 7 de junio de 2012 (núm. 394/2012); SAP Valencia (Secc. 9.º) de 12 de septiembre de 2018 (núm. 827/2018).

[45] SAP de Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019), fundamento jurídico cuarto.

Las variedades vegetales.indb 214 28/6/22 13:11

en la eliminación del material vegetal de la variedad protegida, ya sea a través de nuevos injertos de otra variedad o bien a través del arranque o tala de los ejemplares de la variedad protegida. Todas estas consecuencias, de forma acumulada, serían de aplicación a las plantaciones de la variedad protegida multiplicadas durante la fase de protección provisional. Esta construcción también ha traído causa de la consideración de que el mantenimiento en cultivo de tales ejemplares de la variedad reproducidos durante la protección provisional provocaría nuevos actos de infracción, encuadrables en el art. 94 el Reglamento comunitario[46].

C. El cultivo no propagativo y la producción de material cosechado no reproductor como acto de infracción

Como es sabido, el art. 94 del Reglamento comunitario viene referido a los actos de «infracción», por lo que su aplicación por los Tribunales implica, necesariamente, considerar que se ha producido un acto de vulneración del derecho de obtentor posterior a la concesión del título. En tal sentido el art. 94.1 se centra en los actos infractores consistentes en la realización, sin autorización, de alguna de las operaciones enumeradas en el art. 13.2 ROV y ello «en relación con una variedad para la que ya se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal».

Sin embargo, este grupo numeroso de pronunciamientos previos al fallo del TJUE al que nos venimos refiriendo, ha considerado que se habrían producido actos de infracción posteriores a la concesión del título (actos posteriores a la efectividad del título comunitario de protección) por el mero hecho del cultivo de los ejemplares de la variedad[47]. Este enfoque, como veremos seguidamente, podría contener inexactitudes en su mismo fundamento, como ha quedado acreditado. Con todo, uno de los problemas que, a nuestro juicio, arrastraba este planteamiento era la dificultad de justificar cómo la mera producción de cosecha, sin ulteriores actos de reproducción adicionales a los que fueran realizados

[46] En este sentido puede verse la SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019). En dicha resolución se hace un recorrido por el posicionamiento, en esta misma línea, de las Audiencias que con más frecuencia han aplicado esta tesis, como son las Audiencias Provinciales de Murcia (Secc. 4.ª), de Valencia (Secc. 9.ª) y Granada (Secc. 3.ª), todas ellas basadas en el criterio que estableció en su momento la SAP Zaragoza (Secc. 5.ª) de 2 de julio de 2007 (núm. 406/2007).

[47] De hecho, en algunas ocasiones en la sentencia de instancia se hace referencia a que se habían cometido actos de infracción con anterioridad y con posterioridad a la fecha de concesión de la protección comunitaria, siendo tal extremo inexacto ya que, fuera ahora de otras consideraciones, los actos realizados durante la protección provisional no pueden ser actos de infracción. Al respecto véanse, entre otros, los fallos de las resoluciones de primera instancia de los que traen causa la SAP de Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019); SAP de Murcia (Secc. 4.ª) de 18 de octubre de 2012 (núm. 661/2012); SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 12 de septiembre de 2018 (núm. 827/2018).

en protección provisional, podría considerarse como nuevo acto de infracción encuadrable en el art. 94 del Reglamento comunitario.

Esta línea jurisprudencial, mantenida por un considerable número de resoluciones, se aprecia con especial claridad a partir de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Secc. 9.ª) de 22 de diciembre de 2011 (núm. 491/2011)[48]. Desde este punto de vista, la realización de actos de multiplicación en periodo provisional (*v. gr.*, injertos) y el posterior cultivo de esos ejemplares de la variedad (producción de fruta y su comercialización) una vez vigente en título de protección sin autorización del titular, activaría la aplicación del art. 94 del Reglamento.

En relación con ello se aducía «pues en el ámbito de infracción que contempla en su apartado 1*(a)* «toda persona que sin estar legitimada realice alguna de las operaciones mencionadas en el apartado 2 del art. 13 en relación con una variedad para la que se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal» se encuentra «la producción» en sentido diverso y no propiamente sinónimo de la «reproducción (multiplicación)» en los términos que establece el art. 13.2, dado que por producción se entiende (en la 22.ª Edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española) la "suma de los productos del suelo o de la industria"».

Esta tesis supone, por tanto, entender que el mero cultivo de los ejemplares de la variedad, aun no suponiendo nuevos actos de reproducción, es una operación incardinable en el art. 13.2 del Reglamento comunitario; en tal sentido, se considera que la extensión de la tutela sobre el material cosechado de forma subsidiaria prevista legalmente no supone una excepción al ámbito de protección general, por lo que se requeriría autorización del titular para la explotación de los árboles injertados durante el periodo de protección provisional.

De ello se infiere que, bajo esta consideración, habrían de estimarse los pedimentos del titular de la obtención vegetal, relativos tanto a la declaración de infracción en el periodo de protección provisional como con posterioridad a la concesión de la protección definitiva, con las derivadas de tal reconocimiento relativas a la imposición de las indemnizaciones correspondientes a los dos periodos (arts. 94 y 95 ROV), así como el cese de los actos de infracción mediante la eliminación de los ejemplares de la variedad; y ello, aunque en estos casos el uso que se efectúe de las plantas sea exclusivamente el relativo al cultivo sin propagación.

---

[48] Argumento reiterado posteriormente en multitud de sentencias, entre otras, SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 24 de enero de 2012 (núm. 23/2012); SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 17 de octubre de 2012 (rec. 392/2012); SAP Valencia de 6 de julio de 2016 (núm. 787/2016); SAP de Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019); SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 8 de enero de 2021 (núm. 14/2021) en la que puede verse en su fundamento jurídico tercero una extensa cita de resoluciones de diversas Audiencias Provinciales que también han asumido esta postura.

Las variedades vegetales.indb 216 28/6/22 13:11

Sin embargo, a nuestro juicio, la referencia del art. 13.2 [a] del Reglamento relativa a la «producción o reproducción» ha de entenderse hecha en todo caso a actos que impliquen la multiplicación de la variedad y no al cultivo no propagativo de la variedad. El precepto, contrariamente a lo referido en esta jurisprudencia que se acaba de citar, al incluir el término «producción», lo hace en referencia a *producir* material vegetal reproductor o de multiplicación, pero no en el sentido de producir cosechas cuando el material cosechado no es material propagativo de la variedad. Se trata de una alusión a la «producción» en el sentido didáctico, si se nos permite la licencia, de *generar* o *fabricar agronómicamente* material reproductor de la variedad protegida. Por tanto, esta referencia a la «producción» no puede descontextualizarse del fin y sentido unitario del art. 13.2 ROV, esto es, describir e incluir en la forma más amplia y completa posible cualquier actividad relacionada con la reproducción o multiplicación de la variedad[49].

El art. 13.2 es por ello, a nuestro juicio, ajeno a cualquier previsión relativa al derecho del obtentor que no esté relacionada con actos que directa o indirectamente impliquen la propagación de la variedad. Por tanto, el término «producción» no ha de identificarse con el cultivo para cosecha de los ejemplares de la variedad, si el material cosechado no es apto para generar nuevos individuos de la variedad protegida. Esta última circunstancia se daría plenamente en las variedades de reproducción vegetativa, en las que el fruto no es material reproductor, pues se multiplican *v. gr.,* a través de injertos, por lo que el cultivo de este tipo de plantas no sería incardinable en el citado art. 13.2 [a] del Reglamento CE 2100/94.

Respecto de la naturaleza de los actos a los que se refiere el art. 13.2 del Reglamento, son ilustrativas las actas de las intervenciones en la Conferencia Diplomática del Convenio UPOV de 1991, en relación con las alternativas para la redacción del art. 14.1 del citado Convenio, que es el precepto del que trae causa el art. 13.2 de la norma comunitaria. Puede verse, en primer lugar, la propuesta de modificación interesada por la Delegación del Reino Unido de 5 de marzo de 1991 (DC/91/50), en la que se hace referencia al término «producción» en relación directa con el material reproductor, aludiendo a «la producción de plantas enteras de la variedad» en sentido estrictamente propagativo acorde con la naturaleza del precepto.

---

[49] Sobre esta cuestión del alcance del término «producción» del art. 13.2 [a] del Reglamento CE 2100/94 véase el Capítulo II del presente trabajo, apartado 2.E. «El concepto de "componentes de la variedad". Relación con las operaciones de producción o reproducción (multiplicación) previstas en el art. 13.2 [a] del Reglamento CE 2100/94»; asimismo véase el Capítulo III, apartado número 6. B «Relevancia de los componentes de la variedad y el significado del término "producción" previsto en el art. 13.2 [a] del Reglamento CE 2100/94».

Todavía es, si cabe, más aclaratoria a estos efectos la intervención del Sr. Slotock (AIPH) en la Conferencia Diplomática de UPOV en relación con un nuevo borrador sobre el art. 14(1)(a) del Convenio relativo a la lista de actos cubiertos por el Derecho de obtentor[50] y que ilustra cual es la vocación del precepto, relativa exclusivamente a las operaciones de reproducción de la variedad, y el motivo de su redacción un tanto minuciosa o aparentemente reiterativa. Se afirmaba en relación con ello que «era difícil de creer que, después de muchos años de trabajo, seguiría habiendo un acto relativo al material de reproducción que todavía no estuviera en la lista. Y si uno surgiera en el futuro lejano, no sería correcto que un obtentor en concreto o los obtentores de un país en concreto fueran los únicos en beneficiarse de una protección ampliada, con todas las distorsiones en el comercio y en la industria que esto generaría. La revisión del convenio debería, como apuntó el Sr. Öster (Suecia), aportar claridad y armonía. Si en algún momento aparecieran otros actos que exigieran la autorización del obtentor, todos los Estados miembros de la UPOV deberían identificarlos en una revisión del Convenio y no deberían permitir que los Estados por separado tomaran medidas diferentes e independientes».

D. La no aplicación del agotamiento del derecho

Todo este planteamiento ha conducido a la consecuencia de la no aplicación del principio de agotamiento del derecho, por cuanto se reconoce al titular el derecho a ambas indemnizaciones (arts. 94 y 95 ROV) derivadas de ambos periodos de protección, además de la correspondiente acción de cesación. La satisfacción de la indemnización correspondiente al periodo de protección provisional (art. 95 ROV) se ha considerado por ello como «un mínimo que no excluye el *plus* del art. 94 frente a prácticas posteriores infractoras». En este sentido, el pago de la indemnización *ex* art. 95, al no producir el agotamiento del derecho, tampoco legitimaría a quien lo satisface a actuar desde entonces a su arbitrio y al margen de las condiciones que imponga el obtentor[51]. La figura del agotamiento la trataremos inmediatamente con más detalle, como parte del análisis de la sentencia en el Asunto C-176/18.

[50] Actas de la Conferencia Diplomática UPOV de 1991 (consideración del nuevo borrador del Acto del Convenio de la UPOV. Art. 14. Alcance del Derecho de obtentor), párrafo núm. 866.2.

[51] SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019), así como el resto de los pronunciamientos que sobre este particular se refieren en el fundamento jurídico cuarto de la precitada resolución.

Las variedades vegetales.indb 218 28/6/22 13:11

6. EL CAMBIO DE PARADIGMA TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-176/18

A. Antecedentes de la sentencia y cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo

Dentro de la descripción de hechos que hace la resolución como referencia al «litigio principal» cabe destacar los siguientes antecedentes de la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019, recaída en el Asunto C-176/18:

i) Entre los meses de agosto de 1995 y febrero de 2006 fueron adquiridos en un vivero abierto al público plantones de la variedad protegida Nadorcott, señalando la sentencia, conforme indicaba el auto de remisión, que algunos de ellos fueron plantados en la primavera de 2005 y otros en la primavera de 2006, quedando repuestos posteriormente en febrero de 2006 un cierto número de plantones de la misma variedad y siendo los nuevos plantones también adquiridos en el mismo vivero.

ii) Por tales hechos, la recurrente demandó por infracción de los derechos del titular de la protección comunitaria, de modo que se ejercitaron acciones basadas en la «protección provisional» respecto de los actos realizados antes de la concesión de la protección, esto es, antes del 15 de febrero de 2006; por otra parte se ejercieron acciones por infracción respecto de los actos posteriores a dicha fecha. Se solicitó además el cese de todos estos actos, incluida la comercialización de la fruta obtenida de los árboles de esa variedad protegida, así como una indemnización del perjuicio supuestamente causado por los actos realizados, tanto durante el periodo de protección provisional como con posterioridad al mismo.

iii) El Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

> «1) En un caso en que el agricultor haya adquirido de un vivero (establecimiento de un tercero) unos plantones de una variedad vegetal y los haya plantado antes de que produzca efectos la concesión de esta variedad, ¿la posterior actividad realizada por el agricultor consistente en recoger las sucesivas cosechas de los árboles, para que se vea afectada por el *ius prohibendi* del apartado 2 del art. 13 del Reglamento [núm. 2100/94], precisa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 3 de este artículo, por entender que se trata de material cosechado? ¿O debe entenderse que esta actividad de cosecha constituye un acto de producción o reproducción de la variedad, que da lugar al «material cosechado», cuya prohibición por el titular de la variedad vegetal no exige el cumplimiento de los requisitos del apartado 3?
>
> 2) ¿Es conforme con el apartado 3 del art. 13 del Reglamento [núm. 2100/94] una interpretación según la cual el sistema de protec-

> ción en cascada afecta a cualquiera de las conductas reseñadas en el apartado 2 que se refieran al «material cosechado», también la propia cosecha, o solo a las posteriores a la producción de este material cosechado, como pudieran ser el almacenamiento y su comercialización?
>
> 3) En la aplicación del sistema de extensión de la protección en cascada al "material cosechado" prevista en el apartado 3 del art. 13 del Reglamento [núm. 2100/94], para que se cumpla la primera condición ¿es necesario que la adquisición de los plantones se hubiera realizado después de que el titular hubiera obtenido la protección comunitaria de la variedad vegetal, o sería suficiente que para entonces gozara de protección provisional, por haberse realizado en el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud y el comienzo de los efectos de la concesión de la variedad vegetal?».

Para la correcta comprensión del análisis jurídico de las cuestiones prejudiciales indica la resolución, con carácter preliminar, que a pesar de la alegación del recurrente en el litigio principal de que por el demandado se había plantado la variedad vegetal, la había utilizado para realizar injertos o la había explotado comercialmente, el Tribunal remitente únicamente menciona, en su presentación de los hechos relativos al litigio principal, que el demandado plantó los plantones que había adquirido en un vivero. Por ello, el TJUE aclara que «Se observa, pues, que al parecer no procedió él mismo a una multiplicación de los componentes de la variedad protegida, extremo cuya verificación incumbe al Tribunal remitente. Además, es preciso indicar que, según se desprende de manera concordante de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, el fruto obtenido de los mandarinos de la variedad Nadorcott, al que se refiere el litigio principal, no es utilizable como material de propagación de las plantas de dicha variedad vegetal».

En consecuencia, se analiza un supuesto en el que el producto de la cosecha de una determinada variedad de mandarino que está amparado por título comunitario de obtención vegetal no resulta hábil para la propagación de la variedad. Se trata de una variedad protegida (un frutal leñoso) cuya multiplicación ha de realizarse de forma vegetativa (asexuada) a través de injertos, yemas o material reproductor similar. En esta variedad, por tanto, no es posible su propagación a través del fruto obtenido, de modo que el material cosechado (mandarinas) no sería encuadrable dentro del concepto normativo de «componentes de la variedad» previsto en el art. 5.3 del Reglamento CE 2100/94.

B. Relevancia de los componentes de la variedad y del significado del término «producción» previsto en el art. 13.2 [a] del Reglamento CE 2100/94

Nos hemos referido en páginas precedentes a que el art. 13.3 del Reglamento CE 2100/94 contiene una ampliación del derecho de ob-

tentor al producto de la cosecha pero que, sin embargo, por mor de la activación del derecho del obtentor sobre el material cosechado que no es material reproductor, no pasa a formar parte de la categoría de «componentes de la variedad» prevista en los arts. 13.2 y 5.3 ROV ni, tampoco, de la categoría de «variedad» recogida en el art. 5.2 del Reglamento. Sin embargo, el material cosechado que sea apto para propagar la variedad, con independencia de la activación o no del art. 13.3, estará comprendido originariamente, por su propia naturaleza reproductora, dentro de ambas categorías y estará comprendido también dentro del *derecho primario* del obtentor integrado por las operaciones a las que se refiere el art. 13.2 del Reglamento comunitario.

Resulta, así, determinante para la casuística del agotamiento del derecho de obtentor en el periodo de protección provisional el hecho de que el material cosechado de la variedad sea o no material reproductor, dependiendo de esta circunstancia que el obtentor pueda o no acceder a la acción del art. 94 ROV respecto de los actos de cultivo tras la concesión del título de protección. En la resolución del TJUE queda patente la conexión entre el tipo de material cosechado a que da lugar la variedad y esta extensión de derecho del obtentor. La casuística abordada en la sentencia, como se acaba de indicar en los antecedentes de la resolución, se ciñe a una variedad leñosa cuyo material cosechado no es material reproductor, por lo que respecto de este tipo de variedades el análisis queda perfectamente aclarado. Sin embargo, en nuestra opinión, también se infieren de la sentencia elementos jurídicos perfectamente útiles para el análisis de toda la parte del derecho de obtentor relativa a la protección provisional y a la extensión del derecho sobre el producto de la cosecha.

Consideramos que, por medio de esta resolución, pueden sentarse con mayor certidumbre las bases para una interpretación armónica de los arts. 13, 94 y 95 del Reglamento comunitario de modo que, respecto de lo actos propagativos realizados en el periodo de protección provisional, puedan determinarse los derechos que corresponden al obtentor en dicha fase y, también, tras la concesión del título. La referida delimitación, como veremos, también será útil en orden a determinar los supuestos en los que cabe extender el derecho del obtentor sobre el material cosechado derivado de los ejemplares multiplicados en el periodo provisional.

La resolución en el Asunto C-176/18 es relevante porque sienta una premisa de enorme transcendencia, como es aquella relativa a que el material cosechado que no es material de reproducción o multiplicación no queda comprendido dentro de las operaciones relacionadas en el art. 13.2 [a] y, por tanto, queda fuera del alcance del derecho primario del obtentor, esto es, al margen del primer estadio del sistema de protección en cascada del titular de la variedad. Esta conclusión, que

puede ahora parecer evidente, sin embargo, se presentaba confusa a tenor de las resoluciones a las que nos referíamos antes, en las que se identificaba el término «producción» previsto en el art. 13.2 [a] con la producción de material cosechado con base a su significado estrictamente semántico.

En tal sentido, se venía considerando que la multiplicación en fase de protección provisional y la comercialización tras la concesión de la protección de la fruta derivada de esos ejemplares incurriría en la conducta prevista en el art. 13.2 [a] del Reglamento, puesto que dentro de este último precepto estaría comprendida «"la producción" en sentido diverso y no propiamente sinónimo de la "reproducción (multiplicación)" en los términos que establece el art. 13.2, dado que por producción se entiende como ya hemos advertido, en la 22.ª Edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, la "suma de los productos del suelo o de la industria"»[52].

Tras la sentencia del TJUE, cabría descartar esta interpretación amplia del término «producción» en la forma que se recoge en el art. 13.2 [a], puesto que la resolución ha venido a dejar sentado que los actos de producción de este material cosechado no propagativo no constituyen un acto de producción o reproducción (multiplicación) de los componentes de la variedad. Cabe señalar por ello que este material cosechado no reproductor no integraría el concepto de «variedad» referido en el art. 5.3 del Reglamento ni estaría comprendido en el concepto de «componentes de la variedad» previsto en el art. 13.2 ROV.

Sobre esta cuestión, que ha constituido uno de los elementos clave del debate jurídico en los últimos años en torno al derecho de obtentor, el TJUE ha afirmado en la sentencia que «según el art. 13, apartado 2, letra *a)*, del Reglamento núm. 2100/94, se requiere la autorización del titular de la protección de una variedad vegetal para las "operaciones de producción o de reproducción (multiplicación)" que se realicen con "componentes de una variedad" o "material cosechado" de una variedad protegida» (apartado 22); y en relación con el citado precepto indica que «aunque dicha disposición se refiere tanto a los componentes de la variedad como al material cosechado de la variedad protegida, denominándolos conjuntamente "material", la protección establecida para una y otra categoría es, no obstante, diferente» (apartado 23); así como que «a fin de determinar si el art. 13, apartado 2, letra *a)*, del Reglamento núm. 2100/94 se aplica —y de ser así con qué requisitos— a

[52] Entre otras resoluciones, pueden verse SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 22 de diciembre de 2011 (núm. 491/2011), SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 24 de enero de 2012 (núm. 23/2012); SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 17 de octubre de 2012 (rec. 392/2012); SAP Valencia de 6 de julio de 2016 (núm. 787/2016); SAP de Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019); SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 8 de enero de 2021 (núm. 14/2021) junto con las demás que allí se citan.

Las variedades vegetales.indb 222 28/6/22 13:11

la actividad de plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, es preciso examinar si dicha actividad puede dar lugar a la producción o a la reproducción de componentes de una variedad o de material cosechado de la variedad protegida» (apartado 25).

Como ya apuntábamos en páginas precedentes, la cuestión del alcance de los términos «operación de producción o reproducción (multiplicación)» queda definitivamente zanjada en los apartados 26 a 29 de la resolución del TJUE[53]. Todos estos términos que recoge el artículo vienen referidos a la generación de material de la variedad en el sentido propagativo al que se refiere el art. 5.3 del Reglamento, esto es, se alude estrictamente a plantas o partes de plantas que puedan, a su vez, generar otras plantas enteras, descartándose con ello el material cosechado que no tenga tal capacidad. Dicho material, carente de esta capacidad propagativa, en consecuencia, es ajeno al art. 13.2, pero, sin embargo, sí quedaría comprendido este material cosechado en la previsión del art. 13.3 del Reglamento comunitario, conforme a los presupuestos del citado artículo.

Como se viene señalando, la extensión del derecho al material cosechado pretende garantizar el ejercicio del derecho del obtentor, de modo que este no quede defraudado por el hecho de que no pueda localizar los actos de multiplicación o al autor de los mismos, pero tiene carácter *excepcional y subsidiario* desde el Acta UPOV de 1991 y así se refleja en sus desarrollos normativos. Por este motivo, el art. 13.3 ROV exige dos condicionantes imprescindibles para tal extensión, siendo uno de ellos, precisamente, que el titular no haya podido ejercer su derecho sobre los actos propagativos no autorizados (actos con los componentes de la variedad). Con todo, tal extensión del derecho de obtentor no cabe entenderla como una ampliación de los conceptos de

[53] (26) A este respecto, conviene hacer constar que, habida cuenta del sentido habitual de los términos «producción» y «reproducción» empleados en dicha disposición, esta se aplica a las operaciones mediante las cuales se generan nuevos componentes de una variedad o material cosechado. (27) Es preciso recordar además que el art. 5, apartado 3, del Reglamento núm. 2100/94 define el concepto de «componentes de una variedad» indicando que se aplica a las plantas enteras o a las partes de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras. (28) Pues bien, en el presente asunto, el fruto obtenido de los árboles de la variedad de que se trata en el litigio principal no es utilizable como material de propagación de las plantas de dicha variedad, según se desprende del anterior apartado 20. (29) Por tanto, la plantación de esa variedad protegida y la cosecha de los frutos de los plantones de dicha variedad no pueden calificarse de «operación de producción o reproducción (multiplicación)» de componentes de una variedad, en el sentido del art. 13, apartado 2, letra *a)*, del Reglamento núm. 2100/94, sino que deben considerarse una producción de material cosechado que, con arreglo a dicha disposición, puesta en relación con el art. 13, apartado 3, de este Reglamento, solo requiere la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales cuando ese material cosechado se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, a menos que ese titular haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad.

«variedad» y «componentes de la variedad» (arts. 5.2, 5.3 y 13.2 del Reglamento) que solo vienen referidos al material reproductor.

C. Tratamiento del agotamiento del derecho en la resolución del TJUE

Si bien no lo hace con el grado de detalle que hubiera sido deseable, la sentencia relaciona directamente la interpretación coordinada de los arts. 13.2 y 13.3 ROV con la figura del agotamiento del derecho, que en el Reglamento comunitario se recoge en el art. 16 ROV. De este modo, la protección comunitaria sobre el derecho del obtentor no se extenderá a los «actos concernientes a ningún material de la variedad amparada por dicha protección»[54] que hayan sido comercializados o cedidos a terceros por el titular o con su consentimiento, salvo que dichos actos impliquen seguir propagando la variedad. Se entiende con ello que la comercialización del material vegetal agota el derecho, pero que este se reactiva si se realizan nuevos actos propagativos, esto es, se generan nuevos individuos de la variedad desde el material vegetal comercializado previamente.

Puede verse que esta particular forma de agotamiento del derecho del obtentor, dado que recae sobre material vegetal que es, a la postre, material biológico autorreproducible, tiene mayores coincidencias con la forma de agotamiento prevista en la Ley de Patentes para la patente que tiene por objeto materia biológica (art. 61.3 Ley 24/2015) que respecto del agotamiento de la *patente ordinaria* (art. 61.2).

La operativa del agotamiento de derecho previsto en el art. 16, así como las excepciones a sus efectos previstas en el mismo, resultan de aplicación tanto respecto de las plantas multiplicadas en la etapa de protección provisional como sobre aquellos ejemplares multiplicados después de la concesión del título. A nuestro juicio el agotamiento del derecho recogido en el art. 16 se extiende, por tanto, sobre cualquier material vegetal que pueda encontrarse amparado por la protección comunitaria; dicho de otra forma, el agotamiento del derecho se produce tanto sobre el material reproductor (art. 13.2 ROV), como sobre el producto cosechado en los términos del art. 13.3 ROV, sobre los productos obtenidos directamente desde el material cosechado (art. 13.4 ROV) y sobre las variedades esencialmente derivadas (art. 13.5 ROV). Cabe entender, así, que dentro del sistema de protección en cascada cualquiera que sea el estadio en el que el titular ejerza el derecho este

[54] Además, en el art. 16.*b)* se recoge otra excepción a los efectos del agotamiento para aquellos casos en los que los actos con la variedad «impliquen exportar componentes de la variedad a terceros países en los que no se protejan las variedades del género o de la especie vegetal a los que pertenezca la variedad, excepto cuando el material exportado vaya a ser consumido».

Las variedades vegetales.indb 224 28/6/22 13:11

se agota, salvo que concurran las excepciones al agotamiento que señala el citado art. 16. Esta lectura también se infiere del art. 14 CUPOV.

Según lo dicho, el cultivo de los ejemplares de la variedad protegida para la producción de material cosechado no apto para su propagación no impide el agotamiento del derecho ni constituye una excepción al mismo, porque no es un acto que genere nuevos ejemplares de la variedad protegida. En relación con la cuestión del agotamiento del derecho la sentencia del TJUE se refiere expresamente a ello en los apartados núms. 5 y 31.

Ha de mencionarse que la resolución (apartado núm. 5) tiene en cuenta determinados considerandos del Reglamento comunitario, especialmente dirigidos a contextualizar la protección del obtentor como un derecho de carácter limitado como consecuencia de la necesaria defensa del interés público y, en relación con ello, modulado por mor de la protección de la producción agrícola (privilegio del agricultor) y la concesión de licencias obligatorias. En este sentido, se alude expresamente al agotamiento del derecho en relación a que «es conveniente que el alcance de la protección se haga extensivo a determinados materiales de la variedad a fin de tener en cuenta el comercio a través de terceros países sin protección; que, no obstante, la introducción del principio de agotamiento de los derechos debe garantizar que la protección no sea excesiva».

La sentencia se contextualiza por ello adecuadamente en relación con las particulares limitaciones que recaen sobre esta parte de la propiedad industrial, las cuales han de tenerse en cuenta en el análisis tanto de la protección provisional del obtentor como de las consecuencias de los actos propagativos anteriores y posteriores a la concesión del título de protección. En la resolución también se toman en cuenta como antecedentes el art. 14.1 [a] del Acta UPOV en su redacción de 1991 y los trabajos preparatorios del precepto que tuvieron lugar en dicho organismo.

Aunque no existe un análisis particular o sistemático de este asunto del agotamiento en la sentencia, es lo cierto que la cuestión jurídica de fondo, subyacente al conjunto de toda la problemática que se analiza[55], se encuentra íntimamente relacionada con dicha figura, como se deduce de su apartado 31, con mención del art. 16 del Reglamento. Se subraya que por el citado precepto «dicha protección solo se extiende a los actos concernientes a material de la variedad protegida que haya sido cedido a terceros por el propio titular o con su consentimiento cuando dichos actos impliquen la propagación ulterior, no autorizada por el titular, de la variedad de que se trate»; por lo que a tenor del párrafo primero del

[55] A esta cuestión nos referimos en J. M. Embid Irujo y B. Saldaña Villoldo, «Hacia de delimitación...», *op. cit.* (formato electrónico), pp. 1-3.

precepto no se extenderá la protección comunitaria, esto es, se agotará el derecho del obtentor, «en relación con los actos concernientes a ningún material de la variedad amparada por dicha protección, o de una variedad contemplada en las disposiciones del apartado 5 del art. 13, que haya sido cedido a terceros en cualquier parte de la Comunidad por el propio titular o con su consentimiento, ni a ningún material derivado del mismo» si tales actos no implican seguir propagando la variedad (*v. gr.,* cosechar la variedad cuando el material cosechado no es material propagativo).

En consecuencia, puede concluirse que el agotamiento del derecho se encuentra, aun implícito, en la *ratio decidendi* de toda la sentencia, ya que es un aspecto esencial en la delimitación que efectúa el Tribunal de los derechos del obtentor en los dos periodos de protección de que dispone (protección provisional y protección definitiva). Esta institución es igualmente determinante para descartar la aplicación acumulada de los arts. 94 y 95 del Reglamento comunitario, en relación con unos mismos actos de reproducción de la variedad protegida.

D. Análisis por la sentencia del sistema de protección en cascada

A efectos de facilitar la exposición y situar mejor el contraste que pretendemos, cabe ahora indicar los postulados esenciales de la repetida sentencia del TJUE dictada en el Asunto C-176/18 en relación con el funcionamiento del denominado «sistema de protección en cascada» del obtentor. En este asunto, la resolución menciona, en primer lugar, determinados considerandos del Reglamento CE 2100/94 relativos al carácter restrictivo o, al menos, no extensivo del derecho de obtentor. Se encuentra presente en esta materia, por tanto, la propia naturaleza de la figura del obtentor, en especial en relación con la funcionalidad económica que a este se le confiere dentro del amplio marco del Derecho de las obtenciones vegetales.

En este sentido puede verse que la figura del obtentor se vincula con aquel sujeto al que se le atribuye una funcionalidad distinta a la de los productores agrarios, en relación con los derechos que se le confieren sobre la variedad protegida[56]. De acuerdo con esta premisa, se confiere al obtentor un haz de facultades muy concreto respecto de

[56] Reglamento CE 2100/94 (considerando catorce): «Considerando que, para garantizar el efecto uniforme de la protección comunitaria de la obtención vegetal en toda la Comunidad, deben delimitarse con precisión las transacciones comerciales que están sujetas al consentimiento del titular; que, en comparación con la mayoría de los sistemas nacionales, es conveniente que el alcance de la protección se haga extensivo a determinados materiales de la variedad a fin de tener en cuenta el comercio a través de terceros países sin protección; que, no obstante, la introducción del principio de agotamiento de los derechos debe garantizar que la protección no sea excesiva».

Las variedades vegetales.indb 226 28/6/22 13:11

la variedad protegida, predeterminado y limitado, si se quiere, por su propia naturaleza que es distinta a la del productor agrario. De esta premisa se infiere, como veremos, el reconocimiento de un derecho primario sobre los actos de multiplicación y solo unos derechos subsidiarios sobre el producto de la cosecha y sobre los productos obtenidos a partir del mismo.

El Tribunal realiza la necesaria diferenciación entre la protección primaria del obtentor, prevista en el art. 13.2 del Reglamento CE 2100/94, y aquella otra protección o derecho subsidiario que recae sobre el producto de la cosecha, prevista en el art. 13.3 del Reglamento, diferenciando aquel material cosechado que es material reproductor del que no lo es. Esta primera diferenciación le permite, después, delimitar adecuadamente la protección provisional respecto de la protección definitiva y, con ello, el ámbito de aplicación de las acciones previstas en los arts. 94 y 95 del Reglamento que es una cuestión íntimamente relacionada con los niveles de protección del obtentor (protección en cascada) y, a su vez, con el agotamiento del derecho de obtentor.

De este modo, la sentencia viene a confirmar la distinción entre el derecho primario del obtentor relativo a los actos de propagación y, con ello, relativo al material vegetal reproductor, respecto de su protección secundaria o subsidiaria del obtentor, la cual se proyecta sobre el material cosechado (no reproductor) y tiene el carácter fuertemente limitado y restringido, tal y como se desprende del art. 13.3 ROV y ya fue puesto de manifiesto en otras sentencias del TJUE ampliamente conocidas[57].

Con ello, la resolución postula para el entendimiento de este sistema de protección que durante el periodo de protección provisional no pueden producirse, estrictamente, actos infractores de la protección comunitaria, como consecuencia del carácter constitutivo sobre el derecho del obtentor que se le atribuye a la concesión del título. Durante este periodo no se encuentra vigente el *ius prohibendi* derivado del art. 13.2 del Reglamento, cuestión esta última sobre la que ya existía consenso. De esta premisa infiere la sentencia que el cultivo posterior a la concesión del título de los ejemplares reproducidos en el periodo provisional, en cuanto que el material cosechado no constituya material reproductor de la variedad, no cabe calificarlo como «empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida» en el sentido a que se refiere el art. 13.3 del Reglamento.

Desde esta premisa de la sentencia se desprende que el titular no tiene acción por la vía del art. 94 frente a este material cosechado. Para la resolución, si se aplicara el art. 13.2 a la actividad de cosechar frutos

[57] Sobre ello ya se había pronunciado la sentencia de 20 de octubre de 2011, en el Asunto Greenstar-Kanzi Europe (C-140/10).

que no son utilizables como material reproductor sin tener en cuenta los requisitos del art. 13.3, ello supondría privar de utilidad al propio art. 13.3, así como poner en entredicho el mismo sistema de protección en cascada establecido en el art. 13, apartados 2 y 3 del Reglamento (apartado 33 de la sentencia). Esta adecuada delimitación casuística, además, la refiere como necesaria para proteger el interés público por el cual se justifican ciertas restricciones en el ejercicio del derecho conferido por la protección comunitaria sobre las obtenciones vegetales (apartado 32 en relación con el apartado 33).

La resolución constituye un avance en la interpretación del Reglamento comunitario en relación con el alcance y límites del derecho del obtentor, partiendo para ello de la jurisprudencia comunitaria ya establecida por el TJUE sobre determinados aspectos como la protección primaria y secundaria del obtentor respecto del material reproductor y del producto de la cosecha. Se mantiene, de este modo, el planteamiento relativo al sistema de protección en cascada, por lo que el derecho del obtentor sobre el material cosechado sigue entendiéndose como una protección secundaria y restringida (condicionada por las exigencias del art. 13.3) respecto de la protección primaria prevista en el art. 13.2 y que recae sobre el material reproductor de la variedad protegida o componentes de la variedad.

Pero debe insistirse en que la importancia de la sentencia estriba especialmente en que formula una interpretación conjunta de los arts. 13.2, 13.3, 16, 94 y 95 del Reglamento, de manera que establece la doctrina relativa al alcance de las acciones del obtentor en relación con los actos de multiplicación realizados durante el periodo de protección provisional según la naturaleza, propagativa o no, del producto de la cosecha. Esta cuestión no había sido abordada todavía de esta forma por la jurisprudencia comunitaria, ni tampoco por nuestro Tribunal Supremo, aunque sí por las Audiencias provinciales, si bien con un resultado interpretativo divergente a la postura mantenida ahora por el TJUE.

En este sentido la resolución[58] se ciñe al supuesto de que los actos propagativos de la variedad durante el periodo de protección provisio-

[58] Conforme al apartado dos de la parte declarativa de la sentencia: «El artículo 13, apartado 3, del Reglamento núm. 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que los frutos de una variedad vegetal no utilizables como material de propagación no pueden considerarse obtenidos «mediante el empleo no autorizado de componentes» de dicha variedad vegetal, según los términos de esa disposición, cuando un vivero haya multiplicado y vendido dichos componentes de la variedad a un agricultor en el período comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a esa variedad vegetal y la concesión de dicha protección. En el caso de que, tras la concesión de esa protección, dichos componentes de la variedad hayan sido multiplicados y vendidos sin el consentimiento del titular de dicha protección, este último puede invocar los derechos que le confiere el art. 13, apartado 2, letra *a)*, y apartado 3, de este Reglamento en lo que respecta a tales frutos, siempre y cuando

Las variedades vegetales.indb 228 28/6/22 13:11

nal habían sido realizados por un vivero, además de no ser el material cosechado apto para multiplicar la variedad, situación no encuadrable dentro de la protección subsidiaria del obtentor sobre el producto de la cosecha (art. 13.3). Sin embargo, sí se devengarían nuevamente derechos de obtentor, tanto el derecho primario previsto en el art. 13.2 como potencialmente el derecho subsidiario previsto en el art. 13.3, si tras la concesión del título se produjeran nuevas multiplicaciones no autorizadas de dicho material vegetal, aunque el mismo inicialmente hubiera sido adquirido en un vivero durante el periodo de protección provisional. Estas nuevas actuaciones reproductoras de la variedad, con todo, habrían enervado el efecto del agotamiento del derecho conforme se indica en el art. 16 [a] del Reglamento.

En relación con el propio sistema de protección en cascada, la sentencia abunda en el entendimiento que venimos apuntando del mismo. De la resolución inferimos que no cabe la aplicación del art. 13.2 al mero cultivo de la variedad para la obtención de fruto que no sea material reproductor, como así ha venido entendiendo la jurisprudencia de nuestras Audiencias a la que ya nos hemos referido. La acumulación de las acciones que ostenta el obtentor respecto de la protección provisional (art. 95 ROV) y la protección definitiva (art. 94 ROV) es lo que viene a descartar esta sentencia del TJUE por mor del sistema de protección del derecho de obtentor en cascada, en el que el ejercicio del derecho en un estadio superior lo agota en relación con sus fases ulteriores que tienen carácter subsidiario.

Esta es, en síntesis, la forma de operar del sistema, salvo que se produzcan nuevos actos reproductores de la variedad. Por ello, el TJUE viene a rechazar la adición de los derechos del obtentor en los dos periodos sobre los árboles multiplicados en la fase de protección provisional (arts. 94 y 95). Y es que, de no ser así, se privaría de utilidad al art. 13.3 del Reglamento, por cuanto el art. 13.2 no cabe aplicarlo a operaciones que no estén relacionadas con la generación o comercialización de ejemplares de la variedad protegida.

De postularse la aplicación del art. 13.2 a la producción de material cosechado no reproductor se produciría una interferencia en el sistema de derechos del obtentor (primario y secundario) previsto y bien diferenciado a tenor del art. 13.2 y 13.3 del Reglamento, por lo que quedaría comprometido el sistema de protección en cascada. Dicha disfuncionalidad en la aplicación de estos preceptos iría en contra, asimismo, del interés público que, a tenor de los considerandos del Reglamento comunitario y que hemos observado también en toda la evolución de la normativa UPOV, limita el derecho del

---

ese titular no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre esos mismos componentes de la variedad».

obtentor (en este sentido pueden verse los apartados núms. 33 y 34 de la sentencia).

La protección subsidiaria del derecho del obtentor prevista en el art. 13.3 y 13.4 del Reglamento comunitario refleja la naturaleza económica de su derecho, así como la clase de remuneración que el legislador reserva al obtentor dentro del esquema de explotación y principios informadores del régimen de las obtenciones vegetales. Este sistema de protección en cascada denota, desde un punto de vista socioeconómico amplio de esta parte de la propiedad industrial, la posición concreta que ocupa el obtentor dentro del aprovechamiento de la obtención vegetal y en la que, *a priori*, no se le permite desde la estricta perspectiva del Derecho de las obtenciones vegetales y de forma sistemática beneficiarse del cultivo de la variedad.

La actividad de cultivo de la variedad con fines de producción agraria, obtención y comercialización del material cosechado, desde el derecho de las obtenciones vegetales, no está reservada al obtentor pese haber desarrollado la nueva obtención. La protección en cascada en sus estadios subsidiarios referidos al material reproductor (art. 13.2), material cosechado (art. 13.3) y productos obtenidos desde este (art. 13.4) informa de la diferencia de los derechos del obtentor y del productor agrario, distintos y hasta divergentes, pero necesariamente compatibles. Esta cuestión se advierte con claridad en el documento UPOV «la noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV»[59] cuando establece que «el efecto de la concesión de protección de conformidad con el Convenio de la UPOV, es necesario contar con la autorización del titular del derecho de obtentor antes de que puedan realizarse determinados actos de explotación con la variedad. La concesión de protección no deberá otorgar al titular o a su licenciatario un derecho positivo a explotar la variedad».

Entendemos que la sentencia se alinea con el planteamiento de que el ejercicio del derecho subsidiario sobre el material cosechado no reproductor o los productos derivados de este están dotados de un cierto carácter excepcional, y pretenden salvaguardar el derecho económico del obtentor en caso de imposibilidad de ejercicio en su primer estadio de protección. Se trata, por ello, de normas instrumentales para la tutela del derecho económico del obtentor, mediante las que se pretende evitar el fraude de sus derechos, disuadiendo a los potenciales infractores de realizar operaciones por las que se tratara de frustrar el derecho de obtentor, dificultando su ejercicio sobre los actos propagativos sobre lo que se proyecta en primera instancia.

[59] Aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria, el 19 de abril de 2002, p. 8.

Las variedades vegetales.indb 230 28/6/22 13:11

E. Consecuencias en relación con las acciones de los arts. 94 y 95 del Reglamento CE 2100/94

Nos hallamos también ante una resolución en la que el TJUE entra en el estudio, de forma más pormenorizada y directa que en ocasiones anteriores, de la cuestión relativa a la coordinación de la acción por infracción (art. 94 ROV) con la acción por los actos realizados durante la protección provisional (art. 95 ROV). Pero el aspecto que resulta de mayor interés, por no haber sido abordado antes de esta forma por la jurisprudencia comunitaria, es el relativo al análisis del art. 13 del Reglamento en el que se contiene la esencia del derecho del obtentor como derecho de exclusiva, pero desde el punto de vista de la protección provisional. La formulación de esta materia supone, asimismo, replantear el alcance de las acciones por infracción de las que dispone el titular tras la concesión del título en una forma distinta a como se configuraba por nuestra jurisprudencia, desde el punto de vista de su coordinación con la acción por el periodo de protección provisional.

Está fuera de toda duda la importancia de la sentencia que nos ocupa, sin perjuicio de la existencia previa de otros fallos precursores de la interpretación ahora establecida por el TJUE sobre la protección provisional. Se trata de sentencias en las que la jurisprudencia comunitaria ya procedía a diferenciar los niveles de protección del obtentor y su carácter subsidiario. La resolución que ahora nos ocupa profundiza, sin ruptura, con la doctrina de las resoluciones anteriores de los tribunales comunitarios.

Dentro de la indicada corriente jurisprudencial, puede verse la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Séptima) de 19 de noviembre de 2008 (Asunto T-187/06, variedad vegetal SUMCOL 01) que en su apartado 139 señalaba: «[...] En efecto, aun cuando se mantenga la protección de la prioridad de la variedad candidata, con arreglo al art. 95 del Reglamento núm. 2100/94, esta protección es mucho menos extensa. Así, el solicitante de la protección de obtención vegetal no dispone de un derecho de prohibición comparable al que establece el art. 94 del Reglamento núm. 2100/94. Por ello, el demandante no puede oponerse a la reproducción de la variedad por terceros».

En la misma línea puede destacarse la sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2011, Greenstar-Kanzi Europe (asunto C-140/10), que cita como antecedente la resolución del TJUE en el Asunto C-176/18, y que establece en su apartado 26 que «existe una protección "primaria" que cubre los componentes vegetales con arreglo al art. 13, apartado 2, del Reglamento núm. 2100/94. El material de cosecha, por su parte, es objeto de una protección "secundaria", que, pese a que también se men-

ciona en el art. 13, apartado 2, de dicho Reglamento, está fuertemente limitada por el apartado 3 del mismo artículo. Así, aunque los componentes de una variedad y el material cosechado están comprendidos en el concepto de "material" en el sentido del art. 13, apartado 2, de dicho Reglamento la protección prevista para cada una de las categorías es diferente».

Asimismo, la sentencia ahora en estudio determina con claridad una cuestión que pudiera parecer obvia, pero que no había sido resuelta adecuadamente desde el punto de vista de la aplicación coordinada de los arts. 94 y 95 en relación con el agotamiento del derecho. Hasta este momento, se había presentado sin la suficiente claridad una premisa básica: el derecho de obtentor por la fase de protección provisional se limita a una indemnización, mientras que su derecho tras la vigencia del título de protección comprende una indemnización y la posibilidad de instar el cese de la infracción a que se refiere el art. 94, pero desde la premisa de que ambos tipos de acciones han de mantener un carácter inicialmente excluyente entre sí.

Por tanto, cabe estar plenamente de acuerdo con este planteamiento por el que la previsión del art. 94, puede verse, constituye una respuesta mucho más enérgica del ordenamiento frente a los actos infractores y no es acumulable a la indemnización del art. 95, salvo que se hayan producido nuevos actos reproductores que impidan el agotamiento del derecho. En consecuencia, unos mismos actos propagativos de la variedad no permitirán acumular sobre los mismos las acciones de protección por los dos periodos de protección; por ello se trata de una cuestión sobre la que se proyecta el agotamiento del derecho de obtentor (art. 16 ROV).

Pero lo más relevante en esta sede es que el TJUE deja sentado, además de que el derecho del obtentor durante la protección provisional se reduce exclusivamente a la referida indemnización, que más allá de esta indemnización no le es dado al obtentor accionar frente a los ejemplares multiplicados durante la protección provisional, los cuales pueden permanecer en producción de cosecha no propagativa. Frente a estos ejemplares de la variedad protegida no cabría ejercitar la acción de cese (eliminación del material vegetal) prevista en el art. 94.1 del Reglamento.

De esta forma, lo que dimana de este planteamiento del TJUE es la no aplicación del art. 94 a los ejemplares de la variedad reproducidos en protección provisional, habida cuenta de que el cultivo no propagativo de estos ejemplares no constituye un supuesto para la protección subsidiaria del obtentor conforme al art. 13.3 del Reglamento. Todo ello sobre la premisa de que la multiplicación de los ejemplares en el periodo provisional no constituye uso no autorizado de componentes de la variedad puesto que en ese periodo no hay vigencia del derecho

Las variedades vegetales.indb 232 28/6/22 13:11

de exclusiva del obtentor[60]. A la postre, la no aplicación cumulativa de los citados arts. 94 y 95 del Reglamento puede suponer un punto de inflexión respecto de la doctrina uniforme mantenida por las Audiencias Provinciales españolas[61].

F. Aplicación por el Tribunal Supremo de la doctrina del TJUE. Derivada en la aplicación del art. 85 del Código de Comercio

Como se viene apuntando, la particular cuestión de hecho que analiza esta sentencia resulta ajena a un gran número de supuestos de propagación no autorizada de la variedad durante el periodo de protección provisional a los que frecuentemente ha de enfrentarse el titular de la variedad protegida. Sin ser un caso atípico, el supuesto analizado puede calificarse de minoritario en relación con otro importante grupo de casos en los que la multiplicación de las variedades se realiza con material reproductor no adquirido de un vivero, sino a través de otro material (frecuentemente injertos) obtenidos de forma irregular por diversos procedimientos o de distintas procedencias.

Se trata de actos propagativos en los que se manejaría material reproductor que puede circular entre los operadores, ajeno a la actividad de los viveros debidamente habilitados. Tal circunstancia deriva, en buena medida, del hecho de que los viveros profesionales trabajarán de ordinario con materia vegetal suministrado por el obtentor o desarrollado con su autorización y supervisión. Estas operaciones propagativas no autorizadas, fuera del derecho de obtentor, tienen la gravedad de poner en riesgo la seguridad fitosanitaria, dado que se trata de un material vegetal que circula ilegalmente sin ningún control ni pasaporte fitosanitario, pudiendo ser vector de introducción o propagación de muy diversas plagas y enfermedades.

Con todo, el concreto supuesto de hecho que se analiza en la sentencia consiste en que el productor agrario no multiplicó los ejemplares de la variedad protegida, sino que los adquirió de un vivero durante el periodo de protección provisional, limitándose a proceder a su

---

[60] No obstante, ha de señalarse que se ha criticado la correlación que establece el TJUE entre la inexistencia de la concesión y la ausencia de empleo no autorizado de la variedad, tildando de rigorismo formal tal interpretación del art. 95; se aduce con ello la necesidad de valorar en esta sede otros elementos objetivos para modular la interpretación del art. 95 que realiza el TJUE entre los que se citan los arts. 52 y 26 del Reglamento comunitario. Puede verse dicha lectura crítica de la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 en el trabajo de J. Corberá, «El alcance de los derechos del obtentor. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (1.ª) de 11 de junio de 2020», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 319, 2021 (versión electrónica).

[61] Esta corriente jurisprudencial mantenida por nuestras Audiencias Provinciales se aprecia con claridad, en sus distintas derivadas, en la SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019), con referencias a muchas otras resoluciones de esta y otras Audiencias.

plantación (traslado y ubicación) en la finca en la que se ubicaba la explotación agraria. Por tanto, los árboles de la variedad (plantones) no habrían sido reproducidos por el agricultor, ya que su trasplante a la tierra no es el acto generador de la planta sino, solamente, el acto de ubicación en su emplazamiento definitivo para el desarrollo de la planta y posterior puesta en producción para la obtención de frutos. Todo ello, se entiende, sin que haya una ulterior generación por el agricultor de nuevos ejemplares de la variedad a partir de los plantones adquiridos.

Tras ser dictada la sentencia del TJUE que ahora nos ocupa y a su vista, como es sabido, el Tribunal Supremo (Sala 1.ª) ha dictado la Sentencia de 11 de junio de 2020 (núm. 282/2020). Por su interés, transcribimos determinados fundamentos jurídicos de esta sentencia, que constituye la primera incorporación por nuestra jurisprudencia de la doctrina que venimos analizando derivada de la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18. Establece en este sentido el Tribunal Supremo:

> «[...] En atención a los hechos probados en la instancia, el demandado no habría realizado ninguna de las conductas reseñadas en el apartado 2 del art. 13 RCE 2100/94, pues la producción o reproducción se referiría a los plantones que habrían sido realizados por el vivero y adquiridos antes de que generara efectos la obtención de la variedad vegetal; y no alcanzaría ni a su plantación ni a la recolección de la cosecha de mandarinas, que en ambos casos resulta indiferente que pudieran haberse realizado después de la publicación de la concesión de la variedad vegetal. [...]. La responsabilidad del demandado que plantó estos árboles por la cosecha de las mandarinas derivaría, en su caso, de la aplicación del apartado 3 del art. 13 RCE 2100/94, que permite extender la protección prevista en el apartado 2 al material cosechado, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que se hubiera obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida; y que el titular no hubiera tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos sobre dichos componentes de la variedad. [...] En consecuencia, como ha quedado acreditado en la instancia que los plantones fueron adquiridos con anterioridad a 2005, tampoco se cumplen estos requisitos que permitirían la responsabilidad en cascada por la cosecha de las mandarinas. 7. En nuestro caso, en que no existe responsabilidad del demandado por los actos de plantación y recolección de las mandarinas realizadas con posterioridad a la concesión de la obtención vegetal, conforme a lo argumentado hasta ahora, tampoco la hay por las plantaciones y recolecciones de mandarinas realizadas durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud de la variedad y su concesión. El presupuesto esencial para que opere la protección provisional prevista en el art. 95 del Reglamento, es que el demandado "haya realizado un acto que, transcurrido este periodo, le habría sido prohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal". En la medida en que estos mismos actos denunciados en la demanda, de plantación y recolección de mandarinas realizados por el demandado después de la concesión de la variedad, estaban fuera del *ius prohibendi*

> que confería al obtentor la concesión de la variedad vegetal Nadorcott, también lo estarían los realizados antes de la concesión de la variedad respecto de la protección provisional».

Como puede verse, en este específico contexto el Tribunal Supremo analizó si resulta viable la aplicación del art. 13.3 del Reglamento comunitario al material cosechado producido desde unos ejemplares adquiridos de un vivero, pero no siendo dicho material cosechado apto para propagar la variedad. Este análisis implica que el Tribunal haya de distinguir los efectos respecto si la adquisición de los plantones se hubiera producido en el periodo de protección provisional o, por el contrario, después de la concesión del título. Sin embargo, como ya se ha apuntado, aun con esta particularidad del supuesto de hecho del que se ocupa, la doctrina que sienta la sentencia del TJUE sobre el periodo de protección provisional en relación con la interpretación y coordinación de los arts. 13, 94, 95 y 16 del Reglamento CE 2100/94 constituye una interpretación válida para todo el derecho del obtentor, si bien con la lógica adaptación y análisis particular que exija cada supuesto enjuiciado.

De este modo, la doctrina sentada por el TJUE reviste utilidad para el resto de los supuestos en los que fuera multiplicada la variedad durante el periodo de protección provisional, también para el caso de que tales actos reproductores se realizasen a través de material reproductor no legalizado ni adquirido en un vivero (*v. gr.,* injertos ilegales). En este último supuesto, el acto reproductor no lo habría realizado un vivero sino, por ejemplo, el mismo productor agrario, lo cual no sería obstáculo, a nuestro juicio, para aplicar la doctrina de la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 (entre otros, sus apartados 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 43, 44, 45, 46 de la resolución).

En otro orden de cosas, nos hallamos ante un supuesto en el que, desde el punto de vista del Derecho español, se ha planteado la posibilidad de aplicación del art. 85 del Código de Comercio. El TJUE, como no podría ser de otra forma, no se pronuncia sobre los efectos del citado precepto de nuestro Derecho interno por ser una cuestión ajena a la interpretación de la normativa comunitaria sobre obtenciones vegetales y que constituye el motivo de las cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal Supremo. Pero este aspecto sí es resuelto por la referida sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (núm. 282/2020), en el sentido de descartar su aplicabilidad al supuesto enjuiciado[62]. De forma sucinta indicaremos que el Tribunal basa su tesis en la distinción, dentro de los derechos de propiedad intelectual, de un cuerpo material o *corpus mechanicum* y un *corpus mysticum* o creación intelectual.

[62] En el mismo sentido puede verse el Auto del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2021 (rec. núm. 1587/2019).

Trasladando este planteamiento al derecho del obtentor aquí analizado, cabría distinguir entre la materialidad del plantón y la creación de esa variedad vegetal, proyectándose la irreivindicabilidad (art. 85 CCom) exclusivamente sobre el mencionado *corpus mechanicum* pero no sobre los derechos de propiedad industrial que este contiene. Tal escisión de planos en sede de propiedad intelectual, a la postre, permitiría al titular de la variedad seguir ejerciendo los derechos derivados del título de protección de obtención vegetal, en este caso bajo la cobertura del Reglamento CE 2100/94.

Como consecuencia de la doctrina sobre la protección provisional del TJUE que se viene exponiendo, los efectos de esta interpretación del art. 85 del Código de Comercio no se acaban aplicando al fallo de la indicada sentencia del Tribunal Supremo núm. 282/2020 «por falta de efecto útil, ya que sobre la base de los hechos acreditados en la instancia y de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia de la normativa aplicable, emitida al contestar a la cuestión prejudicial planteada por esta sala, no habría habido infracción de los derechos de la demandante».

Sin embargo, aun no siendo relevante esta cuestión para la resolución de este asunto, se trata de unos postulados que no carecerían de relevancia para otros supuestos. Esta última interpretación del Alto Tribunal en relación con la validez aquí del art. 85 del Código de Comercio nos parece criticable, pues introduce una derivada de enorme incertidumbre en esta sede y, por otro lado, no nos parece acorde con la naturaleza y razón de dicho precepto[63]. Sin ánimo de dejar resuelta ahora esta importante cuestión, cabe señalar que efectivamente la doctrina ha reconocido que los derechos de propiedad industrial se componen del doble elemento de la entidad inmaterial (*corpus mysticum*) y del soporte o puente sensorial que lo hace perceptible (*corpus mechanicum*). Este doble elemento se presenta relevante en relación con la necesidad de explicar la nota de repetibilidad de los bienes inmateriales. En este sentido se ha indicado que la repetibilidad del bien inmaterial en su *doble dimensión inescindible* (*corpus mysticum* y *corpus mechanicum*) lo dota de su especial aptitud para ser poseído simultáneamente por numerosas personas a la vez[64].

---

[63] Esta cuestión ha de analizarse ahora a partir de las conclusiones sentadas en esta materia por la STS (Sala 1.ª) núm. 282/2020, de 11 de junio. Previamente, a la vista del contenido de las cuestiones prejudiciales que el Tribunal Supremo formuló al TJUE, señalamos, a nuestro juicio, la inconveniencia de descartar la aplicación del art. 85 del Código de Comercio en sede de obtenciones vegetales. Al respecto, pueden verse, B. Saldaña Villoldo, «Sobre la adquisición *a non domino* de componentes de una variedad vegetal protegida», en J. Olavarría Iglesia y J. Martí Miravalls (dirs.), *Derecho Mercantil. Estudios* in memoriam *del Profesor Manuel Broseta Pont*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 239-255; J. M. Embid Irujo y B. Saldaña Villoldo, «Hacia la delimitación...», *op. cit.*, pp. 24-27.

[64] J. M. Otero Lastres, «Introducción», en C. Fernández Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 58-59.

Las variedades vegetales.indb 236 28/6/22 13:11

En consecuencia, la identificación de estos dos elementos configuradores de los derechos de propiedad industrial, en particular, el reconocimiento de una parte como *corpus mysticum*, precisamente, daría soporte al razonamiento jurídico por el cual un mismo derecho puede ser poseído y ejercitado sin ninguna coordinación por distintas personas, sin que ello implique una contradicción. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, este razonamiento no ha de implicar inaplicación del art. 85 del Código de Comercio, porque la prescripción inherente a este precepto tiene un efecto absolutamente limitado puesto que solo opera (en el doble plano de este tipo de derechos) en relación con unas concretas mercaderías y no afecta al resto de productos u objetos (presentes y futuros) sobre los que pueda proyectarse el derecho de propiedad industrial en cuestión.

A mayor abundamiento, este doble elemento de los derechos de propiedad industrial abunda en esta operativa limitada a cada adquisición concreta de mercadería, pero al tiempo plena también respecto de cada una de ellas, del art. 85 del Código de Comercio. La efectividad de la prescripción de derecho a favor del adquirente de las mercaderías no afectaría ni sería impeditivo, en absoluto, en relación a que el título de propiedad industrial despliegue plenamente los efectos que le son propios (protección del titular) respecto del resto de mercaderías u objetos amparados por el título de protección.

Por último, nos referiremos a la conexión que, aparentemente de modo tangencial, introduce la sentencia del Tribunal Supremo núm. 282/2020 sobre el agotamiento del derecho. A modo de cierre y en apoyo de la argumentación relativa al rechazo de la aplicación del art. 85 se indica que «el alcance del *ius prohibendi* del obtentor y su agotamiento se rigen por la propia normativa de las variedades vegetales por las que se reconoce este derecho, en nuestro caso, por el Reglamento comunitario, sin que resulten de aplicación otras formas o medios de agotamiento del derecho propio del dominio sobre los bienes materiales».

Constituye esta mención, a nuestro juicio, un criterio cualitativamente distinto a la aplicación del art. 85 del Código de Comercio, aunque con unos efectos prácticos análogos. La prescripción del derecho a favor del adquirente de mercaderías del art. 85 es una institución jurídica distinta del agotamiento del derecho previsto por el Reglamento CE 2100/94 en su art. 16. La resolución no detalla si está aplicando aquí esta última figura ni la forma en la que se relaciona con la adquisición *a non domino* del art. 85, si bien cabe inferir del párrafo transcrito que no se admite el decaimiento del derecho del obtentor a través de esta vía del Código de Comercio, y añade que el mismo, por la vía del agotamiento, habrá de ceñirse a las normas propias del Reglamento comunitario.

Cabe cuestionar si lo que con ello sugiere la resolución es que el Reglamento CE 2100/94 hace inaplicable a los títulos de protección comunitaria de obtención vegetal el citado precepto del Código de Comercio como consecuencia de tener estos un régimen particular de agotamiento del derecho. La duda se nos plantea por la brevedad del razonamiento de la sentencia y a la vista de la falta de mención de preceptos del Reglamento CE en esa materia (*v. gr.,* arts. 93 y 97 ROV) en los que pudiera basarse esta incompatibilidad del art. 85 respecto de los derechos de obtentor. Además, aun por esta vía, la exclusión o incompatibilidad entre este importante precepto del Código de Comercio y el art. 16 del Reglamento comunitario nos suscita muchas dudas, pues se trata de instituciones no coincidentes en su funcionalidad o *ratio legis*.

Nos hallamos, de este modo, ante cuestiones suficientemente significativas y complejas como para impedir su tratamiento en esta sede, si bien cabe apuntar la necesidad de un estudio detallado sobre las mismas, como decimos, por la gran relevancia práctica de las consecuencias jurídicas que traen consigo.

Las variedades vegetales.indb 238 28/6/22 13:11

CAPÍTULO IV

LA CUESTIÓN DEL *QUANTUM* INDEMNIZATORIO POR EL PERIODO DE PROTECCIÓN PROVISIONAL EN LAS NUEVAS COORDENADAS ESTABLECIDAS POR EL TJUE

1. POSICIÓN JURÍDICA DEL OBTENTOR ANTE EL NUEVO ESCENARIO

La importancia de la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18, a la que acabamos de referirnos, resulta a todas luces evidente y se proyecta sobre la entera posición jurídica de obtentor. Hemos visto sus aspectos nucleares, pero también que su relevancia deriva de su carácter transversal sobre todo el derecho de obtentor. La amplitud de ese relieve no se debe, en realidad, a una voluntad expresa, sino a una necesidad impuesta por la configuración propia del derecho de obtentor. La naturaleza del derecho de obtentor, como sistema de protección en cascada donde impera la subsidiariedad entre los distintos estadios de protección, propicia esta especial interconexión entre sus elementos. La imbricación entre la protección provisional y el agotamiento del derecho ha quedado patente, del mismo modo que su dependencia respecto de la delimitación que se haga del tipo de material vegetal que ha de entenderse comprendido en el primer estadio de protección del derecho de obtentor. En fin, la proyección amplia de la resolución, sobre todo el derecho de obtentor, ha sido subrayada por la doctrina, incluso en relación con el debate existente sobre la naturaleza de determinados contratos de licencia, que no en orden a la validez de los mismos [1].

[1] Á. García Vidal, «¿En qué casos infringe el derecho de obtención vegetal la plantación de árboles y la cosecha de sus frutos?», *Análisis*, Gómez Acebo & Pombo, enero de 2020, formato electrónico.

La incidencia práctica de la sentencia tanto para los operadores de variedades como para los obtentores es indudable. La raíz de los cambios que pueden derivarse de la resolución va más allá de una simple cuestión jurídica, puesto que afecta directamente a la relación entre estos dos colectivos. En esta parte del trabajo nos detendremos en el estudio de dos derivadas de la sentencia que consideramos de especial importancia y que, a nuestro juicio, han de ser planteadas sin dilaciones, en aras de poder abrir un debate para su ulterior solución.

Nos referimos a dos aspectos sustanciales en los que el influjo de la citada sentencia del TJUE puede tener una mayor incidencia, por cuanto viene a modificar ciertamente las bases actuales de la cuestión. Estamos hablando de la cuestión del *quantum* que habrá de fijarse respecto la indemnización razonable por el periodo de protección provisional, así como de las dudas que se ciernen en relación con el régimen jurídico al que han de quedar sometidas las explotaciones de la variedad protegida que hayan sido multiplicadas durante la protección provisional. Esta última cuestión no parece sencilla, ni jurídicamente ni desde la óptica de la gestión comercial de las variedades, habida cuenta del problema potencial de los operadores sin licencia.

En ambos casos se trata de aspectos relacionados muy directamente con la protección provisional, que constituye la materia más notable de la sentencia, y que han mutado en su configuración como consecuencia de la misma; en mayor medida por el desarrollo jurisprudencial previo sobre ambos elementos. No parece sencilla, por tanto, la solución de lo que bien podríamos considerar nuevos problemas derivados de la sentencia del TJUE. Sin embargo, su tratamiento reviste en todo caso interés porque, como podrá apreciarse, se trata de cuestiones que afectan muy directamente a la estrategia de gestión de las nuevas variedades y, asimismo, a las expectativas de los operadores sobre la forma de acceso a aquellas.

2. MARCO PARA LA REVISIÓN DEL CRITERIO INDEMNIZATORIO RESPECTO DEL PERIODO DE PROTECCIÓN PROVISIONAL

A. Introducción

Entre las consecuencias inmediatas de la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 encontramos, tal y como apuntábamos, la relativa a la cuantificación de la indemnización del obtentor por el periodo de protección provisional[2]. Como es sabido, se trata de un aspecto que no es ana-

[2] Sobre esta cuestión véase B. Saldaña Villoldo (en imprenta), «La indemnización razonable del obtentor por los actos realizados en el periodo de protección provisional tras la

lizado directamente por la indicada resolución, pero que quedó necesariamente marcado por la nueva delimitación del derecho del obtentor durante la protección provisional fijada por el TJUE. La contracción ahora de los efectos de multiplicar la variedad en periodo de protección provisional estrictamente a la aplicación del art. 95 ROV no puede resultar inocua en relación con el importe de la indemnización por dicho periodo, ya que la misma se venía fijando hasta este momento cumulativamente, al tiempo que en forma reducida y por contraste, respecto de la indemnización del obtentor por actos posteriores a la concesión del título (art. 94 ROV).

A la luz de la jurisprudencia que venimos analizando, no cabe duda de que la indemnización *ex* art. 95 se ha determinado por el menor desvalor de la conducta a la que se refiere este precepto, en contraposición con aquellos actos infractores sancionados por la vía del art. 94, los cuales se producen una vez vigente el título de protección. Sin embargo, la reducción del importe indemnizatorio del art. 95 ha respondido en mayor medida, desde nuestro punto de vista, a la necesidad de coordinar su aplicación acumulativa con la indemnización del art. 94, en aras de equilibrar dicha suma de indemnizaciones las cuales debían ser «razonables» a tenor del Reglamento.

Sin embargo, habida cuenta de que el art. 95 no contempla una conducta infractora ni, en caso alguno, Derecho sancionador, la modulación de la indemnización con base a un hipotético menor desvalor de esa conducta en contraposición a la prevista en el art. 94, es algo que no se desprende propiamente del tenor literal del precepto. Con todo, hemos visto en la jurisprudencia analizada que de forma recurrente se calificaban directa o indirectamente como actos de infracción los actos propagativos derivados de la fase de protección provisional. También han quedado expuestos los motivos por los que, a nuestro juicio, no ha sido procedente esta calificación de las conductas encuadrables en el art. 95. Esta cuestión, además, se ha tornado más controvertida tras la resolución del TJUE en el Asunto C-176/18, que confirma plenamente que los actos propagativos en fase de protección provisional no constituyen acto de infracción del derecho del obtentor ni tampoco, por tanto, del *ius prohibendi* del titular de la obtención, resultando aplicable en este ámbito exclusivamente el art. 95.

Asimismo, como se viene repitiendo, un aspecto del todo relevante en esta sede es que la vía resarcitoria del obtentor por los actos propagativos comprendidos en la fase de protección provisional se ha integrado por una doble indemnización derivada de los arts. 94 y 95 del Reglamento comunitario, siendo por esta doble vía por la que el obtentor ha sido resarcido del perjuicio derivado de aque-

---

Sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18», en F. Palau y J. Martí Miravalls (dirs.), *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial,* Valencia, Tirant lo Blanch, 2022, pp. 263-284.

llos actos de multiplicación realizados en el periodo de protección provisional. La antedicha acumulación, como se ha expuesto, se ha basado en la calificación como conducta infractora del mero cultivo no propagativo de las plantas multiplicadas durante la protección provisional.

Tras las resolución del TJUE, tales actos propagativos serán resarcidos exclusivamente por la vía de la indemnización razonable del art. 95. Resulta obligado, entonces, analizar si es jurídicamente correcto reducir tal indemnización en el umbral de la mitad del precio de la licencia sobre el material reproductor o si, por el contrario, como así creemos que acontece, existen motivos para mantener que en este momento se equipare plenamente el importe de la indemnización razonable del art. 95 del Reglamento comunitario con aquella otra prevista en su art. 94.1. De esta forma, se mantiene que la primera de estas indemnizaciones ha de alcanzar el importe íntegro del *royalty* no percibido por el obtentor en fase de protección provisional.

A nuestro juicio, tras la resolución del TJUE parece inconveniente fijar un módulo indemnizatorio para el obtentor en la mitad del precio de las licencias sobre la variedad protegida, habida cuenta de que las plantas multiplicadas en protección provisional podrán mantenerse en cultivo no propagativo, coexistiendo con aquellos otros ejemplares autorizados por el obtentor. Interesa dejar sentado este asunto con la mayor claridad en cuanto que la indemnización razonable podría pasar a ser el único medio resarcitorio del titular por los actos propagativos del periodo de protección provisional. En caso contrario, pudieran producirse efectos no deseables para todo el derecho del obtentor, con consecuencias también negativas en relación con la seguridad fitosanitaria y, asimismo, disfuncionales para el adecuado acceso de los operadores a las variedades protegidas.

B. Marco teórico de referencia para la retribución del obtentor por el periodo de protección provisional

a. *El Acta UPOV de 1991 como fundamento*

El art. 13 del CUPOV de 1991 estableció sin ambages el compromiso de los Estados signatarios para reconocer y proteger el derecho de obtentor en el periodo de protección provisional, disponiéndose al respecto un módulo mínimo de protección consistente en la conocida «remuneración equitativa» por los actos que, tras el título, requiriesen autorización del obtentor conforme el art. 14 del CUPOV. Nos referiremos ahora a algunos aspectos del citado art. 13 de los que, en nuestra opinión, cabe extraer alguna consecuencia en relación con la cuantifi-

cación de la remuneración del obtentor por los actos propagativos del periodo de protección provisional[3].

El cambio cualitativo y el actual reconocimiento, sin paliativos, del derecho de obtentor en este periodo de protección provisional se refleja, por contraste, con el art. 17.3 del Acta UPOV de 1978 en el que se establecía que «cualquier Estado de la Unión podrá adoptar medidas destinadas a defender al obtentor contra maniobras abusivas de terceros, que pudieran producirse durante el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de protección y la decisión correspondiente». Con anterioridad al Acta UPOV de 1991, la protección del obtentor en el periodo de protección provisional era, por tanto, una cuestión meramente facultativa para los Estados.

Además, el hecho desencadenante de esta protección provisional se describía en términos muy difusos, por cuanto el concepto «maniobras abusivas» constituye una categoría indeterminada y susceptible de generar problemas aplicativos. Asimismo, esta referencia parecía dirigirse no a cualquier utilización o propagación de la variedad durante el periodo de protección provisional sino, en mayor medida, a conductas con un específico desvalor o generadoras de un especial gravamen o perjuicio para el obtentor. Por ello, la protección provisional del obtentor resultaba muy deficiente e inconsistente en su previsión en el Acta UPOV de 1978.

Actualmente desde el CUPOV de 1991 se plantea esta materia de forma muy distinta, pues directamente se fija la obligación para los Estados de establecer, cuanto menos, una «remuneración equitativa» del obtentor. Posteriormente, a través de las Notas explicativas de UPOV, ello se relaciona con las regalías exigibles por el uso de la variedad. Dentro del significado del término «remunerar» encontramos aquella afección relativa a retribuir o pagar un servicio. Asimismo, se trata de una remuneración que no se vincula con un mayor o menor grado de desvalor o de gravedad de las operaciones realizadas durante este periodo, puesto que el devengo de la remuneración equitativa del obtentor habrá de producirse en todo caso, con independencia del volumen de las operaciones y del grado de dolo o negligencia de su autor.

Más adelante veremos que todo lo expuesto se refleja en la configuración de un régimen de responsabilidad objetiva en el art. 95 ROV, semejante al contenido en el art. 94.1 ROV. El hecho desencadenante de la retribución del obtentor en este periodo viene determinado por la simple constatación de un hecho objetivo, esto es, la realización en este

[3] Se ha pronunciado en contra de rebajar el importe de la indemnización del art. 95 ROV, A. Galgo Peco, «Las acciones...», *op. cit.* p. 1044, por cuanto implicaría rebajar la protección del obtentor y, por tanto, tal reducción iría en contra de la finalidad perseguida por la reforma del art. 13 del Acta UPOV de 1991.

periodo de actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor. El elemento intencional de la conducta del sujeto, en consecuencia, no es una variable a tener en cuenta para la fijación de la indemnización razonable o equitativa por la fase de protección provisional.

El Acta UPOV no establece la antijuridicidad de las operaciones realizadas en esta fase sino, exclusivamente, que estas han de generar por lo menos una remuneración equitativa para el obtentor. A fin de enfocar adecuadamente la base cuantitativa de tal remuneración por los actos del periodo de protección provisional habrá de partirse, en primer lugar, del reconocimiento en el art. 13 del Acta UPOV de unos intereses del obtentor durante este periodo, interés que ha de salvaguardarse y que se considera digno de tutela jurídica. Estos intereses serán de carácter esencialmente económico, aunque la vertiente remuneratoria no ha de significar que el material vegetal multiplicado en esta fase deje de ser jurídicamente relevante para el titular de la obtención, sobre todo por la posible permanencia de esas plantas en explotación durante la vigencia del título de protección.

En este sentido puede apuntarse, entre otros aspectos, el interés legítimo del obtentor en que la variedad se cultive bajo unos estándares de calidad que impidan el desprestigio de la misma en el mercado, o la necesidad de contar con la colaboración de todos los operadores de la variedad con el fin de desarrollar eficazmente mecanismos de detección de plantaciones no autorizadas de la variedad (en el sentido de plantaciones derivadas de los actos infractores a que se refiere el art. 94 ROV). Por ello, la importancia para el obtentor de las plantas multiplicadas durante el periodo de protección provisional puede no reducirse al cobro de la indemnización razonable, sino que existen aspectos de planificación o estrategia de gestión de la variedad que pueden verse afectados por la existencia de un determinado volumen de plantas, en ocasiones muy significativo, generado en dicha fase de protección provisional. Puede concluirse, por tanto, que la regulación vigente de la protección provisional no es, propiamente, adecuada para proteger estos otros intereses legítimos del obtentor.

Nos centraremos, por tanto, en el aspecto relativo al interés económico (en el sentido de remuneratorio o resarcitorio) del obtentor por este periodo. Sobre esta cuestión interesa dejar sentado que el citado art. 13 CUPOV reconoce que los actos propagativos en periodo provisional no han de ser indiferentes para el obtentor, pero pudiendo establecer cada Estado distintas alternativas normativas para remunerar el interés del obtentor en dicho periodo, pero con la exigencia de tutela de un derecho mínimo de tipo remuneratorio o resarcitorio.

El Acta UPOV de 1991 no determina el alcance de esta remuneración equitativa y tampoco proporciona criterios para su cuantificación,

sino que tan solo nos provee de una referencia amplia y flexible, pero necesariamente equilibrada, respecto de la remuneración del obtentor por este periodo. Cabe hacer, con ello, algunas reflexiones en relación con la dicción del citado art. 13 CUPOV. En primer lugar, la alusión a una «remuneración» nos sitúa claramente ante un concepto retributivo, motivado por el uso o utilidad derivados del aprovechamiento para sí de algo ajeno. De otro lado, la posterior adjetivación de esta remuneración como «equitativa» remite a un criterio de ponderación y equilibrio para su cuantificación, de modo que el *quantum* remuneratorio que se fije habrá de satisfacer el interés del obtentor a que se refiere la primera parte del art. 13 del Acta UPOV, pero bajo un criterio de justicia material y moderación, que impida que el obtentor quede dañado por tales actos, pero, al tiempo, que no reciba una compensación excesiva.

De lo expuesto, cabe deducir la conveniencia de establecer la remuneración del obtentor en base a las regalías que este hubiera exigido, aun en el periodo de protección provisional, por la producción bajo licencia de ejemplares de la variedad. La equiparación de esta remuneración equitativa con el precio de las licencias permitiría cumplir con este criterio de equidad, puesto que el obtentor recibiría una suma acorde a la normal comercialización del material reproductor de la variedad, sin participar en las plusvalías derivadas de la puesta en cultivo de la variedad por el productor agrario.

Este aspecto remuneratorio y al mismo tiempo equitativo hace, por tanto, que el importe de las regalías sobre el material reproductor sea, a nuestro juicio, especialmente apropiado en esta sede. Así se ha recogido en la jurisprudencia y en la doctrina, como veremos. Con este módulo de referencia se cubre el aspecto retributivo, en el sentido de que el obtentor podrá percibir a través de la remuneración equitativa el importe íntegro del precio de la producción bajo licencia del material vegetal reproductor. Por otro lado, la cuantificación con base a esta regalía impide situaciones especulativas por la que el obtentor pretendiera ir más allá del *royalty*, por ejemplo, pretendiendo que la indemnización por el periodo de protección provisional se calculara en base a los beneficios obtenidos por el sujeto que multiplicó la variedad o con base a las ganancias derivadas posteriormente de la venta del material cosechado.

El importe de las regalías sobre el material reproductor como retribución justa a percibir por el obtentor, a mayor abundamiento, constituye un elemento armonizador de la posición jurídica del obtentor con los intereses generales y la moderación que se viene predicando del derecho de obtentor por su especial incidencia sobre el abastecimiento humano y el acceso de la población a las variedades vegetales mejoradas; tal moderación tampoco eliminaría el componente de estímulo para la consecución de nuevas variedades. Esta cuestión ha sido relevante desde siempre en el derecho de obtentor, de modo que se ha afirmado

como uno de los objetivos de la normativa sobre obtenciones vegetales garantizar al titular la producción y distribución industrial del material de multiplicación de la variedad protegida (en este sentido, como señala Gómez Segade, podía verse ya la sentencia del Tribunal Federal Alemán de 15 de diciembre de 1987, Asunto Achat, *GRUR* 1988, p. 370)[4] .

Fuera de lo ya indicado, desde el CUPOV no se facilita ninguna otra pauta para la fijación de esta remuneración por el periodo de protección provisional. Sin embargo, aun con esta falta de pautas concretas, cabe entender que los Estados no poseen una libertad completa a la hora de establecer en sus ordenamientos internos la cuantía de esta remuneración. Con el establecimiento de un concepto como la «remuneración equitativa», en línea de principio, se impediría que en el desarrollo normativo del Convenio UPOV pudieran establecerse criterios especulativos sobre la retribución del obtentor por esta fase.

En definitiva, el término acota esta cuestión retributiva al ámbito del ejercicio normalizado del derecho del obtentor, de forma que podría resultar, a nuestro juicio, contrario al citado art. 13 del Convenio UPOV, la fijación de la retribución por el periodo de protección provisional más allá del propio derecho del obtentor, por ejemplo, tratando de fijar esta retribución con base al beneficio obtenido por la comercialización del material cosechado. Por ello, esta «remuneración equitativa» ha de fundarse sobre la misma base de todo el derecho del obtentor, esto es, con base en el art. 14.1 del Acta UPOV cuyo eje lo constituye el material reproductor y, por tanto, la remuneración que percibiría el obtentor por autorizar las operaciones sobre dicho material y las consiguientes operaciones propagativas de la variedad protegida.

Pero también la referencia del CUPOV a una remuneración equitativa ha de suponer un mecanismo de defensa del derecho del obtentor en este periodo. Por ello, el término empleado, aun dentro de su amplitud, no se compadecería, a nuestro juicio, con una retribución del obtentor manifiestamente insuficiente, que supusiera que este hubiera de soportar pérdidas por los actos propagativos durante el periodo de protección provisional. No sería acorde con esta situación, por tanto, una remuneración equitativa que, por su escaso importe, permitiera obtener una ventaja injustificada al sujeto que multiplicó la variedad en el periodo de protección provisional.

Esta ventaja infundada o enriquecimiento injusto vendría determinado por el pago de una cantidad en concepto de indemnización razonable menor a las regalías sobre la variedad. De ser así, el sujeto que multiplicó las plantas en protección provisional podría tener acceso a la variedad a menor precio que los licenciatarios, accediendo con ello a una ventaja competitiva injustificada (acceso a la variedad por

[4] En este sentido J. A. Gómez Segade, «Diferencias entre el sistema...», *op. cit.,* p. 113.

Las variedades vegetales.indb 246 28/6/22 13:11

un precio por debajo del precio de mercado del material reproductor), en perjuicio del obtentor y del resto de sujetos que operan la variedad previo pago de las correspondientes regalías.

En consecuencia, en nuestra opinión, la remuneración del art. 13 CUPOV, en sus distintos desarrollos normativos, dejaría de cumplir con su necesario carácter equitativo desde el momento en que diera lugar al enriquecimiento injusto del sujeto que multiplicó la variedad (al haber accedido a ella por debajo del precio de mercado), así como al correlativo empobrecimiento del obtentor (si este ha de soportar recibir unas regalías injustificadamente por debajo del precio de mercado respecto de los ejemplares multiplicados en la fase de protección provisional).

En las Notas explicativas sobre la protección provisional adoptadas por el Consejo de UPOV el 22 de octubre de 2009 tampoco hallamos criterios para determinar el carácter equitativo de la remuneración. Aquí el Consejo, sin embargo, aclara un aspecto importante como es el relativo a que la locución «como mínimo» del art. 13 del Acta UPOV de 1991 permite, entre otras posibilidades, que en las disposiciones de desarrollo se otorgue para la protección provisional un derecho pleno con la misma intensidad que el conferido tras la concesión del título.

No ocurre lo mismo, sin embargo, con las Notas explicativas sobre la protección provisional aprobadas por el Consejo UPOV en su sesión de 29 de octubre de 2015, en las que sí encontramos una referencia interpretativa válida, aunque indirecta, en aras de poder baremar la indemnización equitativa en este periodo. Se contempla aquí la posibilidad, si así lo disponen los Estados signatarios en su legislación derivada del Convenio UPOV, de suscribir acuerdos de licencia teniendo como fundamento las solicitudes de derechos de obtentor o emprender acciones judiciales antes de la concesión de derechos de obtentor.

En estas mismas notas se trata el problema de las regalías que hubiera percibido el obtentor en el periodo previo a la concesión del título, para el caso de que finalmente no se produjera tal concesión, remitiéndose las Notas explicativas a lo previsto en la legislación de los Estados o a lo que hayan acordado las partes al respecto de conformidad con el sistema legislativo. Como decimos, se trata de una referencia tan solo indirecta para el asunto aquí tratado, pero que nos sitúa desde UPOV ante un contexto estandarizado de ejercicio del derecho del obtentor durante el periodo provisional con base al otorgamiento de licencias.

De este modo, por referencia a la forma normal de ejercicio del derecho del obtentor en este periodo provisional, inferimos el medio para resarcir al obtentor por la frustración de su derecho en dicho periodo: el cobro de las mismas regalías que hubiese exigido por el uso de su

variedad. Este criterio de centralidad de la regalía o *royalty* (sobre el material reproductor) como criterio cuantificador de la compensación exigible por el obtentor veremos que ha sido seguido, con algunos matices, por la jurisprudencia comunitaria y española, así como por la doctrina, que han tomado, de esta forma, el precio de las regalías exigible por el obtentor como eje vertebrador de su resarcimiento por los actos realizados en el periodo de protección provisional. No obstante, el importe de esta indemnización por el periodo de protección provisional, como hemos visto, entre nosotros se ha reducido drásticamente como consecuencia de su acumulación con la indemnización derivada de la protección definitiva.

La indemnización que ahora estudiamos, por otro lado, dimana de una acción que ha de encuadrarse dentro de las acciones en defensa del titular de un derecho de propiedad industrial, de forma que no es una figura ajena al ADPIC como marco regulatorio básico internacional. Por tal motivo, la configuración jurídica que finalmente se adopte respecto de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional habrá de dar una adecuada respuesta funcional a las exigencias del Acuerdo ADPIC. Tal cosa se referirá, en particular, a la exigencia contenida en su art. 45 que, como ha señalado García Vidal, obliga a los miembros de la OMC a reconocer una acción indemnizatoria para los casos de infracciones dolosas o culposas sin excluir, del mismo modo, la responsabilidad objetiva, llegando a entenderse, por ello, que el Acuerdo ADPIC establece un sistema de responsabilidad civil con un carácter de medida compensatoria o bien como medida sancionadora o punitiva. No conviene olvidar, en fin, que la Directiva 2004/48/CE había optado por la vía compensatoria (art. 13)[5]. Queda claro, entonces, que el entendimiento de la indemnización razonable *ex* art. 95 ROV, como única vía resarcitoria del obtentor respecto de determinados actos, ha de situarse también dentro de estos parámetros legislativos internacionales.

b. *La indemnización razonable por el periodo provisional en el Reglamento CE 2100/94*

Dentro del margen conferido por el art. 13 del Acta UPOV de 1991, el legislador comunitario ha optado por el nivel de protección mínimo del derecho del obtentor para el periodo de protección provisional. Por lo que se refiere a la norma española, en principio, el art. 18.2 de la Ley 3/2000 parece plegarse a un derecho resarcitorio de contenido mínimo para este periodo. Sin embargo, como ya se ha apuntado *supra*, la conexión de este precepto con el art. 44.2 de la Ley española permite

[5] Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.*, pp. 487-488.

pensar que nuestro legislador ha ido mucho más allá retrotrayendo todo el derecho del obtentor al momento de la solicitud de protección[6].

Este aspecto problemático de la normativa española, con todo, no es objeto de tratamiento en el presente trabajo que, como se viene repitiendo, se centra en el Reglamento CE núm. 2100/94. A efectos expositivos en este momento prescindiremos de esta polémica cuestión, y procederemos al análisis exclusivamente del tenor literal del art. 18.2 LOV en la medida en que nos pueda resultar útil para el estudio de la indemnización razonable recogida en el art. 95 del Reglamento comunitario.

En tal sentido, el derecho reconocido al obtentor en los dos ámbitos legislativos es de carácter estrictamente resarcitorio por los actos de multiplicación realizados en este periodo (compensación económica a tenor del art. 18.2 de la Ley 3/2000 e indemnización razonable conforme al art. 95 del Reglamento CE 2100/94). Resulta evidente el hecho de que en los dos niveles de protección el legislador ha optado por unos términos que son tributarios y análogos respecto de la referencia del art. 13 del Acta UPOV a una «remuneración equitativa». Por lo que cabe reiterar los argumentos apuntados anteriormente sobre la naturaleza y significado de este concepto jurídico. Ya hemos expuesto que esta opción legislativa se pone claramente de manifiesto, especialmente a través las Notas explicativas sobre protección provisional adoptadas por el Consejo UPOV de 22 de octubre de 2009.

Para profundizar en esta cuestión, en primer lugar, ha de señalarse que los términos utilizados tanto por el art. 94.1[a] como por el art. 95 del Reglamento comunitario resultan plenamente coincidentes en el recurso por ambos a la denominada «indemnización razonable». Asimismo, salvedad hecha de la consabida cuestión temporal -ciertamente no baladí- que implica que los actos se hallen sujetos o no al *ius prohibendi*, la conducta desencadenante de esta indemnización razonable es la misma en ambos casos, esto es, la realización de cualquiera de las operaciones relacionadas con la propagación de la variedad previstas el en el art. 13.2 del Reglamento. Se trata de una responsabilidad de carácter objetivo, lo cual se infiere, además, por su contraste con la redacción del art. 94.2 ROV[7]. En consecuencia, tales actos de multiplica-

[6] Sobre esta cuestión véase el Capítulo III de este trabajo apartado 4.B «Problemática específica de la regulación de la protección provisional en la Ley 3/2000».

[7] El carácter objetivo de la responsabilidad implica que la indemnización razonable tampoco ha de modularse en base a la condición del sujeto; en este sentido para la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 1.ª) de 5 de julio de 2012 (Asunto C-509/10), apartado 31: «En cambio, el art. 94, apartado 1, del Reglamento 2100/94, cuya redacción no diferencia en función de la condición del infractor se refiere específicamente al pago de una indemnización razonable en el contexto de una acción por infracción», lo cual se aduce en la resolución como diferencia en relación con el art. 5.5 del Reglamento CE 1768/95 por el que se pretende establecer un equilibrio entre los intereses legítimos recíprocos de los agricultores y de los titulares de las obtenciones vegetales.

ción de la variedad darían lugar a la misma indemnización razonable, si bien en el supuesto del art. 94.1, además, el obtentor, por mor de estar ya vigente el título de protección, podría también exigir el cese de los actos de infracción y la correspondiente eliminación del material vegetal de la variedad protegida reproducido en infracción de su derecho.

Desde un punto de vista de *lege data* no existen obstáculos para calificar ambas indemnizaciones con los mismos términos y efectos. Tal equiparación viene apoyada, en primer lugar, por la identidad las expresiones utilizadas, pero también por el hecho de que, con la salvedad apuntada, vengan a dar respuesta a los actos de multiplicación realizados sin el consentimiento del obtentor, ya sea antes o con posterioridad a la concesión del título.

Asimismo, la equiparación de ambas indemnizaciones es coherente con los arts. 13 y 14 del Acta UPOV, puesto que en todo caso la posibilidad de complementar la indemnización razonable del art. 94.1 con el mandato del cese de la infracción y, además, con la vía indemnizatoria prevista en el art. 94.2, muestra claramente la mayor contundencia prevista en el art. 94 para los actos infractores en comparación con los limitados efectos del art. 95 respecto de los actos anteriores al título. En consecuencia, como veremos seguidamente, el examen doctrinal y sobre todo jurisprudencial relativo a la cuantificación de la indemnización razonable del art. 94 ha de ser útil para el análisis de los efectos resarcitorios que debe desplegar el art. 95 ROV.

La legislación española, aunque con diferencias evidentes en algunos puntos, guarda cierta analogía en lo sustancial con lo hasta aquí expuesto (art. 18.2 en relación con los arts. 21 y 22 todos ellos de la Ley 3/2000). Mientras que la compensación por el periodo de protección provisional viene prevista por el legislador español como el «derecho a percibir una compensación económica», los actos infractores posteriores a la concesión del título conllevan una indemnización por daños y perjuicios; en tal sentido, el art. 22.3 dispone que la misma «comprenderá no solo el valor de la pérdida que haya sufrido y el de la ganancia que haya dejado de obtener, sino también el perjuicio que suponga el desprestigio de la variedad objeto del título de obtención vegetal causado por el infractor mediante una utilización inadecuada. La indemnización en ningún caso podrá ser inferior al beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción».

Observamos que difiere la norma española en este punto del Reglamento comunitario, pues allí donde este último traza una perfecta identidad entre los conceptos indemnizatorios de los arts. 94 y 95, el legislador español parece que plantea con distinta intensidad los efectos económicos de multiplicar la variedad antes o después de la concesión del título. En este sentido puede verse que las consecuencias económicas de los actos de multiplicación en periodo provisional se formulan

Las variedades vegetales.indb 250 28/6/22 13:11

en términos de mera compensación económica (art. 18.2 Ley 3/2000). No cabe pronunciarse en este trabajo sobre la extensión de esta compensación a la que se refiere el art. 18.2 de la Ley española; se trata, no obstante, de un aspecto que no ha recibido una especial atención en la doctrina y en la jurisprudencia, que sí han analizado con mayor detalle los arts. 94 y 95 del Reglamento comunitario. Además, es una cuestión ajena a nuestro análisis. Sin embargo, sí haremos alguna reflexión en relación con ello en la medida en que pueda coadyuvar al análisis de la indemnización prevista en el art. 95 del Reglamento comunitario.

Nótese que el art. 18.2 LOV utiliza un término mucho más impreciso y, en principio, potencialmente menos exigente que el concepto indemnizatorio previsto en el art. 95 del Reglamento comunitario. Con todo, no parece que exista inconveniente para que esta previsión de nuestro legislador nacional relativa a una «compensación económica», aun planteando un concepto jurídico más indeterminado, se module en relación con el *royalty* exigido por el obtentor tras la concesión del título y, asimismo, se haga coincidir con el importe íntegro de dicho *royalty* como mecanismo especialmente adecuado para resarcir al obtentor por el uso de su variedad en el periodo de protección provisional.

En cualquier caso, su determinación es más problemática y parece apelar a criterios de equidad, habida cuenta de que esta compensación no se vincula directamente con la reparación de todas las perdidas irrogadas al sujeto que ha de recibir la compensación, mientras que el concepto «indemnización» del Reglamento comunitario sí remite claramente, a nuestro juicio, a la necesidad de que el sujeto deba ser reparado en la pérdida o menoscabo patrimonial inferidos por la conducta del tercero.

Sin embargo, es lo cierto que, por sí misma, esta lacónica referencia a una «compensación económica» sin otro calificativo ni concreción puede denotar una intensidad mucho menor que la indemnización de daños y perjuicios a la que se refiere el art. 22 de la Ley 3/2000. Esta última, contrariamente al concepto indeterminado de la compensación económica, nos aclara en el art. 22.3 de la Ley que comprenderá el valor de la pérdida, así como el de la ganancia dejada de obtener, el desprestigio que hubiere sufrido la variedad por el acto infractor y en ningún caso podrá ser inferior al beneficio obtenido por el infractor.

Por lo expuesto, el ejemplo legislativo de la norma española nos sitúa ante una respuesta económica, muy modulable y amplia por la vía del art. 18.2, pero distinta en cuanto a su rigor de la prevista para los actos de infracción en el art. 22. El contraste con el planteamiento del legislador comunitario resulta evidente, en cuanto que este último plantea en términos idénticos y con la misma intensidad la indemnización razonable de los arts. 95 y 94.1. En este caso la respuesta económica por los actos propagativos se relaciona con el concepto indemnizato-

rio, sin bien ponderado por la exigencia de que sea razonable. Pero, al contrario de lo que ocurría con el art. 18.2 de la norma española, la referencia a la indemnización nos sitúa en parámetros realmente resarcitorios, que sirven para reparar al obtentor plenamente de la pérdida causada por los actos de multiplicación.

Tal vez este carácter de menor exigencia del art. 18.2 LOV haya que relacionarlo con el hecho de que el precepto permite exigir esta cantidad aun antes de la concesión del título y, asimismo, procede vincular este extremo con el art. 44.2 LOV relativo a la retroacción de los efectos del título. De este modo, a la postre lo que percibiera el obtentor por la vía del art. 18.2 LOV podría verse cumplimentado, en su caso, con los efectos del art. 44.2 LOV, si del mismo inferimos la extensión del art. 21 y art. 22 LOV a los actos del periodo provisional. Cabe concluir, por tanto, que, a nuestro jucicio, existen peculiaridades normativas relevantes en la Ley 3/2000, que no se dan en el Reglamento CE 2100/94, y que podrían justificar respecto de la norma española la no coincidencia de la indemnización por el periodo de protección con la indemnización por los actos posteriores a la concesión del título.

3. LA REDUCCIÓN DEL IMPORTE COMO CRITERIO MAYORITARIO PREVIO EN NUESTRA JURISPRUDENCIA

A. Planteamiento

A nuestro juicio, la determinación de la indemnización razonable como única respuesta a los actos propagativos realizados en el periodo de protección provisional obliga a reformular el *quantum* de la misma que, como es sabido, se viene fijando por nuestros Tribunales de forma significativamente reducida respecto al precio del *royalty* por el uso de la variedad. La necesidad de revisar la cuantificación de esta indemnización parece imperativa, en aras de que la misma sirva como mecanismo de resarcimiento del derecho de obtentor. En mayor medida, cuando la resolución del TJUE, como se ha apuntado *supra*, modifica significativamente la jurisprudencia española que ha venido acumulando las consecuencias derivadas de los arts. 94 y 95 del Reglamento comunitario en relación con los actos de multiplicación de la variedad realizados durante el periodo de protección provisional.

En este contexto jurisprudencial previo, la indemnización razonable *ex* art. 95, como es sabido, sufre una drástica reducción que la sitúa en torno a la mitad del precio de mercado de adquisición del material propagativo de la variedad. Dicha reducción se ha convertido en un pronunciamiento habitual dentro de nuestra jurisprudencia menor, pese a que los arts. 94.1 y 95 del Reglamento comunitario recogen en térmi-

Las variedades vegetales.indb 252 28/6/22 13:11

nos nominalmente idénticos la denominada «indemnización razonable» a favor del obtentor de la variedad vegetal.

Esta sustancial reducción de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional se ha justificado por la jurisprudencia de nuestras Audiencias sobre la base del menor desvalor de la conducta desencadenante de la misma, habida cuenta de que no se trata de una acción cometida estando vigente la protección comunitaria. Sin embargo, la jurisprudencia ha calificado en ocasiones las operaciones realizadas en el periodo de protección provisional como acciones de infracción. Con todo, es evidente que el supuesto de hecho desencadenante de la aplicación del art. 94.1 ROV es cualitativamente distinto al previsto en el art. 95 ROV, como consecuencia del aspecto temporal del que se infiere la necesidad o no de contar con la autorización del titular de la protección comunitaria de obtención vegetal. El Reglamento comunitario, sin embargo, en ambos casos, y salvando ahora lo previsto en el art. 94.2 ROV, proporciona una respuesta indemnizatoria idéntica para ambos preceptos.

El citado art. 94.1 constituye la respuesta del legislador comunitario a distintas actividades posteriores al registro de la variedad, que se reputan como infracciones del título de protección (actos propagativos no autorizados, determinadas conductas relacionadas con la denominación varietal, etc.). Tales acciones son sancionadas con una indemnización razonable que puede complementarse por la vía del art. 94.2 si concurre determinada antijuricidad (grado de culpabilidad o dolo) en la conducta del infractor y con la imposición coercitiva del cese de la infracción, verificándose este último extremo, de ordinario, a través de la eliminación del material vegetal multiplicado en infracción del derecho de obtentor.

En esencia, la minoración de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional respecto de la indemnización prevista en el art. 94.1 traería causa de que el art. 95 viene a compensar al titular respecto de los ejemplares de la variedad multiplicados sin autorización, pero también sin infracción de su derecho, en el periodo de protección provisional. Ello es así, dado que este último precepto se refiere a las operaciones realizadas sin autorización del obtentor, pero en una fase en la que no era preceptiva tal autorización.

La aplicación sobre un mismo hecho generador (actos de multiplicación realizados en fase de protección provisional) de las consecuencias jurídicas de los arts. 94 y 95 del Reglamento comunitario ha supuesto, a la postre, imponer al autor de estos actos de multiplicación una *sanción* compleja integrada por dos *indemnizaciones razonables*, además de la imposición del cese del acto infractor (eliminación del material vegetal protegido), así como la publicación de la sentencia; extremo este último, sin embargo, previsto expresamente solo en la

norma española (art. 21 de la Ley 3/2000), pero que se ha venido extendiendo a los supuestos en los que se trataba de título de protección comunitario[8]. En esta situación nuestros Tribunales han realizado una tarea de coordinación y modulación de las indemnizaciones previstas en los arts. 94.1 y 95. Como resultado de ello observamos la ya referida minoración del importe de la indemnización recogida en el art. 95 ROV en un porcentaje del 50 por 100 sobre el precio de la licencia exigida respecto del material reproductor de la variedad[9].

Como veremos seguidamente, la reducción del importe de la indemnización por el periodo de protección provisional se ha justificado en la mayor parte de resoluciones sobre la base del menor desvalor inherente a la conducta del sujeto que multiplicó la variedad antes de la concesión del título y, por tanto, antes de que pesara la prohibición de propagación de la variedad sin la autorización del titular. Tales actos de multiplicación, empero, implicarían un comportamiento de menor gravedad para el ordenamiento en contraposición con aquellos otros, sancionados en el art. 94, que supondrían propagar la variedad una vez vigente el título y, por tanto, en manifiesta vulneración del *ius prohibendi* del obtentor.

Sin embargo, al margen de este fundamento, la reducción de la indemnización razonable del art. 95 trae causa en buena medida, a nuestro juicio, del contexto en el que se ha venido aplicando, esto es, en la necesidad de reducir dicha indemnización por el hecho de su adición a la prevista en el art. 94. En caso contrario y de no operarse tal reducción, nos hubiéramos hallado con la imposición de una indemnización acumulada del 200 por 100 del precio del *royalty* exigible, ha de insistirse, a las plantas multiplicadas sin autorización en la fase de protección provisional. Recordemos que por mandato de la norma ha de tratarse de una «indemnización razonable». Esta situación unida a criterios de equidad a los que, por otra parte, remite claramente el propio concepto jurídico indeterminado que es esta «indemnización razonable» ha contribuido decisivamente para reducir la indemnización *ex* art. 95 en dicho porcentaje del 50 por 100 sobre el coste de las regalías sobre el material reproductor.

Debe destacarse, por otra parte, la importancia que reviste la probable desaparición de la aplicación conjunta de los arts. 94 y 95 sobre los

---

[8] Entre otras muchas pueden verse las SSAP Valencia (Secc. 9.ª) de 8 de enero de 2021 (núm. 14/21) y de 17 de octubre de 2012 (núm. 392/2012), o la SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019 (núm. 360/2019).

[9] Al respecto, entre otras muchas que han seguido esta resolución, puede verse la SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 22 de diciembre de 2011 (núm. 491/2011). La resolución confirma la sentencia de instancia en punto a la reducción de la indemnización razonable del art. 95 al 50 por 100 del precio de la licencia, rechazando el coste íntegro del *royalty* como importe de la indemnización razonable del art. 95, y propugnando la reducción a la mitad de su importe.

Las variedades vegetales.indb 254 28/6/22 13:11

actos de multiplicación realizados en periodo provisional, circunstancia seguramente debida a la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18. Si, efectivamente, tras esta resolución ya no se produce dicha acumulación normativa, parece inevitable que haya de revisarse la reducción que se está llevando a cabo ahora de la indemnización contemplada por el art. 95, pues habría desaparecido, en nuestra opinión, uno de sus fundamentos últimos. Pero, en mayor medida, a nuestro juicio, porque ante el nuevo escenario abierto por la resolución del TJUE, el resarcimiento del obtentor exclusivamente por la vía de la indemnización del art. 95 en la cifra de la mitad del importe de la licencia no cumpliría con las exigencias de una remuneración razonable para el obtentor, como trataremos posteriormente de desarrollar.

B. Alcance y justificación de esta reducción en la jurisprudencia

a. *Fundamento jurisprudencial para la reducción de la indemnización razonable del art. 95*

El motivo más recurrente en el que se ha apoyado la reducción de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional ha sido, como y sabemos, el relativo al menor reproche atribuible a los actos de multiplicación realizados en dicho periodo. De acuerdo con esta circunstancia, existe un considerable número de resoluciones de nuestras Audiencias Provinciales, pudiendo verse por todas la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3.ª), de 10 de mayo de 2019, núm. 360/2019. Esta reciente resolución, con cita de muchas otras en igual sentido, es buena muestra de la doctrina jurisprudencial relativa a admitir la plena compatibilidad de la acumulación de los efectos de la doble protección temporal del titular de la variedad (periodo de protección provisional y periodo definitivo) y, al mismo tiempo, de la reducción de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional del art. 95 en el 50 por 100 del importe correspondiente al *royalty* por el material reproductor (FJ 4.º).

El fundamento de estas sentencias, como se ha apuntado en epígrafes precedentes, se encuentra en la plena compatibilidad de ambos periodos de protección, y la consideración como actos infractores del derecho de obtentor del simple cultivo no propagativo de los ejemplares de la variedad reproducidos durante la fase de protección provisional[10].

[10] Puede verse un comentario crítico a esta jurisprudencia en J. Plaza Penadés, «La jurisprudencia sobre la protección provisional de las obtenciones vegetales», en J. Plaza Penadés, (dir.), *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial* (monografía núm. 31), Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 148-156. También se refiere a esta jurisprudencia, pero asumiendo su criterio, M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular...», *op. cit.*, pp. 564-568.

De este modo, nuestra jurisprudencia ha venido atribuyendo una menor gravedad a los actos propagativos previos a la concesión del título, desde su contraposición con aquellos otros que implican una propagación no autorizada de la variedad, pero realizados en infracción de un derecho de exclusiva vigente de obtentor (art. 94)[11]. Como resultado del contraste de la respuesta jurídica que han de merecer los actos propagativos no autorizados realizados en estas dos fases de protección, se viene a concluir que el grado de reproche ha de ser menor respecto de aquellos actos a los que se refiere el art. 95 del Reglamento.

Todo este constructo jurisprudencial partió, en buena medida, de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Secc. 5.ª, de 2 de julio de 2007 (caso «Momée»), la cual consideró como actos de infracción del título el mero cultivo (posterior al título y no propagativo) de las plantas de la variedad protegida multiplicadas en fase de protección provisional. De ello se infirió la posibilidad de acumular sobre tales actos reproductores y el posterior cultivo de los ejemplares los arts. 94 y 95. Este posicionamiento de nuestros Tribunales, con todo, ha tenido también un significativo seguimiento en parte de la doctrina[12].

Con todo, apreciamos un componente presuntivo de carácter legal, más que una valoración del componente subjetivo o culpabilístico de la conducta del sujeto en estos casos. Este grupo de sentencias contiene un razonamiento que atribuye *ex ante* un mayor reproche a

---

[11] Se refiere el FJ 2.º de la SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 18 de octubre de 2012 (núm. 661/2012) a que: «A su vez cabe afirmar que mientras la sanción correspondiente a los actos infractores llevados a cabo durante aquel período provisional, se limitan solo a la denominada *indemnización razonable*, que prevé el art. 95 del Reglamento, en cambio las consecuencias legales de los actos infractores producidos en el período definitivo y por tanto con plena efectividad ya de la concesión comunitaria, resultan lógicamente de mayor intensidad y gravedad, como, en efecto, así se hace constar en el art. 94 del Reglamento. Al mismo tiempo y como antes decíamos la compatibilidad entre las citadas protecciones jurídicas en los períodos que regulan, resulta incuestionable, siempre que subsistan actos infractores realizados con posterioridad temporal a la definitiva concesión de la protección comunitaria».

[12] En este sentido pueden verse los trabajos de M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular...», *op. cit.,* pp. 533-573; *id.,* «Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en derecho europeo y español», *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, núm. 23, 2011, pp. 9-29; F. Palau Ramírez, «Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud [Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Secc. 5.ª) de 2 de julio de 2007, caso "Momée"]», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 266, 2007, pp. 1103-1122; F. Palau Ramírez, «Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. núm. 4) de 3 de marzo de 2011», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 280, 2011, pp. 256-269; A. Asensi Merás, «Presupuestos y alcance de la protección provisional del obtentor de una obtención vegetal», *La Ley Mercantil*, núm. 16, julio-agosto de 2015 (formato electrónico) pp. 1-13; C. Cañero Lois, «Prescripción en casos de infracciones continuadas de derechos comunitarios sobre obtenciones vegetales y la cuestión prejudicial del Auto del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2018», en A. Tato Plaza, J. Costas Comesaña, P. Fernández Carballo-Calero y F. Torres Pérez, *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial II*, Granada, Comares, 2019, pp. 224-227.

Las variedades vegetales.indb 256 28/6/22 13:11

la multiplicación de los árboles tras la concesión del título, pero no como consecuencia del conocimiento o ignorancia de ello en cada caso, sino introduciendo una suerte de elemento normativo adicional al precepto; de forma que es inherente a los actos reproductivos realizados tras la concesión de la protección que estos posean un mayor grado de antijuricidad por el hecho de estar vigente el título de protección el cual infringen. Esta premisa que es correcta en relación con el conjunto del art. 94 ROV, sin embargo, no justifica un elemento de diferenciación entre las dos indemnizaciones razonables de los arts. 94.1 y 95 del Reglamento; esto es, el conjunto del art. 94 sí establece una consecuencia jurídica mucho más severa que el art. 95, pero las indemnizaciones razonables de los arts. 95 y 94.1 no son cualitativamente distintas.

Lo cierto es que se imputa un menor grado de antijuricidad a la multiplicación realizada antes de la concesión del título lo cual, ha de insistirse, no ha supuesto que dejen de calificarse directamente estas operaciones como actos de infracción en muchos casos. Sobre la base de esta valoración, se ha postulado el menor alcance, ya conocido, de la indemnización completada en el art. 95. Sin embargo, este precepto no se relaciona en el Reglamento comunitario con un mayor o menor grado de antijuricidad del acto propagativo, sino con un adecuado resarcimiento del obtentor por los actos de multiplicación realizados en el periodo de protección provisional. A mayor abundamiento, la responsabilidad que establece el art. 95 ROV es de carácter objetivo, por lo que prescinde de valorar cualquier elemento volitivo en la conducta del sujeto.

En este sentido, de la redacción del art. 13 del Acta UPOV de 1991 y del art. 95 del Reglamento no se desprende ningún elemento relativo a la valoración del elemento subjetivo de la conducta del agente, valoración que sí se contiene, sin embargo, en el art. 94.2 del Reglamento y en el art. 22.2 de la Ley 3/2000. Por ello, la fijación de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional es ajena a cualquier componente de orden subjetivo. En consecuencia, a nuestro juicio, no es apropiado traer a colación aspectos relativos a una mayor o menor antijuridicidad o desvalor de la conducta del agente, puesto que no hay tal acto de infracción.

Además, es irrelevante desde el punto de vista del art. 94.1 ROV y 95 ROV el mayor o menor grado de negligencia o, en su caso, de dolo, del sujeto que realiza los actos de reproducción o multiplicación, dado que ambos preceptos se refieren a un tipo de responsabilidad de carácter objetivo. Dado que la responsabilidad por las operaciones de reproducción realizadas en fase provisional resulta análoga a los supuestos de responsabilidad objetiva, siendo irrelevante el mayor o menor grado de culpabilidad del sujeto, resulta determinante exclusivamente la constatación de la realización de las operaciones propagativas

en este periodo, lo cual *per se* daría lugar a que el autor de tales actos se convierta en deudor de la indemnización razonable[13].

Sin embargo, el elemento subjetivo en la acción del sujeto, es decir, sus particulares condiciones personales, así como las concretas circunstancias de las operaciones de multiplicación de la variedad (conocimiento o no de la solicitud de protección, actos propagativos concretos realizados, finalidad, volumen, etc.), se ha postulado como relevante para la fijación del importe indemnizatorio por el periodo provisional. En este sentido, antes de la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 se indicó por algún autor[14] la necesidad de valorar las circunstancias del caso concreto en relación con la protección provisional, especialmente cuando la acción del art. 95 se dirigiera contra quien se hubiera limitado de buena fe a adquirir y plantar la variedad «en establecimiento autorizado o por procedimiento lícito», por lo que en todo caso se aducía que habría de valorarse la buena fe de los actos realizados antes de la concesión del título.

Aunque este razonamiento se ha esgrimido para justificar la cobertura del tercero por la vía del art. 464 del Código Civil, para lo que ahora interesa, señalaremos que la buena o mala fe del sujeto en orden a la cuantificación de la indemnización razonable pudo resultar de utilidad como criterio de justicia material o equidad en el contexto de la acumulación de las indemnizaciones de los arts. 94 y 95, pese a que este aspecto subjetivo, a nuestro juicio, es ajeno al supuesto recogido en el art. 95 que se refiere a una responsabilidad de corte objetivo, como ya ha habido ocasión de señalar.

La posibilidad de otorgar relieve al aspecto subjetivo de la conducta, habida cuenta de que el art. 95 introduce un término jurídico indeterminado como es la «indemnización razonable», sin referir ningún elemento para su determinación, podría resultar útil para ajustar el importe de la indemnización a las circunstancias del caso concreto la valoración de la buena fe en la conducta del sujeto. Con ello, se ha señalado, cabría ponderar la indemnización por el periodo de protección provisional teniendo en cuenta los criterios previstos en los arts. 1.106 y 1.107 del Código Civil[15], lo que tendría la utilidad de acotar la res-

---

[13] Al respecto, véase SAP Granada (Secc. 3.ª) de 30 de junio de 2021 (núm. 498/2021).

[14] J. Plaza Penadés, «La jurisprudencia sobre...», *op. cit.*, pp. 145-146. Con ello, a la postre, se aduce que este tercero adquirente de buena fe quedaría amparado por el art. 464 del Código Civil, dado que este sujeto de buena fe simplemente ha adquirido de un tercero o en establecimiento la semilla o la planta ya desarrollada, limitándose a plantarla sin ulteriores actos de multiplicación por lo que no le sería aplicable el art. 95 al no haber realizado ninguna de los actos previstos en el art. 13.2 del Reglamento. En contra de esta posibilidad, en relación con la aplicación del art. 85 del Código de Comercio, se ha pronunciado el Tribunal Supremo (Sala 1.ª) en Sentencia de 11 de junio de 2020 (núm. 282/2020).

[15] En relación con la aplicación de los arts. 1.106 y 1.107 del Código Civil puede verse, entre otras, la STS (Sala 1.ª) de 15 de junio de 2010 (núm. 366/2010).

Las variedades vegetales.indb 258 28/6/22 13:11

ponsabilidad a los daños y perjuicios previstos o previsibles en el caso del deudor de buena fe.

Sin embargo, como decimos, esta modulación de la responsabilidad indemnizatoria del art. 95 sobre la base de la buena fe del sujeto habría tenido su mejor campo de actuación como consecuencia de la necesidad *adaptar* tal indemnización por su acumulación a aquella otra prevista en el art. 94.1. Desaparecida esta eventualidad acumulativa, la valoración del elemento subjetivo de la conducta del sujeto queda más en cuestión todavía y toma todo su significado el concepto indemnizatorio pleno del obtentor (pérdida sufrida y ganancia dejada de obtener), sobre la base de una responsabilidad de corte objetivo como es la sentada en estos dos preceptos.

En otros casos distintos también se ha señalado el elemento subjetivo como factor a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización en la fase provisional. Teniendo en cuenta que la normativa comunitaria, a diferencia de lo que ocurre en la Ley 3/2000, requiere la concesión del título de protección sobre la variedad y, por tanto, la plena titularidad de derechos sobre ella, la indemnización razonable por este periodo habría de calcularse de la misma forma que si se tratara de actos posteriores al título. Procederá tener en cuenta, entonces, la mala fe, en su caso, para determinar la cuantía de la indemnización; pero afirmando al mismo tiempo que, dado que en la etapa de protección provisional no existe todavía el derecho de exclusiva del obtentor, ha de producirse una disminución en la compensación económica por dicho periodo[16].

Esta cuestión particular de la disposición subjetiva (buena o mala fe) de quien reproduzca la variedad sin autorización ha tenido menor presencia en nuestra jurisprudencia la cual, sin prescindir de este elemento subjetivo, ha centrado sobre todo la reducción del importe de la indemnización del art. 95 en el hecho más objetivable relativo a no estar vigente el derecho de exclusiva del obtentor. En cualquier caso, encontramos alguna resolución[17] conforme a la cual la buena o mala fe del sujeto que realiza el acto de multiplicación durante la protección provisional podría tener transcendencia a efectos indemnizatorios, moderando la cantidad a compensar.

La postura mayoritaria de nuestra jurisprudencia se refleja perfectamente en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Secc. 4.ª, de 18 de octubre (núm. 661/2012)[18] según la cual: «La sanción corres-

---

[16] R. López de Haro y Wood, «Los derechos del obtentor de variedades vegetales. Ampliación del derecho del obtentor al producto de la cosecha. Objetivos de la normativa internacional (UPOV)», en J. Plaza Penadés, (dir.), *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial* (monografía núm. 31), Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 47-48.

[17] SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 12 de septiembre de 2018 (núm. 827/2018).

[18] Véase también al respecto la SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 7 de junio de 2012 (núm. 394/2012).

pondiente a los actos infractores llevados a cabo durante aquel período provisional, se limitan solo a la denominada "indemnización razonable", que prevé el art. 95 del Reglamento, en cambio las consecuencias legales de los actos infractores producidos en el periodo definitivo y por tanto con plena efectividad ya de la concesión comunitaria, resultan lógicamente de mayor intensidad y gravedad, como, en efecto, así se hace constar en el art. 94 del Reglamento. Al mismo tiempo y como antes decíamos, la compatibilidad entre las citadas protecciones jurídicas en los períodos que regulan resulta incuestionable, siempre que subsistan actos infractores realizados con posterioridad temporal a la definitiva concesión de la protección comunitaria».

En definitiva, constituye una constante en los fallos de las Audiencias la reducción de la indemnización del art. 95, como una indemnización a modo de escala o intensidad menor, pero siempre en supuestos aplicativos de acumulación con la indemnización por el periodo de protección definitiva. No conocemos supuestos en los que nuestra Jurisprudencia haya aplicado exclusivamente el art. 95, en buena medida porque el cultivo de los árboles plantados en protección provisional se ha considerado acto de infracción conforme al art. 94, haciendo hasta ahora *de facto* mucho menos frecuente el supuesto aplicativo del art. 95 en exclusiva. En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3.ª), de 28 de junio (núm. 240/2013), queda patente esta tesis, al determinar respecto de la reducción de la indemnización razonable del art. 95 del Reglamento al 50 por 100 del precio de las regalías que «lo impuesto por la sentencia recurrida satisface la premisa y exigencia de "indemnización razonable" en escala inferior a la que corresponde del periodo definitivo. Así lo explica con acierto la sentencia de instancia valorando tanto el grado de responsabilidad ante un cultivo que aún no estaba prohibido a su inicio».

En igual forma, se reitera la doctrina que venimos exponiendo en la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3.ª) de 21 de febrero (núm. 44/2014) para la que dicho importe «satisface la premisa y exigencia de «indemnización razonable» en escala inferior a la que corresponde del período definitivo». Por último, citaremos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo (núm. 360/2019) en la que, con referencia a sentencias de otras Audiencias, muestra perfectamente la esencia de esta tesis abrumadoramente mayoritaria en nuestra jurisprudencia (FJ 4.º): «Ambos periodos prevén consecuencias distintas y compatibles. Así, el periodo provisional se limita a amparar "la indemnización razonable" que normativamente se concibe con menor extensión e intensidad en su cuantificación frente a las acciones infractoras cometidas en el período definitivo que arbitra expresamente acciones indemnizatorias y de cesación y prohibición de forma proporcionalmente combinadas, de lo que se deduce la compatibilidad entre ambas protecciones».

Las variedades vegetales.indb 260 28/6/22 13:11

Resulta llamativo este último fragmento de la resolución, pues desconocemos qué parte del Reglamento CE 2100/94 le permite a la Audiencia afirmar que «normativamente» la indemnización razonable del periodo provisional se concibe como de menor extensión e intensidad frente a las acciones por infracción; es bien sabido que, desde ese punto de vista, el módulo indemnizatorio de los arts. 94.1 y 95 es idéntico (por el contrario, sí constituye un módulo indemnizatorio expresamente de menor intensidad la remuneración justa prevista en el art. 14.3 del Reglamento comunitario). Parece cierta, con todo, la mayor intensidad y gravedad de las consecuencias del art. 94, si bien tomadas en conjunto, respecto del art. 95.

Ha de señalarse, en última instancia, que desde el Reglamento CE 2100/94 la respuesta frente a los actos realizados durante la protección provisional no se articula de modo comparativo ni coordinado con la respuesta resarcitoria que establece el art. 94, siendo ello, no obstante, plenamente compatible con una respuesta mucho más severa del art. 94, porque se refiere a conductas infractoras. Estamos de acuerdo, así, con la línea seguida por nuestra jurisprudencia en cuanto a la mayor gravedad de las consecuencias del art. 94, pero no respecto de la complementariedad y compatibilidad del art. 95 respecto del art. 94.

Ha de insistirse, por tanto, en que esta línea jurisprudencial a la que ahora nos referimos ha partido de la premisa errónea de la relación de acumulabilidad entre los arts. 94 y 95. Estos preceptos, sin embargo, funcionan más bien de forma autónoma e, incluso, excluyente, habida cuenta de que a un mismo acto reproductor de la variedad solo cabrá aplicar uno de ambos preceptos, dependiendo de la fecha en que se haya realizado el acto propagativo, tal y como se desprende de la Sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18.

Por consiguiente, estimamos que procede redefinir esta situación y, con ello, de la modulación de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional. Tal revisión se impone a tenor de las conclusiones a las que llega la Sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 sobre el contenido y límites del derecho de obtentor en el periodo de protección provisional, el agotamiento del derecho y, sobre todo, en relación con la no aplicación del art. 13.3 ROV al cultivo no propagativo de los ejemplares multiplicados en protección provisional.

b. *La pérdida del importe del* royalty *sobre el material reproductor como criterio resarcitorio unitario de los arts. 94 y 95 del Reglamento CE 2100/94*

Hemos de referirnos ahora a determinadas resoluciones de la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. 4.ª) que, aun siguiendo el plantea-

miento jurisprudencial mayoritario ya expuesto[19], presentan una nota diferencial relevante a los efectos de analizar el *quantum* que ha de alcanzar la indemnización razonable del art. 95. Nos hallamos ante una doctrina que es anterior a la Sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 y presenta un indudable interés por cuanto, aun manteniendo la acumulación de los arts. 94 y 95, establece como consecuencia de los actos de multiplicación realizados en el periodo provisional una indemnización unitaria que se fija en el importe íntegro del *royalty* dejado de percibir por el obtentor. El *royalty* opera aquí como base cuantitativa y, al mismo tiempo, como tope máximo del total de la indemnización que percibirá el obtentor por la aplicación conjunta de las indemnizaciones previstas en los arts. 94 y 95 y en relación con unos mismos actos propagativos realizados durante la fase de protección provisional.

Las sentencias del TJUE de 5 de julio 2012 (Asunto C-509/10) y de 9 de junio de 2016 (Asunto C-481/14), a las que nos referiremos más adelante, resultan esenciales en el análisis del límite o importe máximo de la indemnización razonable del art. 94, aspecto que no es ajeno por su analogía con la indemnización *ex* art. 95. Aun cuando estas resoluciones de la Audiencia Provincial de Murcia que analizamos ahora no se basan en las citadas sentencias del TJUE, ha de destacarse la evidente relación que guardan al menos en cuanto al límite cuantitativo de la indemnización, que sitúan en el precio de la licencia sobre el material de multiplicación. La relevancia de este grupo de sentencias, en definitiva, viene dada porque afirman la existencia de un perjuicio único para el obtentor como consecuencia de los actos propagativos realizados durante la fase de protección provisional; de dicho perjuicio, habrá que indemnizar al obtentor de forma global y conjunta con el importe equivalente al precio de la licencia por el material reproductor.

Observamos, empero, que la fundamentación de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Murcia en este punto no es exhaustiva, pues no se profundiza en los motivos específicos, limitándose a señalar la compatibilidad de las indemnizaciones por el periodo provisional

[19] En la SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 18 de octubre de 2012 (núm. 661/2012), se indica en su FJ 2.º que: «A su vez cabe afirmar que mientras la sanción correspondiente a los actos infractores llevados a cabo durante aquel periodo provisional, se limitan solo a la denominada *indemnización razonable*, que prevé el art. 95 del Reglamento, en cambio las consecuencias legales de los actos infractores producidos en el período definitivo y por tanto con plena efectividad ya de la concesión comunitaria, resultan lógicamente de mayor intensidad y gravedad, como, en efecto, así se hace constar en el art. 94 del Reglamento. Al mismo tiempo y como antes decíamos la compatibilidad entre las citadas protecciones jurídicas en los períodos que regulan, resulta incuestionable, siempre que subsistan actos infractores realizados con posterioridad temporal a la definitiva concesión de la protección comunitaria»; Por su parte en la SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 20 de diciembre de 2018 (núm. 867/2018), se señala que «*Ius prohibendi* que habilita, en caso de infracción, al ejercicio de una serie de acciones en el art. 94 (de cesación e indemnizatoria), completada con la protección provisional (desde la publicación de la solicitud de registro hasta su concesión) consistente en una indemnización razonable (art. 95)».

Las variedades vegetales.indb 262 28/6/22 13:11

y definitivo y estableciendo una suma indemnizatoria *total conjunta* respecto de cada ejemplar de la variedad. Pero sí hemos de señalar que subyace a este criterio una cuestión muy relevante a los efectos aquí tratados, como es el entendimiento de que el acto de propagación realizado en fase de protección provisional genera un único perjuicio al obtentor, por lo que no se fracciona (50 por 100) y después se adiciona el íntegro de la indemnización (100 por 100) por tales actos de la misma forma que lo han venido haciendo el resto de las Audiencias. De este modo, estas resoluciones parecen considerar, si bien con las divergencias ya apuntadas, que del acto propagativo realizado durante la protección provisional se derivaría una suerte de perjuicio unitario (pérdida del importe de la licencia), cuyos efectos también se despliegan durante la fase de protección definitiva.

De ello se infiere que la pérdida de *royalties* derivada del periodo de protección provisional es la que debe ser compensada de manera global por los arts. 94 y 95, por lo que se descartaría que la acumulación de ambos preceptos alcance cuantías superiores al precio de las licencias. Así, este grupo de sentencias descarta indemnizaciones acumuladas que se sitúen en el entorno del 150 por 100, como las que observamos en otras Audiencias Provinciales que ya han sido apuntadas.

Nos hallamos, pues, ante un grupo de resoluciones de las que se desprendería, en cierto modo, una determinada unidad de tratamiento o, al menos, una cierta voluntad de coordinación entre las indemnizaciones de los arts. 94 y 95 del Reglamento, pero de forma que esta adición de indemnizaciones no tenga como consecuencia que el obtentor reciba una cantidad final superior al precio de la licencia por el material reproductor. Esta posición, en consecuencia, resulta divergente de la mantenida por el resto de los Tribunales de nuestro país ya que, aun acumulando los efectos de estos dos preceptos (indemnizaciones y eliminación del material vegetal, incluyendo las acciones de cesación y remoción), limita el *quantum* indemnizatorio total y lo sitúa considerablemente por debajo del mantenido por la mayoría de las resoluciones. Por ello, aun con la adición de las dos indemnizaciones razonables previstas en los arts. 94.1 y 95, se plantea una indemnización conjunta o unitaria dirigida a resarcir la pérdida (*royalties* no percibidos) que al obtentor le han irrogado los actos reproductores en la etapa de protección provisional.

Cabe citar entre estas resoluciones la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. 4.ª), núm. 58/2015, de 5 de febrero[20], en

[20] (FJ 4.º): «En cuanto a la cuantía, la ahora apelante ha aceptado rebajar en esta segunda instancia el importe de la indemnización reclamada, atendiendo a la doctrina de esta Sala que, aceptando que resultan compatibles las indemnizaciones por protección provisional y definitiva, fija una cantidad total conjunta de siete euros por árbol como la que debe tenerse en cuenta para su cuantificación». La aludida cifra de siete euros se corresponde en el caso enjuiciado en esta resolución con el importe total del *royalty* por cada ejemplar de la variedad protegida.

la que la Sala confirma la tesis de otras Audiencias en relación con la plena compatibilidad de las indemnizaciones derivadas de los periodos de protección provisional y definitivo pero, sin embargo, la Sala fija una cuantía indemnizatoria *total conjunta* que asciende al precio del *royalty* por planta exigido por el obtentor a los licenciatarios de la variedad. Nos hallamos, pues, ante un importe unitario con el que se pretende *englobar*[21] la indemnización razonable de los arts. 94 y 95 y que se fija en el importe íntegro, pero no superior, de los *royalties* que el titular exige por los ejemplares de la variedad protegida.

c. *Justificación doctrinal. Duración del periodo de protección provisional como criterio de cuantificación*

Hasta este momento, fuera de la jurisprudencia menor ya reseñada, ni el Tribunal Supremo ni el TJUE han analizado específicamente el problema de la cuantificación de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional. Sin embargo, la doctrina ha observado la evidente cercanía y los elementos de coincidencia entre las dos indemnizaciones previstas en los arts. 94.1 y 95 del Reglamento CE 2100/94, lo cual no ha sido óbice para, al mismo tiempo, defender una minoración en la cuantía de la indemnización del art. 95, a la vista de que el precepto contempla actos de multiplicación realizados sin estar vigente todavía el título de protección[22].

También encontramos planteamientos para los que existe una mayor divergencia, incluso cualitativa, entre la indemnización razonable por el periodo provisional y la prevista para el periodo de protección definitivo. Se ha afirmado, en tal sentido, que tanto la indemnización razonable del art. 95 del Reglamento como la compensación económica prevista en el art. 18.2 de la Ley 3/2000 no pueden asimilarse a las indemnizaciones por daños y perjuicios previstas bien en el art. 94.1 del Reglamento comunitario bien en el art. 22 de la Ley 3/2000, de modo que la indemnización por el periodo de protección provisional solo ha de atender a las consecuencias negativas que ha provocado al obtentor la explotación de la variedad durante dicho periodo[23].

En cualquier caso, una parte significativa de los autores han coincidido con los postulados que hemos extraído de nuestra jurisprudencia, respaldando su contenido. Sobre la cuantificación de la indemnización

---

[21] SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 18 de octubre de 2012 (núm. 661/2012); SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 7 de junio de 2012 (núm. 394/2012); SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 26 de julio de 2012 (núm. 520/2012).

[22] J. R. Grau Corts, «Cuestiones al respecto...», *op. cit.*, pp. 126, 127 y 131; A. Asensi Merás, «Presupuestos y alcance...», *op. cit.* (formato electrónico) p. 5.

[23] En este sentido M.ª V. Petit Lavall, «Ámbito de protección...», *op. cit.*, pp. 24-25; *id.*, «Derechos del titular...», *op. cit.*, pp. 568-569.

Las variedades vegetales.indb 264 28/6/22 13:11

razonable, siguiendo la línea marcada por esta jurisprudencia, se ha mantenido también una diferenciación cualitativa cierta entre las indemnizaciones de los arts. 94 y 95. En consonancia con ello, se ha afirmado que entre los criterios a tener en cuenta para la determinación de la indemnización por el periodo de protección provisional pudieran atenderse circunstancias tales como la envergadura de los actos llevados a cabo en este periodo o el grado de culpa.

Se ha señalado también que solamente debieran tenerse en cuenta para dicho calculo las consecuencias negativas que haya sufrido el obtentor por los actos de explotación de la variedad en el periodo de protección provisional[24]. Esta pasaría por ser, muy sucintamente, la esencia de esta doctrina, esto es, la cuantía de la indemnización por el periodo de protección provisional se ceñiría al daño irrogado al obtentor exclusivamente durante dicho periodo. Este posicionamiento, ciertamente, se ha podido considerar razonable en un escenario en el que la indemnización del art. 95 se ha cumplimentado con aquella otra derivada del art. 94, habida cuenta de que se hacía necesario fundamentar jurídicamente la yuxtaposición de las dos indemnizaciones, coordinarlas y ponderarlas adecuadamente para que ambas cumplieran la premisa normativa se resultar «razonables».

El planteamiento de una acotación en base a un criterio temporal o por periodos de los perjuicios irrogados al obtentor, afirmando la plena compatibilidad y acumulación de los efectos de la protección provisional y de la protección definitiva, ha sido formulado también partiendo del Derecho de patentes. Con ello, se ha postulado una minoración de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional con base en la considerable menor duración temporal de esta fase de protección si se compara con la mayor duración de la protección definitiva, la cual se extenderá hasta la expiración del plazo previsto en el art. 19 del Reglamento CE 2100/94.

De esta forma, el *quantum* indemnizatorio *ex* art. 95 se calcularía en base al tiempo transcurrido, distinto en cada caso, desde la publicación de la solicitud hasta su concesión (para el caso de títulos de protección comunitarios) y tomando para ello como referencia los concretos daños y perjuicios causados al obtentor durante ese lapso temporal mucho más circunscrito y, además, con el límite de que esta indemnización está limitada a una indemnización razonable. De este modo, la menor extensión temporal del periodo de protección provisional implicaría la menor cuantía de la indemnización derivada de dicho periodo, sobre la base hipotética de que el obtentor hubiera exigido un precio de la licencia acorde a este concreto periodo de tiempo (ya fueran meses o años) transcurrido entre la publicación de la solicitud (o desde la mera

[24] M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular...», *op. cit.*, pp. 568-569.

solicitud en la normativa española) hasta la fecha de concesión. Se trata, no obstante, de una cuestión no exenta de dificultades que ha sido tratada por la doctrina científica, pero que no ha tenido desarrollo en la jurisprudencia hasta este momento en sede de obtenciones vegetales[25].

Es necesario destacar el relieve otorgado por la doctrina científica a la temática del *quantum* indemnizatorio; se ha afirmado, en tal sentido, que la indemnización razonable correspondiente al periodo de protección provisional ha de tener en cuenta exclusivamente las consecuencias negativas que haya irrogado al obtentor la explotación de la variedad durante dicha etapa de protección provisional[26]. Parece posible estar de acuerdo en la necesidad de considerar las circunstancias del caso, en particular las de signo negativo para el obtentor, a la hora de determinar la cuantía indemnizatoria, dentro incluso de la delimitación del perjuicio causado por los actos realizados en la etapa provisional. Sería, así, determinante tomar en consideración las concretas consecuencias negativas que haya provocado al obtentor la explotación de la variedad, sin su consentimiento, en la fase de protección provisional[27].

Pero en este punto consideramos necesario indicar que para la adecuada comprensión del problema indemnizatorio, sobre todo tras la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18, habrá que atender, más que a las consecuencias negativas que ha irrogado al obtentor la *explotación* de la variedad durante el periodo provisional, a las consecuencias negativas que se derivarán para el obtentor de la *multiplicación o generación* durante esta etapa de ejemplares de la variedad sobre los que no podrá ejercer la acción de cesación (eliminación) prevista en el art. 94.1 ROV. Por tanto, el punto de análisis en este momento ha de ser la pérdida patrimonial derivada de la proyección *ad futurum* de los ejemplares reproducidos en protección provisional.

La doctrina, antes de la sentencia en el Asunto C-176/18, indicó la analogía existente entre la indemnización del art. 95 con el planteamiento mantenido en alguna resolución del TJUE en relación con la indemnización del art. 94. Si embargo, la sentencia del TJUE de 5 de julio de 2012 de la que trae causa tal analogía no analiza específicamente la indemnización por el periodo de protección provisional[28].

---

[25] F. Palau Ramírez, «Alcance de los derechos...», *op. cit.,* pp. 1120-1121; *id.,* «Una vez más...», *op. cit.,* pp. 268-269; A. Asensi Merás, «Presupuestos y alcance...», *op. cit.,* p. 5; M.ª V. Petit Lavall, «Derechos del titular...», *op. cit.,* pp. 568-569.

[26] F. Palau Ramírez, «Alcance de los derechos...», *op. cit.,* p. 1119; A. Asensi Merás, «Presupuestos y alcance...», *op. cit.,* p. 4.

[27] En este sentido F. Palau Ramírez, «Una vez más...», *op. cit.,* pp. 268-269.

[28] J. Plaza Penadés, «La jurisprudencia sobre...», *op. cit.,* p. 163, se refiere al interés de la Sentencia del TJUE de 5 de julio de 2012 en cuanto a las afecciones que realiza del concepto de indemnización razonable, identificándola con el coste de la obtención de licencia, y su posible extrapolación a la indemnización razonable del art. 95, aun con la cautela de recordar que no estamos ante un pronunciamiento explícito del Tribunal.

Las variedades vegetales.indb 266 28/6/22 13:11

Y aunque la doctrina no se ha pronunciado claramente en señalar la equiparación de las indemnizaciones de los arts. 94 y 95 ROV, sí ha advertido que la indemnización por el periodo de protección provisional ha de tener como límite o *techo* el importe de las regalías que percibiera el obtentor por el material reproductor de la variedad[29].

Pero este diseño de la indemnización por el periodo de protección provisional, sin embargo, a nuestro juicio, plantea algunos problemas aplicativos a los que hay que unir la falta de desarrollo jurisprudencial por la que viene afectado. En primer lugar, la cuestión de fragmentar el perjuicio o pérdida del obtentor en base a los dos periodos de protección es una cuestión incierta. El obtentor, en el ejercicio normal de su derecho percibirá, en principio, una cantidad íntegra y determinada por cada ejemplar de la variedad, pudiendo percibirlo antes o después de la concesión del título, dependiendo del momento en que comercialice el material vegetal reproductor. Parece más operativo determinar el importe final que su distribución por periodos, si el *royalty* se calcula y se percibe como un precio único por el acceso a cada ejemplar de la variedad.

Cuestión distinta sería aquella relativa a otros supuestos, sobre cuya admisibilidad no cabe pronunciarse en este momento, en la que los *royalties* se generen por periodos de tiempo o por una vinculación con ciclos de cultivo a modo de *royalties* diferidos o fraccionados, siendo en este último escenario donde la segmentación por periodos del perjuicio sufrido por el obtentor pudiera tener una aplicación más efectiva como criterio cuantificador de la indemnización. Fuera de esta última posibilidad, la hipótesis aplicativa de la división indemnizatoria por periodos resulta compleja, por cuanto estas pérdidas potencialmente divisibles en periodos de tiempo derivan de un mismo acto reproductor que, en principio, genera un precio único, aunque su pago se fraccione en el tiempo.

Así, nos parece incierto discriminar en este escenario qué parte de la pérdida consistente en la falta de pago del *royalty* habrá de imputarse al periodo provisional o al definitivo. Ello por cuanto se trata, de ordinario, de un precio único, en el que el obtentor no fracciona periodos de uso de la variedad, sino que lo determina de forma global y unitaria por la adquisición del material reproductor de la variedad y su puesta en explotación hasta la finalización de la vigencia del título de protección conforme al art. 19 ROV. De este modo, de ordinario, el licenciatario puede mantener en producción la plantas, sin pagos adicionales, durante todo el periodo de protección. En este punto ha de recordarse el objeto primario sobre el que recae el derecho de obtentor y su agotamiento previsto en el art. 16 del Reglamento CE 2100/94.

---

[29] En este sentido, A. Asensi Merás, «Presupuestos y alcance...», *op. cit.,* pp. 4-5; J. R. Grau Corts, «Cuestiones al respecto...», *op. cit.,* p. 125.

Este planteamiento doctrinal, como hemos indicado, se ha construido desde la admisión de la plena compatibilidad y complementariedad de las consecuencias de los arts. 94 y 95, de forma que la STJUE Asunto C-176/18 reconfigura las bases sobre las que se asienta. Sin embargo, esta tesis tiene la virtud de plantear que la indemnización razonable del art. 95 ha de cubrir todo el perjuicio causado al obtentor por los actos propagativos realizados en el periodo de protección provisional, siendo complementada esta indemnización por la prevista en el art. 94. Tal y como sugiere esta sentencia del TJUE, para el supuesto de que desapareciera de esta ecuación el complemento de la indemnización por la vía del art. 94, la pérdida derivada de los actos de multiplicación realizados durante la protección provisional habría de indemnizarse por la sola vía del art. 95, por lo que resultaría insuficiente esta indemnización si no se amplía su importe al precio íntegro de la licencia.

Sin embargo, el argumento doctrinal favorable a una menor extensión de la indemnización por el periodo provisional con base en la menor duración de este periodo de protección en comparación con la mayor duración de la protección definitiva del art. 94, nos parece más adecuado que el relativo a la menor reprochabilidad de la conducta prevista en el art. 95 al que nos referíamos anteriormente. Este criterio de carácter estrictamente temporal permite acoger una base objetiva de cálculo y, asimismo, sería compatible con el hecho de que un mismo acto propagativo del periodo de protección provisional genere efectos negativos para el obtentor (en el sentido de pérdida de *royalties*), tanto en la fase de protección provisional como tras la concesión del título. Si bien somos conscientes de que este planteamiento no es estrictamente, con todo, el que ha mantenido este sector doctrinal.

Asimismo, esta doctrina puede resultar de interés si hacemos de la misma una lectura acorde con el cambio de paradigma que parece pueda derivarse de la Sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18. Para ello, conforme al marco interpretativo del derecho de obtentor durante el periodo de protección provisional derivado de esta resolución del TJUE, la equiparación de la indemnización del art. 95 con la prevista en el art. 94.1 se apoya en la premisa de que la indemnización del citado art. 95 se convierte en la única indemnización que percibirá el titular por los ejemplares reproducidos en fase de protección provisional.

Como es sabido, la resolución del TJUE apunta en la dirección de la inaplicabilidad del art. 94 a los ejemplares de la variedad reproducidos durante la protección provisional. *Por mor* de esta premisa, la indemnización del art. 95 se convertiría en la única vía para indemnizar *razonablemente* al titular de la variedad, por lo que se impone darle un carácter resarcitorio suficiente en la misma cuantía y extensión que se viene atribuyendo por la jurisprudencia española, comunitaria y por

Las variedades vegetales.indb 268 28/6/22 13:11

la doctrina a la indemnización razonable prevista en el art. 94.1 del Reglamento CE 2100/94.

El efecto principal de que las plantas multiplicadas durante la protección provisional puedan mantenerse en cultivo tras el registro de la variedad, es el de la proyección o ampliación al periodo de protección definitiva del perjuicio sufrido por el obtentor como consecuencia de los actos propagativos del periodo de protección provisional. En consecuencia, el perjuicio (pérdida de *royalties*) derivado de los actos realizados en la etapa provisional se extiende indefectiblemente a la fase de protección definitiva, pues a tales actos de multiplicación ya no les resultará aplicable la acción de cesación (eliminación de plantas) prevista en el art. 94. Ello comporta un perjuicio prolongado en el tiempo derivado de un acto de multiplicación que no constituye infracción de derecho, pero a condición de que el cultivo de las plantas no implique nuevos actos propagativos. El referido perjuicio solo es reparable, por tanto, a través de la indemnización del art. 95, por lo que la indemnización razonable ligada a este precepto habrá de resarcir ahora al obtentor, a nuestro juicio, de manera global por los dos periodos de protección (provisional y definitivo).

4. REVISIÓN DE LA SITUACIÓN TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-176/18. EQUIPARACIÓN ENTRE LAS INDEMNIZACIONES DE LOS ARTS. 94.1 Y 95 DEL REGLAMENTO CE 2100/94

A. Introducción

Las consecuencias de la repetida sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 implican, a nuestro juicio, que los ejemplares de la variedad reproducidos en la fase de protección provisional resultan inatacables por la vía del art. 94 del Reglamento comunitario. Esta conclusión, atendida la anterior doctrina, puede considerarse como una limitación de los derechos del obtentor puesto que, ciertamente, ya no serían invocables respecto de estos actos de multiplicación las acciones de cesación (eliminación) ni las indemnizaciones previstas en el art. 94. La principal consecuencia, al margen de la indemnizatoria, sería la posibilidad de mantener en cultivo no propagativo los ejemplares de la variedad multiplicados durante la protección provisional. La acción del obtentor frente a estos ejemplares de la variedad quedaría constreñida a la acción del art. 95.

La consecuencia más relevante de todo ello es que la acción derivada del art. 95 habrá de revisarse, puesto que el precepto, ahora sin género de dudas, no contiene una acción complementaria ni compatible a la acción prevista en el art. 94 y, con ello, la indemnización razonable

que contempla ya no ha de ser «proporcionalmente combinada» con la indemnización del art. 94. La protección jurídica derivada de ambos preceptos ha dejado de ser acumulable respecto de los ejemplares de la variedad multiplicados en fase de protección provisional, en la forma que venía siendo entendida hasta este momento.

Como elemento de análisis preliminar encontramos la identidad conceptual en la redacción de los arts. 95 y 94.1 respecto de la indemnización razonable, a lo que cabe añadir que carecemos de pronunciamientos expresos del TJUE que hayan entrado directamente en el análisis del *quantum* indemnizatorio por el periodo de protección provisional. Por lo que respecta a la doctrina y jurisprudencia españolas, es lo cierto que han tratado este asunto, si bien bajo la premisa esencial de la acumulación de ambas indemnizaciones que ha condicionado el análisis del importe de la indemnización por el periodo de protección provisional. Estos motivos nos hacen considerar que tras la referida Sentencia del TJUE este planteamiento habrá de reformularse, teniendo en cuenta que la misma ha modificado las bases sobre la que se apoyaba esta previa doctrina científica y jurisprudencial.

La indemnización razonable *ex* art. 95 se convierte así en la única vía resarcitoria del titular respecto de unas plantas generadas en protección provisional, pero que podrán mantenerse en cultivo sin ulteriores multiplicaciones durante el periodo de vigencia del título. La *razonabilidad* de esta indemnización exige ahora también su suficiencia, de modo que sea bastante para cubrir las *pérdidas diferidas* que al obtentor le han irrogado los actos de multiplicación efectuados durante la protección provisional. Para que todo ello sea viable y suponga un resarcimiento adecuado y pleno del obtentor, no puede mantenerse en la mitad del precio de los *royalties*. Para el caso de confirmarse este escenario planteado por la sentencia del TJUE, la forma de hacer efectiva la naturaleza resarcitoria del art. 95, pasa por equipar su indemnización con la pérdida sufrida por el obtentor, esto es, el importe íntegro del precio de la licencia.

B. El art. 94 del Reglamento CE 2100/94 como referencia

El art. 94 ROV previsto como respuesta frente a los actos infractores contiene la acción de cesación, de modo que permite demandar al infractor al objeto de que «ponga fin a la infracción»; al mismo tiempo, el precepto permite reclamar diversas indemnizaciones, las cuales dependerán de la naturaleza del acto infractor en relación con el grado de culpa del autor. En virtud del sistema que instaura el precepto le es dado al obtentor reclamar en primer lugar una indemnización razonable (art. 94.1) la cual, en su caso, podrá complementarse con otra indemnización «por el perjuicio resultante» (art. 94.2).

Estas indemnizaciones que recoge el precepto a tenor de la sentencia del TJUE en el Asunto C-481/14, como ha señalado Galgo Peco[30], tendrían por objeto el resarcimiento íntegro (por cuanto abarca todo el perjuicio que haya sufrido el titular del derecho) y objetivo (por cuanto cubre únicamente el perjuicio derivado de la infracción). El art. 94, así, no serviría para reclamar daños punitivos. El precepto tampoco permite aplicar un recargo «a tanto alzado» por la infracción; afirma también esta sentencia que el lucro del infractor no constituye «perjuicio resultante» en el sentido señalado en el art. 94.2 ROV.

La doctrina ha diferenciado la previsión de art. 94 ROV en sus números uno y dos en base a la culpabilidad imputable al infractor, de modo que cabe distinguir una conducta deliberada o negligente (art. 94.2) en el uso no autorizado de la variedad de aquella otra en la que se habría producido el uso carente de este componente subjetivo (art. 94.1). De este modo, se concluye que el art. 94.1 describiría un supuesto de infracción del derecho de obtentor mediante el uso de la variedad tras la concesión del título aun sin concurrir, culpa o dolo en dicho uso tratándose, por consiguiente, de un supuesto de responsabilidad objetiva.

Pero, de otro lado, el elemento subjetivo en la conducta del infractor (art. 94.2) permite graduar también las consecuencias de la infracción y establecer distintas consecuencias derivadas de los actos infractores. Lo dicho se refleja en que la infracción no culpable del título de protección acarreará el pago de una indemnización razonable, mientras que si la infracción se comete deliberadamente (dolo) o por negligencia, conforme el art. 94.2, el infractor quedará obligado «además» a indemnizar al titular del perjuicio resultante.

En consecuencia, el sujeto cuya conducta sea incardinable en el art. 94.2 del Reglamento habrá de satisfacer una indemnización razonable a la que se sumará, en su caso, la obligación de indemnizar al titular en el perjuicio resultante de la infracción. Para que se dé esta última posibilidad resultará necesario que el obtentor acredite que «el perjuicio resultante» no ha quedado ya compensado por la indemnización razonable[31].

En consecuencia, para lo que ahora interesa, la doctrina ha mantenido que el art. 94.1 ROV establece un sistema de responsabilidad objetiva del que se deriva la obligación de hacer frente al pago de una indemnización razonable. Se trata de un tipo de responsabilidad que opera al margen de la existencia de culpa o negligencia en el infractor, por lo que aun en el supuesto de que el infractor acreditase que ha obrado de forma diligente no desaparecería su obligación de indemnizar

[30] Á. Galgo Peco, «Acciones civiles...», *op. cit.*, p. 1038.

[31] M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales...*», *op. cit.*, pp. 143-144.

y aunque este tipo de responsabilidad no implique la presunción legal de existencia de daños. Junto a ello, encontramos en el art. 94.2 ROV (en la norma española el art. 22.2 LOV) que es, por el contrario, un supuesto de responsabilidad subjetiva que complementa el mecanismo de protección de la responsabilidad objetiva ya indicado y en el que se incluyen los actos negligentes y los dolosos[32]. A este respecto, entiende García Vidal que los distintos grados de culpabilidad recogidos en la norma son reconducibles a la existencia de culpa o negligencia en el infractor, dado que la conducta dolosa (que es lo más) implica la culpa (que es lo menos) y, lo que nos parece más acertado, que el estándar de diligencia ha de ser el del ordenado empresario, como canon de conducta más exigente y, además, que el grado de diligencia exigible se incrementará en la medida que nos hallemos ante sectores altamente especializados y en presencia de operadores muy cualificados[33].

Asimismo, el art. 94.2 ROV previsto para infracciones cometidas deliberadamente o por negligencia impone al infractor «además la obligación de indemnizar por el "perjuicio resultante"», si bien a tenor de sentencia en el Asunto C-481/14, el citado precepto no permite solicitar por la vía indemnizatoria los beneficios obtenidos por el infractor. Señalaremos sobre esta materia determinadas premisas de interés siguiendo a Galgo Peco[34]. En primer lugar, respecto de la cobertura de este «perjuicio resultante» previsto en el art. 94.2, se requiere acreditar que el perjuicio sufrido por el obtentor es superior a los elementos cubiertos por la indemnización razonable del art. 94.1. Por ello, dentro de la indemnización debida por este «perjuicio resultante» del art. 94.2 quedaría comprendido tanto el daño emergente como el lucro cesante e incluso el daño moral, dada la «vocación de integridad del derecho a reparación consagrado en el ROV». En la indemnización que contempla el art. 94.2 la culpa actuaría como criterio de imputabilidad y como criterio de graduación. Además, en la última parte del precepto relativa a las infracciones efectuadas por negligencia leve, se aprecian dudas interpretativas en relación con la carga de la prueba.

Por último, en relación con la utilización por el precepto del término, tan particular, de «ventaja», de acuerdo con su empleo por la sentencia del TJUE en el Asunto C-481/14, procede entenderlo en sentido equivalente a «beneficio», tal y como se incorpora en el art. 97 ROV. Asimismo, señala este autor que esta última referencia del art. 94.2 solo operaría en aquellos casos en los que el importe del perjuicio sufrido por el titular sea superior a los beneficios ilícitos obtenidos por

---

[32] Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.,* pp. 643 y 511-514, añadiendo que esta responsabilidad objetiva prevista en el art. 94.1 ROV es en la que se ha basado el legislador español para el art. 22.1 LOV.

[33] Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.,* pp. 515-516.

[34] Á. Galgo Peco, «Las acciones...», *op. cit.,* pp. 1040-1043.

Las variedades vegetales.indb 272 28/6/22 13:11

el infractor. Por el contrario, cuando el perjuicio que sufra el titular es menor que el beneficio obtenido por el infractor será la pérdida del titular la que marque la indemnización.

Respecto de las infracciones cometidas por negligencia leve se ha indicado que solo operarán cuando los daños sean superiores a los beneficios del infractor, pudiendo reducirse la indemnización hasta la cuantía inferior de los beneficios del infractor. Sin embargo, si los daños del titular son inferiores a los beneficios del infractor, procederá la indemnización de tales daños que no deben reducirse. En relación con este particular concepto indemnizatorio previsto en el art. 94.2 relativo al «perjuicio resultante» García Vidal[35] ha señalado también la necesidad de que el titular aporte pruebas sobre la producción de un perjuicio superior a la cobertura proporcionada por la indemnización razonable del art. 94.1.

Dicho lo anterior, constatamos una identidad de razón con la que el legislador comunitario (a diferencia del legislador español) ha configurado las indemnizaciones previstas en los arts. 94.1 y 95. El uso del mismo término creemos que es determinante[36], pero lo es también el análisis de su funcionalidad y coherencia dentro de todo el sistema de protección del derecho del obtentor articulado en el conjunto del Reglamento CE 2100/94, en consonancia con lo previsto en al Acta UPOV de 1991. Estimamos que el legislador de forma consciente ha utilizado el término «indemnización razonable» en ambos casos pretendiendo un mismo nivel retributivo y de resarcimiento a favor del obtentor por los actos de multiplicación realizados sin su autorización. Nótese que el presupuesto desencadenante de la indemnización en ambos casos trae causa de un supuesto de responsabilidad objetiva, no graduable en función del grado de culpa del autor de los hechos.

Partiremos, pues, de considerar como equivalentes las indemnizaciones previstas en los arts. 94.1 y 95, lo cual no ha de suponer en modo alguno la consonancia en cuanto a las consecuencias en su conjunto de los arts. 94 y 95, las cuales son cualitativa y cuantitativamente bien diferentes. Desde el punto de vista del Reglamento, esta cuestión nos parece evidente, tanto por la redacción dada a ambos preceptos, como por la coherencia del sistema, así como por mor de que el Regla-

---

[35] Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.*, pp. 648-649.

[36] Sin embargo, como señalara la Sentencia del TJUE de 5 de julio de 2012 (Asunto C-509/10, Geistbeck), debe tenerse alguna cautela en cuanto a los términos sobre la indemnización razonable o equitativa, los cuales pueden variar según las distintas traducciones del Reglamento CE 2100/94, por lo que señalaba la resolución (apartado 28) que no puede deducirse de la similitud de las expresiones utilizadas que estas hagan referencia al mismo concepto. Aquí, no obstante, el Tribunal parece referirse a la similitud entre los términos relativos a la indemnización utilizados del art. 94.1 y el art. 14.3 del Reglamento. Precisamente, en relación con ello, señalamos *infra* que, a nuestro juicio, estos dos preceptos son muestra de dos planteamientos resarcitorios de inspiración distinta.

mento CE 2100/94 sea acorde con la Directiva 2004/48 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial. Para ello no es obstáculo el mayor rigor de la respuesta que contiene el art. 94 en su conjunto, en comparación con la limitada consecuencia del art. 95.

La distinta intensidad de ambos preceptos en su conjunto dimana, como es sabido, de que el presupuesto de hecho desencadenante de cada uno de ellos es bien distinto: propagación de la variedad previa a la existencia de título y antecedente al *ius prohibendi* del obtentor en el caso del art. 95, y propagación con infracción del derecho del obtentor en el caso del art. 94. Esta diferencia cualitativa entre ambos preceptos no es, por otro lado, un hecho obstativo de la equiparación entre las indemnizaciones de los arts. 94.1 y 95.

De este modo, la indemnización razonable, en el caso del art. 95, constituye la única respuesta del Reglamento (salvedad hecha de la previsión del art. 97.2) para los actos de multiplicación previos al título, mientras que en el caso del art. 94.1 esta indemnización se une a la exigencia de poner fin a la infracción (eliminación del material vegetal) y, además, puede verse cumplimentada con la indemnización adicional prevista en el apartado 2 del precepto[37]. Por tanto, la analogía de la indemnización razonable de ambos preceptos no implica equiparación alguna entre las consecuencias jurídicas previstas para los actos infractores del título de protección y los actos propagativos realizados en protección provisional sin vulneración todavía de un derecho de exclusiva sobre la obtención vegetal.

Teniendo en cuenta lo dicho y la analogía entre ambas indemnizaciones, resulta necesario en esta sede atender a la interpretación que ha realizado el TJUE en relación con la indemnización razonable del art. 94 del Reglamento comunitario, como criterio especialmente válido para determinar también la base sobre la que hubiera de cuantificarse la indemnización por el periodo de protección provisional en el Reglamento CE 2100/94. En primer lugar, para ello ha de atenderse a la Sentencia del TJUE de 5 de julio de 2012 (Asunto C-509/10, Geistbeck). El análisis que hace esta sentencia de la indemnización razonable del art. 94 resulta un criterio decisivo como pauta para la cuantificación de la indemnización del art. 95, particularmente, como ya venimos indicando, tras la sentencia en el Asunto C-176/18 y por la carencia de pronunciamientos desde la jurisprudencia comunitaria en relación con la cuantificación de la indemnización por el periodo de protección provisional.

[37] En relación con el alcance, límite y la cierta dificultad para determinar los conceptos que pueden integrar esta indemnización adicional prevista en el art. 94.2 del Reglamento CE 2100/94, véase la Sentencia del TJUE de 9 de junio de 2016 (Asunto C-481/14).

Las variedades vegetales.indb 274 28/6/22 13:11

Para lo que ahora interesa, la Sentencia del TJUE en el Asunto C-509/10, establece que la indemnización razonable del art. 94 tiene como límite el importe que hubiera percibido el obtentor derivado del canon por la producción bajo licencia del material de propagación de la variedad. La resolución insiste en el carácter meramente resarcitorio de esta indemnización, que tiene por objeto reparar el perjuicio efectivamente infringido al obtentor por los actos de propagación realizados sin su consentimiento, esto es, resarcirle del canon o regalía no satisfecha por el infractor.

Para la resolución, el art. 94 tiene como objetivo reparar el perjuicio sufrido por el titular de la obtención vegetal, por lo que para fijar la indemnización razonable del art. 94.1 ha de tomarse como base de cálculo el importe equivalente al canon que ha de abonarse por la producción bajo licencia de la variedad protegida. La ventaja que obtiene el infractor y que pretende compensar el citado precepto se corresponde con el importe equivalente al canon no abobado por producción bajo licencia (apartados 36, 37, 40 de la Sentencia).

La resolución abunda en esta dirección señalando que el art. 94.1 del Reglamento comunitario se limita a prever una indemnización razonable en caso de utilización ilegal de la obtención vegetal, sin contemplar la reparación de perjuicios distintos a los ligados a la falta de pago de la citada indemnización. Por ello, el Tribunal rechaza que con base en el citado art. 94.1 puedan reclamarse dentro de la indemnización razonable los daños y perjuicios dimanantes de los gastos derivados de controlar el respeto de los derechos del titular de la obtención (apartados 50 y 51 y parte declarativa).

Por último, respecto de la concreción de la indemnización razonable del art. 94 apartado 1, subrayaremos que la sentencia matiza que ha de utilizarse como base de cálculo el importe del canon que hubiera de «pagarse por la producción bajo licencia de material de propagación de variedades protegidas de la especie vegetal de que se trate en la misma zona» (núm. 1 parte declarativa *in fine*). En este sentido la indemnización razonable operaría como aquella otra prevista en el art. 38 de la vigente Ley de Marcas, distinta a la acción por daños y perjuicios a que se refiere el art. 41 de la citada norma, relativo a las acciones por violación del derecho de marca[38].

[38] STS (Sala 1.ª) de 2 de septiembre de 2015 (núm. 450/2015), señala que «el contenido de esta protección se ciñe al "derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias", y no coincide con la acción de reclamación de daños y perjuicios que el art. 41 LM reconoce al titular de la marca por los actos de infracción de la marca, después de la publicación de su concesión. La reclamación de la indemnización basada en el derecho a una protección provisional de la marca requiere del cumplimiento de sus presupuestos propios y, lo que es más importante, de la acreditación o justificación del carácter razonable y adecuado de la suma pedida en atención a las circunstancias concurrentes, sin que pueda aplicarse directamente el art. 43 LM».

El TJUE ha confirmado esta línea interpretativa con la importante Sentencia de 9 de junio de 2016 (Asunto C-481/14)[39], en la cual se parte de la base de asumir la doctrina emanada de su sentencia anterior en el Asunto 509/10. Aun siguiendo los postulados de la referida sentencia, la resolución del TJUE de 9 de junio de 2016 incide en determinadas cuestiones que resultan relevantes para el tema que nos ocupa y que vienen a ampliar los argumentos ya citados; al mismo tiempo, abundan en la determinación de la naturaleza y funcionalidad de la indemnización razonable del art. 94.

En primer lugar, la resolución deja sentado el carácter estrictamente resarcitorio de esta indemnización, descartando que la misma pueda tener carácter punitivo o sancionador. Por ello, y según las palabras del Tribunal «el art. 94 de dicho Reglamento crea un derecho de resarcimiento en favor del titular del derecho a la protección comunitaria de una obtención vegetal que no solo es íntegro, sino que se funda, además, en una base objetiva, a saber, que cubre únicamente el perjuicio resultante de la infracción» (apartado 33).

Esta premisa le permite afirmar a la sentencia recaída en el Asunto C-481/14 que el art. 94 no puede servir de base jurídica para que, en beneficio del titular, pueda condenarse al infractor a una indemnización por los daños y perjuicios de carácter punitivo, fijados mediante una cantidad a tanto alzado; al contrario, la indemnización prevista en el art. 94 del Reglamento ha de reflejar, en la medida de lo posible, los perjuicios reales y ciertos sufridos por el titular como consecuencia de la infracción (apartados 34 y 35). Esta interpretación a tenor de la sentencia sería acorde con los objetivos de la Directiva 2004/48 que establece el parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual en general[40] (apartado 36). Como ha señalado

[39] Esta resolución resulta nuclear para la cuestión que ahora abordamos, nos referíamos a la misma en J. M. Embid Irujo y B. Saldaña Villoldo, «Hacia la delimitación...», *op. cit.* (formato electrónico) pp. 17-19. Sintetizando los aspectos más importantes de esta resolución y que resultan, a nuestro juicio, de utilidad para la cuantificación de la indemnización prevista en el art. 95 puede afirmarse: i) el art. 94.1 tiene por objeto compensar económicamente la ventaja obtenida por el infractor que se corresponde con el importe del canon no abonado; ii) el precepto no prevé la reparación de perjuicios distintos a los derivados de la falta de pago de la indemnización razonable; iii) el derecho de resarcimiento previsto en el art. 94 cubre exclusivamente el perjuicio sufrido por el titular y derivado de la infracción, esto es, cubre los perjuicios reales y ciertos sufridos por el titular de la obtención vegetal como consecuencia de la infracción; iv) el citado precepto no contempla una indemnización de daños y perjuicios de carácter punitivo fijada mediante una cantidad a tanto alzado; v) la norma tampoco permite al titular solicitar la restitución de las ventajas y ganancias obtenidas por el infractor, dado que tanto la indemnización razonable (art. 94.1) como la indemnización por la vía del art. 94.2 deben fijarse en función del perjuicio sufrido por la víctima y no en base al beneficio obtenido por el infractor; vi) para la fijación de la indemnización razonable debe tomarse como base de cálculo el importe del canon que debiera pagarse para la producción bajo licencia de la variedad.

[40] Son relevantes en esta sede los principios que viene a sentar la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de

Las variedades vegetales.indb 276 28/6/22 13:11

la doctrina[41], esta resolución recoge el derecho a un resarcimiento íntegro con una base objetiva que cubra exclusivamente el perjuicio de la infracción (canon o licencia), por lo que se descarta una indemnización que cubra los daños de carácter punitivo, así como la reclamación de las ventajas obtenidas por el infractor. No obstante, el perjuicio no resarcido no tiene que estar relacionado con el canon o licencia, y serán las autoridades nacionales las que deberán comprobar con precisión los perjuicios alegados por el obtentor (en este sentido pueden verse los apartados 39 y 59 de la sentencia).

Asimismo, para esta resolución, el art. 94 no permite solicitar la restitución de las ventajas y ganancias obtenidas por el infractor «ya que tanto la indemnización razonable como el importe de la indemnización debida en virtud del art. 94, apartado 2, del Reglamento núm. 2100/94 deben fijarse en función del perjuicio sufrido por la víctima y no en función del beneficio obtenido por el infractor» (apartado 41). Señala, asimismo, el fallo (apartado 42) que «aunque el apartado 2 de este artículo hace referencia a la «ventaja obtenida por la persona que cometió la infracción», no establece que esa ventaja deba tenerse en cuenta, como tal, en la extensión del resarcimiento económico efectivamente concedido al titular. Por otra parte, es necesario poner de relieve que, en lo que respecta a la restitución de la ventaja obtenida por el infractor, el art. 97 del Reglamento núm. 2100/94 remite expresamente al Derecho nacional de los Estados miembros».

Para fijar la cuantía de la indemnización del art. 94, la Sentencia recaída en el Asunto C-481/14 vuelve sobre la doctrina sentada por la Sentencia en el Asunto Geistbeck, a lo que se añade que «el concepto de «indemnización razonable» previsto en el art. 94, apartado 1, del Reglamento núm. 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que cubre, además del pago del canon habitual que se adeuda por la producción bajo licencia, todos los perjuicios íntimamente ligados a la falta de pago de dicho canon, entre los que puede contarse, en particular, el pago de intereses de demora. Corresponde al tribunal remitente determinar las circunstancias que exigen que se incremente dicho canon, teniendo en cuenta que cada una de ellas solo podrá repercutirse una vez para evaluar el importe de la indemnización razonable» (apartado 54). A partir de esta sentencia se ha inferido la distinción entre

---

propiedad intelectual. En sus considerandos señala que la protección de la propiedad intelectual debe permitir que el inventor o creador obtenga un beneficio legítimo de su invención o creación (2.º); así como que «es preciso garantizar que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual, que actualmente forma parte en gran medida del acervo comunitario, se aplique de manera efectiva en la Comunidad. A este respecto, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior» (3.º). También se refiere que en el establecimiento de las medidas han de tenerse en cuenta los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual (16.º).

[41] R. Espinosa Calabuig, «Obtenciones vegetales y cálculo...», *op. cit.,* p. 7.

«canon habitual» y «canon hipotético», correspondiendo el primero al precio de las licencias en el mercado de la misma zona, mientras que el segundo concepto permite considerar las circunstancias particulares del caso que hagan posible el aumento del importe de las licencias[42].

Nos parece de gran interés para la materia ahora tratada la observación de García Vidal[43] a tenor de esta jurisprudencia del TJUE, según la cual, aunque el Reglamento CE 2100/94 no permite la reclamación de los beneficios del infractor, el importe de la indemnización asciende «al menos» al importe de la licencia que debería haberse satisfecho, lo cual implica la aplicación de la teoría de la «regalía hipotética» que es un criterio propio de la *condictio* por intromisión y del enriquecimiento injusto. Asimismo, se habrá de tener en cuenta el precio de la licencia, pese a que el obtentor no hubiera concedido licencias, ni tenga intención de hacerlo.

Hemos expuesto la finalidad estrictamente resarcitoria de la indemnización razonable del art. 94.1, señalando que la indemnización pertinente respecto del periodo de protección provisional (art. 95) posee la misma funcionalidad, por lo que servirá de mecanismo restitutivo pleno de la pérdida sufrida por el obtentor por los actos de multiplicación realizados en la fase de protección provisional[44]. El tratamiento analógico de la indemnización *ex* art. 95 con la indemnización del art. 94.1 ha quedado relacionado directamente con la restitución del perjuicio sufrido por el obtentor. La reparación de dicho perjuicio queda relacionada con el beneficio obtenido por un tercero por el uso no autorizado de la variedad, esto es, con un beneficio entendido a modo de enriquecimiento injusto por el acceso sin autorización al material vegetal reproductor, pero no en relación con el beneficio derivado de la puesta en producción (cultivo) de la obtención vegetal. Por ello, la reparación de este perjuicio en ambos artículos se vincula con el coste de acceso al material de reproducción o multiplicación.

Se trata de un mismo mecanismo básico de retribución/restitución del obtentor respecto del uso no autorizado de la variedad con base a un sistema de responsabilidad objetiva limitado en su importe al precio de mercado de acceso al material reproductor (licencias). Veremos a continuación como el art. 97 del Reglamento CE 2100/94 permite incrementar este módulo indemnizatorio que, no obstante, sigue siendo plenamente resarcitorio de un perjuicio adicional del obtentor, bajo determinadas circunstancias.

---

[42] Á. Galgo Peco, «Acciones civiles ...», *op. cit.,* pp. 1039-40.

[43] Á. García Vidal, *Las acciones civiles*, *op. cit.,* p. 647.

[44] Con anterioridad a la Sentencia en el Asunto C-176/18, se mostró favorable a la aplicabilidad al art. 95 de la interpretación realizada por el TJUE en el Asunto C-481/14 sobre la indemnización razonable del art. 94.1 ROV Á. Galgo Peco, «Acciones civiles...», *op. cit.,* pp. 1043, 1044 y 1049.

Las variedades vegetales.indb 278 28/6/22 13:11

C. El complemento indemnizatorio del art. 97 del Reglamento CE 2100/94

De lo dicho hasta ahora se infiere que no cabe la reclamación de los beneficios obtenidos por el infractor derivados de sus actos infractores por la vía del art. 94.1 ROV, siendo la vía de reclamación de esos beneficios el art. 97 ROV, pero dentro de las particulares premisas que sienta el precepto. Ello por cuanto el art. 94 tiene por finalidad resarcir al titular, pero sin introducir elementos de enriquecimiento injusto del infractor[45].

El art. 94 contiene una previsión expresa de la acción de indemnización por daños y perjuicios, respecto de lo que establece una regulación autónoma y no dependiente de los ordenamientos nacionales, a los cuales se remite únicamente el art. 97 ROV en relación con la restitución de los beneficios del infractor en lo que sería una acción por enriquecimiento injusto del infractor en perjuicio del titular. En relación con ello, se ha postulado que el Reglamento CE 2100/94 sería una regulación cerrada, que no puede completarse con los ordenamientos nacionales si no existe una remisión expresa en tal sentido, no siendo válido para justificar tal remisión el art. 107 ROV, dado que la indemnización no sería una referencia coincidente con la sanción mencionada en este último precepto[46].

Sobre el citado precepto cabe señalar su carácter subsidiario (aplicación subsidiaria de la legislación nacional en materia de infracción) y restrictivo. A nuestro juicio, la mención a la aplicación de la normativa nacional se reduciría a situaciones en las que el infractor (o quien multiplicó la variedad en fase de protección provisional, a tenor el art. 97.2) hubiere obtenido un beneficio en detrimento del titular, y el perjuicio sufrido por el titular en este caso no pudiera verse resarcido completamente por la *vía indemnizatoria ordinaria* prevista en los arts. 94 y 95[47]. Así se desprendería del número tres del art. 97, al

---

[45] Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.,* pp. 644-645.

[46] En este sentido puede verse Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.,* pp. 495-496; que además ha manifestado que esta situación normativa sería insatisfactoria y la necesidad de reforma del Reglamento CE 2100/94 en este punto en aras de su coordinación con la Directiva sobre *enforcement* (Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual) como derecho subsidiario en esta sede y las legislaciones nacionales que la incorporan.

[47] Como señala el TJUE (Sentencia de 9 de junio de 2016, Asunto C-481/14): «Aunque el apartado 2 de este artículo (art. 94) hace referencia a la "ventaja obtenida por la persona que cometió la infracción"», no establece que esa ventaja deba tenerse en cuenta, como tal, en la extensión del resarcimiento económico efectivamente concedido al titular. Por otra parte, es necesario poner de relieve que, en lo que respecta a la restitución de la ventaja obtenida por el infractor, el art. 97 del Reglamento núm. 2100/94 remite expresamente al Derecho nacional de los Estados miembros».

señalar que «en todos los demás casos, los efectos de la protección comunitaria de obtención vegetal se determinarán únicamente de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento».

Como se ha indicado en la doctrina, el art. 97 requiere una «aplicación subsidiaria» y no una «aplicación complementaria» del Derecho nacional, cuestión que no ha de considerarse baladí y vendría justificada por el hecho de que el Reglamento 2100/94 contiene en el art. 94 un régimen específico en relación con las infracciones[48]. A nuestro juicio el entendimiento del precepto implica el recurso al Derecho nacional como vía de ejecución del resarcimiento del obtentor respecto del beneficio conseguido por el infractor en detrimento del titular del derecho, pero no como un mecanismo de ampliación del contenido del derecho de obtentor con título comunitario de protección. De este modo el Derecho interno tiene un carácter instrumental respecto del art. 97 ROV.

De acuerdo con el art. 97.1 del Reglamento, procede aplicar la legislación nacional (incluido su Derecho internacional privado), por lo que respecta a la restitución, en situaciones en las que el infractor que incurre en la conducta del art. 94 hubiere obtenido un beneficio en detrimento del titular de la obtención vegetal[49]. El tratamiento analógico al que nos referimos se infiere del art. 97.2, cuando establece la posibilidad de aplicación del Derecho nacional en materia de restitución del obtentor a los actos cometidos durante el periodo de protección provisional. El reconocimiento de tal posibilidad respecto de la

[48] I. Quintana Carlo, «El Reglamento CE número 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales», *ADI*, t. 16, 1994-1995, p. 98.

[49] La SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 8 de enero de 2021 (núm. 14/2021) se ha referido a este precepto. En relación con ello, la resolución proyecta la aplicación al supuesto analizado del art. 22.3 LOV relativo a «que la indemnización de daños y perjuicios a favor del titular del título de obtención vegetal comprenderá no solo el valor de la pérdida que haya sufrido y el de la ganancia que haya dejado de obtener, sino también el perjuicio que suponga el desprestigio de la variedad objeto del título de obtención vegetal causado por el infractor mediante una utilización inadecuada. La indemnización en ningún caso podrá ser inferior al beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción». Sin embargo, a nuestro juicio, la extensión aquí del Derecho nacional ha de manejarse con cautela y debe ser aplicada dentro de los límites estrictos del resarcimiento del obtentor que marca el propio precepto, porque se trata de una aplicación subsidiaria, así como por mor de lo dispuesto en el art. 93 ROV. En relación con ello, en nuestra opinión, el art. 97 remite al Derecho nacional exclusivamente como mecanismo auxiliar y subsidiario del Derecho comunitario para la restitución del titular de la obtención respecto del beneficio que como resultado de la infracción haya conseguido el infractor, precisamente, en detrimento del titular. Por ello, cabría descartar el automatismo en la traslación *in totum* de la normativa nacional sobre infracción del derecho de obtentor, salvo que su uso se justifique como medio necesario para la finalidad que se establece en el art. 97.1 del Reglamento comunitario. Con todo, hemos de reconocer que esta cuestión nos suscita más dudas que certezas dado que, como puede verse, se trata de un ejercicio aplicativo de la norma estatal no exento de dificultades para el intérprete, puesto que el tenor literal del art. 97 no ayuda a establecer claramente el objeto y amplitud exacta de esta traslación del Derecho interno de los Estados. En relación con la aplicación del art. 97 puede verse, asimismo, la SAP de Valencia (Secc. 9.ª) de 22 de diciembre de 2011 (núm. 491/2011).

Las variedades vegetales.indb 280 28/6/22 13:11

fase de protección provisional por la vía del art. 97.2 y por su misma redacción, permiten esta ampliación de las posibilidades resarcitorias respecto del periodo de protección provisional, aun no tratándose de actos de infracción.

De otro lado, la aplicación del art. 97 resultaría procedente con independencia de si concurre o no un elemento subjetivo determinado relacionado con el grado de culpabilidad de la conducta del sujeto. En consecuencia, sería aplicable en relación con los números uno y dos del art. 94. El citado art. 97 plantearía para ello una remisión a las legislaciones nacionales que resultaran pertinentes, conforme a los arts. 101 y 102 ROV[50].

Estimamos que el art. 97 ROV confirma, en buena medida, la identidad de razón entre las indemnizaciones de los arts. 95 y 94.1. En efecto, la extensión del complemento indemnizatorio del art. 97.2 al periodo de protección provisional como elemento integrador de una indemnización plena del obtentor, incluso frente a determinadas ganancias de quien multiplicó la variedad, refleja un módulo resarcitorio adicional a la mera indemnización razonable, entendida como importe de los *royalties* dejados de percibir. Esta previsión da cuenta de que el legislador parte de la base de que ha de existir un adecuado resarcimiento del obtentor respecto de los actos propagativos realizados durante la protección provisional.

Asimismo, esta vía de resarcimiento del obtentor del art. 97 no se compadece con el planteamiento teórico de la indemnización del art. 95 como indemnización necesariamente reducida y proporcionalmente inferior a la contemplada en el art. 94.1. No se comprendería, en consecuencia, que el legislador equiparase la indemnización razonable del art. 95 a la prevista en el 94.1 por cuanto ambas pueden ser complementadas, de acuerdo con el art. 97, respecto del detrimento resultante del beneficio obtenido por quien multiplicó la variedad, y, al mismo tiempo, prever que el núcleo esencial de la indemnización razonable (el importe de las licencias) estuviera, de partida, cercenado y reducido respecto del art. 95 en su aplicación ordinaria sin el complemento del art. 97.

Resulta incompatible, por tanto, un apéndice indemnizatorio adicional y especifico del obtentor vinculado con el beneficio obtenido por quien multiplicó sin su autorización la variedad, con una situación de partida en la que se niegue al obtentor una indemnización íntegra derivada de la pérdida de *royalties*. En definitiva, no habría tal complemento indemnizatorio respecto de los actos realizados durante la protección provisional si no es sobre la base del reconocimiento pleno de una indemnización razonable que comprenda íntegramente

[50] M. Curto Polo, *La protección de las innovaciones vegetales...*, *op. cit*., p. 144.

el importe de las licencias no cobradas por el obtentor como módulo resarcitorio de partida.

El complemento indemnizatorio previsto en el art. 97, aun con carácter subsidiario y restrictivo en su aplicación, supone equiparar las indemnizaciones de los arts. 94.1 y 95 como mecanismos de restitución plena del obtentor respecto de los actos no consentidos de propagación de su variedad, si bien dentro de la esfera fáctica de aplicación de cada uno de estos preceptos, plenamente compatible con los arts. 13 y 14 del Acta UPOV de 1991. Por tanto, este precepto abundaría en el tratamiento analógico de ambas situaciones en términos de restitución plena de los daños y perjuicios sufridos por el obtentor.

D. Otras referencias normativas relevantes del Reglamento comunitario a estos efectos

Tras lo expuesto, cabe concluir que las regalías que habría de percibir el obtentor por la comercialización del material reproductor ha de ser el eje para la fijación de la indemnización por la multiplicación no consentida sin infracción de derecho (durante la protección provisional), así como por la multiplicación de la variedad como acto infractor (tras la concesión de la protección). El importe de las regalías dejadas de percibir como referencia ha de depender del tipo de cultivo (anual o plurianual), por lo que resulta determinante la rentabilidad potencial que se espere del cultivo, como base sobre la que el obtentor fijará el precio de la variedad. Con el precio de las licencias, el obtentor repercute los costes en que ha incurrido para lograr la nueva obtención vegetal incluyendo un margen de beneficio por su labor investigadora y de transferencia tecnológica.

Con base en estos dos parámetros relativos al coste de producción de la obtención y rentabilidad potencial de la misma, el precio de las licencias será fijado finalmente por el mercado, en atención al interés comercial y rentabilidad que presente la nueva variedad, siendo dicho precio el que determine la retribución que perciba el obtentor. Por este motivo, el precio de las licencias se ha reflejado en la doctrina como tope del importe de la compensación económica a percibir por el obtentor respecto del periodo de protección provisional[51]. En consecuencia, la referencia normativa estandarizada a una «indemnización razonable» ha de entenderse vinculada con el importe íntegro del *royalty* del obtentor, dado que cuando puntualmente el legislador ha querido que tal indemnización no alcance el íntegro del precio del *royalty* lo ha determinado, a modo de excepción, expresamente en el texto de la Ley, como veremos.

[51] J. R. Grau Corts, «Cuestiones al respecto...», *op. cit.,* p. 125.

Así, determinadas referencias que encontramos en la normativa comunitaria sobre obtenciones vegetales nos proporcionan argumentos útiles, por contraste, para la determinación de las bases sobre las que habrá de asentarse la indemnización razonable por el periodo de protección provisional. La regulación en el Reglamento CE 2100/94 de las excepciones del derecho del obtentor, concretamente el conocido como «privilegio del agricultor», ilustra un supuesto de reducción drástica *ex lege* de la indemnización que ha de percibir el titular de la variedad por el uso que de la misma realicen determinados agricultores.

Esta disminución se dispone aquí en relación con un supuesto normativo concreto, funcional y conceptualmente distinto a la previsión del art. 95 del Reglamento. Nos referimos a la previsión del art. 14 del Reglamento comunitario (dimanante del art. 15 del Acta UPOV de 1991) relativa a la excepción de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales en supuestos en los que, bajo determinadas circunstancias y respecto determinadas especies vegetales, se autoriza a los agricultores a emplear en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido al haber plantado material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

Aun con esta excepción en beneficio de los productores agrarios, en el art. 14.3 ROV se prevé que determinados agricultores estarán obligados a satisfacer al titular de la obtención una determinada cantidad que se califica como «remuneración justa» (que el mismo precepto poco después vuelve a mencionar como «remuneración equitativa») y que habrá de ser «apreciablemente menor» que la cantidad que se cobre en la misma zona por la producción bajo licencia de material de propagación de la variedad en cuestión.

Esta regulación del privilegio del agricultor en el Reglamento comunitario resulta relevante a los efectos de la materia que ahora nos ocupa porque, en primer lugar, nos indica que para el legislador comunitario el criterio de referencia para la determinación de aquello que se refiere en el art. 14.3 como «remuneración justa» o «remuneración equitativa» es el precio de la producción bajo licencia del material propagativo de la variedad, esto es, las regalías que el titular viene exigiendo para multiplicar la variedad protegida. Por tanto, la base de cálculo la determina el precio de mercado en una determinada zona geográfica del material reproductor autorizado de la variedad protegida. El criterio del precio de la licencia como base para la fijación del resarcimiento del titular, asimismo, hemos visto que ha sido acogido también sin paliativos por el TJUE, de lo que son buena muestra las resoluciones que venimos citando. El art. 14.3 ROV al que ahora nos referimos sitúa expresamente y, cuanto menos indirectamente, las re-

galías por el material reproductor como criterio estandarizado y, por tanto, como principio informador para la fijación de la remuneración a percibir por el obtentor.

En segundo lugar, el precepto sugiere que, normativamente, en aquellos supuestos en los que el legislador ha pretendido que la remuneración o indemnización a percibir por el titular por el uso de la variedad sea inferior al precio de las regalías por el material reproductor, así lo ha indicado expresamente. Así, cuando por imperativo de una institución concreta configuradora del derecho de obtentor (privilegio del agricultor), la remuneración ha de estar por debajo del canon estandarizado del precio de las regalías, el legislador se ve obligado a recogerlo normativamente. La necesidad de una referencia expresa en la norma, que indique el supuesto en el cual la retribución del obtentor ha de estar por debajo de las regalías por el material reproductor[52], dimanaría, precisamente, de que el principio general en esta sede es el de la fijación de la remuneración justa en base al importe total de la licencia por el material reproductor.

El contraste entre la indemnización razonable prevista en el art. 95 ROV y la regulación de la remuneración justa, aunque reducida, prevista para un supuesto de excepción del derecho de obtentor en el art. 14.3 ROV, abunda en la consideración de que en el citado art. 95 no se contempla un módulo resarcitorio del obtentor por debajo del umbral de referencia, que es el precio de mercado de las licencias sobre el material reproductor.

La situación descrita tiene un reflejo prácticamente idéntico en la legislación española, por lo que procede la misma reflexión. Así, observamos que la remuneración del obtentor por el periodo de protección provisional se contempla con una «compensación económica» (art. 18.2 Ley 3/2000), sin más limitación. Mientras tanto, la regulación del privilegio del agricultor (art. 14.3 [d] de la Ley 3/2000 y art. 10.2 del Real Decreto 1261/2005) alude a una «remuneración, que será apreciablemente menor que la cantidad que se cobre por la producción, bajo licencia, de material de propagación de la misma variedad en la misma zona». Del mismo modo se incide que, a falta de pacto expreso entre las partes, «el agricultor pagará al obtentor una remuneración equivalente al 40 por 100 del importe que se cobre por la producción

[52] La seguridad jurídica para los operadores requiere detallar normativamente esta reducción de la remuneración del obtentor. Se trata, además, según el art. 14.3, de una remuneración justa, pero reducida, cuyo nivel efectivo podrá ser modificado con el tiempo. Con todo, para regular esta cuestión fue aprobado el Reglamento CE núm. 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del art. 14 del Reglamento CE núm. 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. En relación con el citado Reglamento CE núm. 1768/95 puede verse la STJUE, Sala Primera, de 5 de julio de 2012, Asunto C-509/10.

Las variedades vegetales.indb 284 28/6/22 13:11

bajo licencia de material de propagación de la categoría más baja, de la misma variedad y en la misma zona».

A mayor abundamiento, este supuesto normativo concreto, en el que sí se ha aplicado una notable reducción de la indemnización a percibir por el obtentor (remuneración justa conforme al art. 14.3 del Reglamento comunitario), dimana de una excepción al principio de protección comunitaria de las obtenciones vegetales; por tal circunstancia, habrá de interpretarse en sentido restrictivo y no puede aplicarse en un contexto diferente al expresamente establecido en ese mismo artículo (en este sentido, apartado 29, Sentencia TJUE Asunto C-509/10, Geistbeck). De lo dicho se infiere que no existen argumentos normativos para partir, como principio, de una indemnización reducida e inferior al precio de la producción bajo licencia en el art. 95, pues no nos hallamos ante una norma restrictiva del derecho de obtentor, ni tampoco ante una excepción a la extensión de su derecho, sino ante una ampliación de los derechos del obtentor a un periodo determinado previo a la concesión del título.

Cabe en última instancia referirse al art. 17 del Acta UPOV de 1991, relativo a la limitación del ejercicio del derecho de obtentor. Aun no tratándose de una norma contenida en el Reglamento 2100/94, es relevante por cuanto la normativa comunitaria se entiende vinculada al Convenio UPOV y ha de interpretarse conforme a sus premisas, no pudiendo, por otra parte, contener disposiciones contrarias a las normas no meramente dispositivas, sino imperativas de tal Convenio, como es el caso del referido art. 17. El precepto, en primer lugar, salvo disposición expresa del Convenio, prohíbe que ninguna parte contratante limite el libre ejercicio del derecho de obtentor, salvo por razones de interés público. Pero, aun en ese caso, se establece en el número dos del artículo que «cuando tal limitación tenga por efecto permitir a un tercero realizar cualquiera de los actos para los que se requiere la autorización del obtentor, la Parte Contratante interesada deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el obtentor reciba una remuneración equitativa».

Por tanto, el uso de la variedad por un tercero, aun en los supuestos de ser impuesto tal uso por razones de interés público, no hace decaer el derecho del obtentor que deberá contar con una remuneración equitativa. Esta premisa, si bien de modo indirecto y aun con su carácter amplio, refuerza la tesis de que el obtentor no puede quedar perjudicado patrimonialmente como consecuencia de una remuneración insuficiente por los actos de multiplicación de la variedad realizados en el periodo de protección provisional, en mayor medida cuando esos ejemplares de la variedad podrán permanecer en cultivo tras la concesión de la protección. Por consiguiente, en línea de principio, no hay motivos de *lege data* ni, tampoco, en cuanto a la funcionalidad de la protección

provisional que motiven una menor remuneración —y un menor coste para los operadores— por la propagación de la variedad durante la protección provisional.

Otra norma comunitaria en la que encontramos referencias que no se compadecen con la insuficiente retribución del obtentor a la que nos venimos refiriendo es la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. En su conjunto, la Directiva apela a una ponderada pero suficiente retribución para el titular de estos derechos. De los considerandos cabe detenerse en su núm. 26, que señala como vía para determinar el perjuicio irrogado los cánones o derechos que se adeudarían al titular si el infractor hubiera pedido autorización para el uso del derecho.

Pero es el art. 13.2 de la Directiva el que refleja con más claridad la necesidad de evitar la frustración del derecho del titular al referirse a la cuestión de los daños y perjuicios también en los supuestos en los que «el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo»; de modo que aun para estos casos la Directiva establece que: «los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos».

Lo primero que se infiere de lo expuesto, para lo que ahora interesa, es que conductas como las que dan lugar a responsabilidad por la vía del art. 95 ROV (sin necesidad de concurrencia de ningún elemento culpabilístico o de negligencia en la multiplicación de la variedad) no son irrelevantes para las normas de Derecho comunitario sobre respeto a los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, podrá existir infracción de derecho sin culpa del sujeto, por lo que la previsión contenida en el art. 13.2 de la citada Directiva resulta del todo equivalente con la responsabilidad objetiva a que se refieren los arts. 94.1 y 95 del Reglamento CE 2100/94. Para ello no es obstáculo que propiamente no exista infracción en la aplicación del art. 95.

En segundo lugar, la Directiva considera que el titular del derecho de propiedad intelectual ha de recibir una compensación económica adecuada, aun en supuestos en los que no haya elementos de culpabilidad; ello es así, incluso, en supuestos cualitativamente distintos a los contemplados en el art. 13.1 relativo a las infracciones cometidas a sabiendas o con motivos razonables para conocer la infracción. La compensación de referencia para tales casos se establece con un parámetro flexible mediante «la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos», por lo que en nuestra materia es perfectamente asimilable al *royalty* dejado de percibir por el obtentor, pero es incompatible con un resarcimiento por debajo del mismo que sería insuficiente para cumplir con la *ratio* de la norma.

Las variedades vegetales.indb 286 28/6/22 13:11

E. Autonomía del art. 95 del Reglamento CE 2100/94 como justificación

La indemnización *ex* art. 95 no se plantea en el Reglamento como complemento a la contenida en el art. 94 ni se relaciona con esta. La expresión «indemnización razonable», se identifica estrictamente con el adecuado, pero ponderado, resarcimiento del obtentor, suficiente para cubrir las pérdidas sufridas por este, derivadas del importe de los *royalties* no cobrados por los actos propagativos realizados en la fase de protección provisional. El tan repetido criterio de «razonabilidad» que exige el precepto para la indemnización y, con ello, su limitación y ponderación ha sido analizado por el TJUE, si bien respecto del art. 94, descartando que tal indemnización pueda extenderse al beneficio obtenido por el infractor o a los denominados daños punitivos y descartando, asimismo, su carácter sancionador (Sentencias del TJUE Asuntos C-509/10 y C-481/14)[53]. De este modo nos hallaríamos, a nuestro juicio, ante una identidad conceptual de ambas indemnizaciones recogidas en los arts. 95 y 94.1 del Reglamento CE 2100/94, pero con funcionamiento plenamente autónomo.

La reducción operada sobre esta indemnización, como ya se ha apuntado, no encuentra apoyo en la literalidad de la norma ni tampoco en la funcionalidad u objeto de la indemnización razonable prevista para el periodo de protección provisional. De la lectura del art. 95 del Reglamento se infiere su autonomía respecto de las conductas infractoras previstas en el art. 94, de modo que ambos preceptos no se encuentran relacionados normativamente ni resultan dependientes o subordinados entre sí. Cada uno de ellos establece un tipo de conducta muy concreta y cualitativamente diferente. Pese a que en ambos casos hay una dependencia directa con el art. 13.2 ROV como conducta desencadenante de las consecuencias tanto del art. 94 como del art. 95, el factor temporal resulta determinante para la aplicación concreta de uno u otro precepto.

No existe, pues, ninguna subordinación o dependencia en la indemnización razonable por el periodo provisional respecto de la indemnización razonable devengada por los actos infractores. Tampoco se condiciona la plena eficacia de las consecuencias del art. 95 a su no concurrencia con el art. 94, de modo que el legislador comunitario (también el español en los arts. 18.2, 21 y 22 de la Ley 3/2000) trata a las consecuencias de los actos propagativos previos y posteriores a la concesión del título de protección como auténticos compartimentos estancos.

---

[53] El art. 94, en consecuencia, no comprendería sanción administrativa ni cláusula penal a favor del titular de la obtención vegetal. A. Asensi Merás, «Presupuestos y alcance...», *op. cit.* (formato electrónico) p. 4.

A nuestro juicio, el legislador parte de la no conexión entre los actos propagativos previos y posteriores al registro de la variedad, por cuanto los actos no autorizados realizados en el periodo de protección provisional solo desencadenarían las consecuencias del art. 95 y, del mismo modo, las consecuencias del art. 94 solo habrían de recaer sobre los actos de multiplicación posteriores al título. Por estos motivos no hay necesidad de coordinación o modulación entre las indemnizaciones de ambos preceptos, ya que ambas no pueden operar sobre un mismo acto propagativo habida cuenta del rigor del presupuesto temporal. Lo que venimos señalando ha quedado perfectamente constatado tras la Sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18, a la vista de que la delimitación del derecho del obtentor en el periodo de protección provisional resulta perfectamente acorde con este planteamiento de independencia entre las esferas aplicativas de los arts. 94 y 95.

Por ello, la fijación de un *quantum* indemnizatorio reducido en el caso de la indemnización razonable del art. 95 sobre la base de la menor reprochabilidad de la conducta es una cuestión ajena al Reglamento CE 2100/94, puesto que la norma fija esta indemnización de manera idéntica a como se establece en el art. 94, pero plenamente autónoma respecto de este precepto. En consecuencia, como ya tuvimos oportunidad de señalar, la minoración del importe de la indemnización razonable con base en el menor desvalor de la conducta que prevé el art. 95 ha descansado, en cierta forma, a nuestro juicio, sobre un argumento voluntarista más próximo a criterios de equidad encuadrable en la referida acumulación de indemnizaciones por los periodos de protección provisional y definitiva sobre unos mismos ejemplares de la variedad derivados de la fase de protección provisional.

Tras lo dicho, puede descartarse en este momento el menor desvalor de la conducta del art. 95, que sin duda existe, en comparación con los actos infractores del art. 94, pero que no es un criterio para la determinación de la indemnización razonable por el periodo provisional. La conducta prevista en el art. 95 no se relaciona con infracción alguna del título de protección, ni requiere culpa, aunque si es tributaria de una adecuada indemnización a favor del obtentor. Se descarta con ello plenamente que el precepto incluya cualquier referencia sancionadora, modulable en virtud del mayor o menor grado de culpabilidad del sujeto; se trata de una responsabilidad de carácter objetivo cuyas consecuencias indemnizatorias no han de cuantificarse por contraposición con aquellas otras conductas, estas sí, infractoras, que comprende el art. 94[54]. En consecuencia, no debería calcularse la indemnización

[54] También la jurisprudencia en relación con el art. 94, aun dirigiéndose el mismo a las conductas infractoras, ha señalado que «no puede interpretarse el art. 94 de dicho Reglamento en el sentido de que pueda servir de base jurídica, en beneficio de ese titular, para que se condene al infractor a una indemnización por daños y perjuicios de carácter punitivo, fijada mediante

Las variedades vegetales.indb 288 28/6/22 13:11

ex art. 95 con base en el mayor o menor grado de antijuricidad de los actos que comprende.

Cabe recordar que los tres niveles legislativos formulan con un alto grado de elasticidad la contraprestación que ha de percibir el obtentor respecto del uso de su variedad en el periodo de protección provisional («indemnización razonable» para el art. 95 del Reglamento comunitario, «compensación económica» en el caso del art. 18.2 de la Ley 3/2000 y la referencia a una «remuneración equitativa» en el art. 13 del CUPOV vigente). De ello se infiere que el legislador ha incorporado esta figura permitiendo un cierto margen de ajuste en su aplicación. La conocida *maleabilidad* de este concepto jurídico es un elemento que ha de facilitar su adaptación a distintos escenarios[55], en este caso a aquel derivado de que la indemnización razonable pase a ser el único resarcimiento que reciba el obtentor por los actos realizados en el periodo de protección provisional.

Apreciamos, así, una referencia cierta a criterios de equidad y justicia material en orden a la concreción de esta indemnización razonable o equitativa compatible con la adecuación de su importe con las circunstancias concurrentes. De este modo, incrementar el importe de la indemnización razonable *ex* art. 95 ROV desde los bajos parámetros en los que se viene fijando hasta ahora por nuestros Tribunales, a nuestro juicio, se halla plenamente justificado en este nuevo escenario y se encuentra, además, dentro del margen de adaptabilidad inherente a esta figura según la previsión del legislador.

Apelando a este carácter equitativo de la indemnización por el periodo de protección provisional, no puede ser indiferente la nueva situación jurídica y económica que en el contexto aplicativo de la norma parece vislumbrarse tras la repetida sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18. De una parte, el obtentor se puede ver privado de la posibilidad de accionar con base al art. 94 respecto de los actos realizados en el periodo de protección provisional, siendo la contrapartida de ello que el sujeto beneficiado por tales actos reproductivos únicamente se verá obligado al pago de la indemnización por el periodo de protección provisional.

En este nuevo escenario no se cohonesta adecuadamente la reducción actual de la indemnización con la apelación al carácter razonable y equitativo del art. 95 del Reglamento y del art. 13 del Acta UPOV de 1991. El equilibrio de las contraprestaciones y la posición jurídica

---

una cantidad a tanto alzado»; en este sentido apartado 34 de la sentencia del TJUE de 9 de junio de 2016 (Asunto C-481/14).

[55] A efectos de la flexibilidad con la que puede configurarse la indemnización en esta sede puede verse el art. 13.2 en relación con el considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

y económica del obligado al pago han sufrido un cambio drástico. La defensa del interés del obtentor en el periodo de protección provisional establecida como obligación para los Estados en el Acta UPOV impone, desde nuestro punto de vista, una revisión del importe de esta indemnización desde sus parámetros actuales.

En relación con la referencia del art. 94.2 *in fine* observamos que la legislación española no resulta coincidente con el Reglamento comunitario, por cuanto el art. 22.3 LOV determina que la indemnización del titular comprenderá el valor de la pérdida, así como la ganancia que haya dejado de obtener; se incluye, asimismo, el hipotético perjuicio derivado del desprestigio de la variedad que resulte de los actos infractores, añadiéndose, finalmente, que «la indemnización en ningún caso podrá ser inferior al beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción»[56].

En consecuencia, en la legislación nacional no encontramos un criterio de indemnización coincidente con el Reglamento CE 2100/94; además, al no disponer el precepto de criterios concretos para la cuantificación de la indemnización, habrá de aplicarse la Ley de Patentes. Dada la fijación del beneficio del infractor como cantidad mínima para la indemnización del obtentor, será necesario en todo caso determinar cuál haya sido tal beneficio del infractor, con independencia de la fórmula elegida por el titular del derecho para calcular la indemnización por los daños y perjuicios[57].

F. Referencia a la indemnización razonable en otras figuras de propiedad industrial

Es un hecho que la indemnización razonable (o equitativa, tal y como determina el CUPOV) por el periodo de protección provisional se ha relacionado con el importe de las licencias, como paradigma del normal ejercicio del derecho de propiedad industrial. Así se ha constatado en la normativa comunitaria y en su interpretación jurisprudencial, tal y como ha quedado expuesto. Desde la normativa internacional sobre propiedad industrial se ha considerado especialmente idónea esta referencia indemnizatoria como elemento de ponderación, de manera que la fijación de la indemnización en base a los *royalties* no percibidos se considera desde el ADPIC como un mecanismo de ponderación y equidad para la determinación del resarcimiento por la frustración de un derecho de propiedad industrial en sentido amplio. Con ello, vemos que la razonabilidad o equidad en esta indemnización por quedar perjudicado el derecho de propiedad industrial no implica que la misma se fije en

[56] Á. García Vidal, *Las acciones civiles...*, *op. cit.,* p. 650.
[57] *Ibid*., p. 643.

una cantidad inferior al importe de las regalías por la comercialización del correspondiente derecho, sino que se calculará en base al importe íntegro del precio de las licencias no percibidas.

De este modo, como señalaba la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012[58] «los términos que se utilizan en el art. 70, apartado 4[59], del Acuerdo ADPIC son los de "remuneración equitativa", no los de indemnización de daños, lo que no puede significar más que, en consideración a las particulares circunstancias que concurren en la infracciones sobrevenidas, una llamada a la moderación *aequitas est, quae iure remittit* (la equidad mitiga el derecho) de las consecuencias rigurosas que derivarían del régimen indemnizatorio estricto *strictum ius*, con tal recurso a la equidad, en el sentido de justo equilibrio. [...] Nuestra decisión debe adecuarse a lo dispuesto en el apartado 4 del art. 70 del Acuerdo ADPIC y de los distintos criterios susceptibles de ser aplicados para determinar la remuneración prevista en dicha norma, resulta adecuado a las particularidades del caso y, por tanto, equitativo, el consistente en imponer a las demandadas, solidariamente, el pago de la contraprestación que hubieran debido abonar a la titular de la patente por la concesión de una licencia que les hubiera permitido llevar a cabo la explotación del producto [...] conforme a derecho, durante el plazo antes señalado. Se trata, al fin, de una remuneración con equitativas funciones, propias de una *condictio* por intromisión».

Lo relevante de esta doctrina, a los efectos de lo aquí estudiado, es que la asimilación de la indemnización con el importe de la licencia contiene ínsito un criterio de razonabilidad y ponderación, esto es, como señala el Tribunal, una pauta de moderación, puesto que no comprende la indemnización por todos los daños y perjuicios que haya podido sufrir el titular del derecho de propiedad industrial. De modo que la fijación de la indemnización «razonable» o «equitativa», al referenciarse con arreglo al coste de la licencia, comprendería, automáticamente, una pauta moderadora que la distinguiría de la acción indemnizatoria más plena y rigurosa prevista por los actos infractores (arts. 94 ROV, 21 y 22 LOV, o los art. 40 a 44 de la Ley 17/2001 de Marca y los arts. 71 y siguientes de la Ley 24/2015 de Patentes).

Con base en todo ello, y eso es lo relevante, para atender a la exigencia de razonabilidad del art. 95 ROV no resulta necesario reducir

---

[58] STS (Sala 1.ª) de 5 de diciembre de 2012 (núm. 719/212). La resolución en su parte dispositiva, con estimación del recurso, condena a una retribución equivalente «al precio que habría que haber pagado a la titular de la patente para llevar a cabo, conforme a derecho y durante periodo de tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2006 y el 8 de julio de 2007, la fabricación y comercialización del principio activo Losartán».

[59] El citado apartado 4 del art. 70 del ADPIC se refiere a determinadas limitaciones que pueden establecer los Estados de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de determinados actos infractores, pero añadiendo que «sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa».

adicionalmente el precio del *royalty*, puesto que tal exigencia como moderación indemnizatoria viene dada por este modo de fijación y, al tiempo, por la imposibilidad de aplicar los criterios indemnizatorios (más amplios) contemplados en el art. 94 ROV. Por lo tanto, la minoración de la indemnización razonable *ex* art. 95 ROV por debajo del precio de la licencia, podría considerarse contraria a esta previsión del ADPIC, particularmente, como así puede acontecer tras la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18, si dicha indemnización pasara a ser el recurso único del obtentor por los actos realizados en la fase de protección provisional.

Por otro lado, también nos hemos referido *supra* a la utilidad de algunas aportaciones doctrinales las cuales, aun acogiendo la posición jurisprudencial previa a la sentencia en el Asunto C-176/18, han abordado con más detalle la cuestión de que la indemnización razonable del periodo de protección provisional tendrá que ceñirse al perjuicio ocasionado al titular del derecho por los actos realizados en este concreto periodo de tiempo. Este razonamiento, aun partiendo de la compatibilidad entre las indemnizaciones de los arts. 94 y 95 ROV, proporciona un argumento no desdeñable en este momento, porque sitúa adecuadamente el centro del problema en determinar cuál es el perjuicio derivado de los actos reproductores no autorizados, pero tampoco calificables como actos de infracción, realizados en protección provisional. La cuestión se venía analizando desde su planteamiento en el Derecho de patentes. Este elemento de análisis, como apuntábamos, resulta de interés para determinar el *quantum* de la indemnización derivada del art. 95 ROV si la misma pasa a ser la única vía resarcitoria del titular respecto de los ejemplares propagados en protección provisional.

Cabe hacer una sucinta referencia ahora, sin ánimo de exhaustividad, a la interpretación de esta denominada «indemnización razonable» derivada del periodo de protección provisional en otros ámbitos normativos relativos a dicho supuesto. En sede de Derecho de marcas el Tribunal Supremo[60] señaló en relación con la indemnización razonable derivada de la protección provisional del solicitante de una marca (art. 34.1 de la pre-vigente Ley 32/1988, de Marcas) que no se trata de una tutela anticipada, puesto que esta indemnización exige para su cálculo un *dies ad quo* (fecha de publicación de la solicitud de registro) y un *dies ad quem* (fecha de publicación de la concesión); lo cual no se compadece con una interpretación meramente cautelar del precepto.

Resulta compatible con esta interpretación, por tanto, la consideración de que el perjuicio que ha de venir a resarcir esta indemnización razonable se ceñirá al derivado de los actos comprendidos en el ámbito temporal que comprende la protección provisional. La citada acotación

[60] STS (Sala 1.ª) de 10 de noviembre de 1999 (núm. 959/1999).

temporal, sin embargo, no se opone, a nuestro juicio, a que el perjuicio derivado de los actos realizados en este periodo pueda tener en cuenta la globalidad del perjuicio derivado de los mismos, y tampoco niega ni es incompatible con el hecho de que el perjuicio derivado de los actos realizados en protección provisional pueda tener efectos aun después de la concesión del título.

Por tanto, la fijación del indicado *dies a quo* y *dies ad quem* lo es a efectos de la delimitación del periodo temporal en el que se incluyen los actos comprendidos en la protección provisional, pero no limita temporalmente el efecto perjudicial (pérdida patrimonial) derivado de tales actos que habrá de comprender, en buena medida, la total pérdida patrimonial inherente a la conducta desarrollada durante la protección provisional.

En el mismo sentido, conviene mencionar que la separación entre las dos fases de protección mostraba con especial claridad en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015[61] en relación con la determinación de las distintas indemnizaciones dimanantes de ambos periodos. Es evidente que no podrán ser invocadas de forma indiferenciada, sin que el principio *iura novit curia* ampare aquella reclamación que no separe las consecuencias de ambos periodos de protección, que habrán de sustanciarse a través de dos acciones distintas, estando la indemnización por el periodo de protección provisional (art. 38 Ley 17/2001) basada en presupuestos propios y con contenido distinto. La acotación temporal de las dos acciones implica que cuando se ejercita la acción de indemnización por daños y perjuicios derivada de actos de infracción no cabe tener en cuenta actos anteriores a la publicación de la concesión de la marca, respecto de los cuales ha de haberse invocado explícitamente la acción por el periodo de protección provisional.

G. Necesidad de la equiparación indemnizatoria y efectos no deseados en caso contrario

Hemos tratado de acreditar en las páginas precedentes que, jurídicamente, no se encuentra justificada la merma de la indemnización razonable derivada del periodo de protección provisional en la forma que hasta ahora se ha venido produciendo. Dicha reducción del *quantum* indemnizatorio del art. 95 ROV, tras la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18, ha quedado especialmente en cuestión. A continuación expondremos una serie de aspectos disfuncionales graves para el mercado de las obtenciones vegetales que podrían derivarse, en su caso, del mantenimiento de la reducción del importe de la indemni-

[61] STS (Sala 1.ª) de 2 de septiembre de 2015 (núm. 450/2015).

zación razonable *ex* art. 95 en un escenario de no acumulación de los arts. 94 y 95 del Reglamento.

Uno de estos aspectos que, dentro de esta nueva situación, podría generar una importante disfuncionalidad en el sistema, sería el derivado de que los operadores accedan al uso de la variedad mediante el pago de *royalties* distintos según el momento en que se haya multiplicado la variedad. Esta situación se torna exponencialmente más grave en el caso de que nos hallemos ante los conocidos como «*royalties* diferidos», los cuales se calculan a modo de pagos repercutidos en las sucesivas campañas en las que el operador tenga en producción los ejemplares licenciados de la variedad protegida. Este tipo de *royalties* puede, a su vez, venir acompañado del pago de una suma inicial por la que se accede al uso de la variedad, la cual puede repercutirse en el momento de la adquisición de su material reproductor.

Dejando al margen ahora el debate que plantean este tipo de *royalties* en cuanto a su viabilidad como forma de retribución del obtentor, dentro de la que cabe incluir la cuestionada validez de los mismos, esta figura sirve para ilustrar la potencial e injusta asimetría que pudiera provocar la situación que estamos analizando. Se trata de supuestos en los que el *royalty* por el uso de la variedad se vincula, según los casos, con el pago de una cantidad inicial junto con el pago de otra cantidad que se devenga durante cada campaña y se modula con base a criterios como el volumen de cosecha, el precio de venta del material cosechado, un variado porcentaje sobre el precio obtenido por la venta de la cosecha o, en su caso, con una combinación de algunos de estos indicadores.

Para el supuesto de que, efectivamente, se mantuviera la indemnización razonable del art. 95 en el umbral de reducción del 50 por 100 del *royalty* establecido por el obtentor, la brecha del coste de producción en favor de los operadores que han accedido a la variedad por la vía de la protección provisional resultaría alarmante e injustificada. En este contexto nos encontramos ante un primer elemento con una potencialidad cierta para producir un *efecto llamada* no deseable, propiciador del acceso incontrolado y sin autorización a la variedad cuando esta se halle en fase de protección provisional. La propagación incontrolada de la variedad durante el periodo de protección provisional es inconveniente desde diversos puntos de vista y no solo afecta al interés del obtentor.

Uno de los aspectos que puede verse comprometido es la seguridad fitosanitaria, si la propagación de la variedad se realizara sin tener en cuenta las normas de seguridad fitosanitaria. En este sentido también resulta necesario que, por parte de los obtentores, también durante el periodo de protección provisional, se cuente con el adecuado material reproductor certificado y con el correspondiente pasaporte fitosanitario y en volumen suficiente para una distribución segura en este periodo a los interesados en la variedad.

Las variedades vegetales.indb 294 28/6/22 13:11

Por este motivo es relevante también la clarificación temprana del *quantum* indemnizatorio por el periodo de protección provisional y su acomodación al importe íntegro del *royalty* definitivo que vaya a ser exigido por el obtentor. Todo ello de forma que sea percibido con absoluta claridad por parte de los operadores que el coste de acceso al uso de la variedad será el mismo si formulan su petición directamente al obtentor, y que quienes accedan por otra vía al material vegetal, además del riesgo fitosanitario en el que incurren con sus posibles consecuencias sancionadoras, no se beneficiarían de un *royalty* anormalmente reducido.

Respecto de la finalidad de la indemnización razonable como elemento disuasorio del uso incontrolado y no consentido de la variedad protegida ya se pronunció la Sentencia del TJUE (Asunto C-509/10, Geistbeck), en una situación análoga a la que ahora estudiamos. La resolución trata esta misma problemática en relación con la falta de cumplimiento de los presupuestos requeridos para aplicar la excepción del art. 14.3 del Reglamento. Se rechaza, así, tomar como base de cálculo para la indemnización en tales casos una cantidad inferior al importe del canon de producción bajo licencia, porque tal importe «podría ser favorecer a los agricultores que no cumplen las obligaciones de información que les incumben con respecto al titular, en virtud del art. 14, apartado 3, sexto guión, del Reglamento 2100/94 y del art. 8 del Reglamento núm. 1768/95, en relación con los que declaran correctamente las semillas plantadas» (apartado 41).

Y, en idéntica forma, se añade también que «el carácter incentivador ligado al concepto de "indemnización razonable" tal como está previsto en el art. 94 del Reglamento 2100/94 se impone máxime cuando, en virtud del art. 14, apartado 3, quinto guión, del citado Reglamento, los titulares son los únicos responsables del control y de la vigilancia de la utilización de las variedades protegidas en el marco del cultivo autorizado, y que, por tanto, dependen de la buena fe y de la cooperación de los agricultores interesados» (apartado 42).

En consecuencia, el acceso a la variedad por la vía del art. 95 no ha de llevarse a cabo mediante el establecimiento de un precio acomodaticio. La equiparación de la indemnización del art. 95 con el precio de mercado de la variedad protegida, igualando el coste del acceso a la obtención para todos los operadores de la misma, constituye un elemento clave en evitación del pernicioso efecto llamada a la propagación incontrolada de aquella durante el periodo de protección provisional.

CAPÍTULO V

PROBLEMÁTICA DEL RÉGIMEN DE LAS PLANTACIONES REALIZADAS EN PROTECCIÓN PROVISIONAL

1. CONSECUENCIAS DE LA EXISTENCIA POTENCIAL DE OPERADORES NO LICENCIADOS

La doctrina derivada de la repetida sentencia del TJUE plantea una situación en cierto modo inédita hasta la fecha, esto es, la potencial aparición de una suerte de operadores (agricultores que ponen en producción la variedad exclusivamente para la obtención de material cosechado) cuyas plantaciones se mantienen en explotación no propagativa, pero que son consecuencia de ejemplares de la variedad reproducidos durante el periodo de protección provisional[1]. Hemos apuntado que la capacidad de actuación del obtentor frente a tales operadores quedaría reducida a la exigencia de una indemnización razonable, dado que del art. 95 del Reglamento no parece desprenderse, al menos explícitamente, la posibilidad de imponer además del pago la firma de un contrato de licencia o sublicencia. Cabe plantearse, ante esta situación, cómo habría de integrarse la relación jurídica posterior entre el usuario de la variedad y el titular de la misma, habida cuenta de que entre ambos se

[1] Sobre esta cuestión véase B. Saldaña Villoldo, «El derecho del obtentor desde el nuevo paradigma de la protección provisional fijado por el TJUE. Referencia a los productores sin licencia ex artículo 95 del Reglamento CE 2100/94», en A. Tato Plaza, J. Costas Comesaña, P. Fernández Carballo-Calero, F. Torres Pérez y S. Louredo (dirs.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial III,* Granada, Comares, 2022, pp. 383-405.

Las variedades vegetales.indb 297 28/6/22 13:11

habría generado *de facto* una situación ciertamente similar a la relación contractual sinalagmática y duradera propia del contrato de licencia.

El problema, por tanto, dimana de la posible no sujeción voluntaria de este tipo de usuarios de la variedad a un contrato de licencia o sublicencia, como el resto de los operadores que hubieran accedido al uso de la variedad a través de dichos acuerdos con el obtentor. La respuesta jurídica a esta nueva situación, en este momento, no puede abordarse satisfactoriamente desde el Reglamento CE 2100/94, habida cuenta de la redacción del art. 95 ROV. Sin embargo, desde el punto de vista de la legislación nacional podríamos encontrarnos ante un escenario distinto, dada la controvertida retroacción de los efectos del título de protección, que ya hemos apuntado y que establece el art. 44.2 LOV.

No obstante, dado que este trabajo se enfoca en el análisis de la normativa comunitaria, no cabe entrar en el examen de la normativa española en este momento. Con todo, ha de dejarse apuntada esta diferencia de régimen de la Ley 3/2000 que, al margen de la interpretación que de la misma se realice a estos efectos, es lo cierto que puede plantear una situación de partida bien distinta al Reglamento CE 2100/94 en relación con la capacidad de actuación del titular respecto de los actos propagativos realizados en protección provisional.

Con todo, de lo que venimos exponiendo se infiere, por lo que respecta al titular de la variedad protegida, que aun satisfecha la indemnización prevista en el art. 95 ROV, no le es indiferente el uso que se haga de los ejemplares de la obtención vegetal protegida por diversos motivos, muchos de los cuales han de considerarse justificados. Lo que cabe plantearse, entonces, es en qué medida y en base a qué figura jurídica le sería dado al obtentor de la variedad con título de protección comunitario, en su caso, compeler a los agricultores usuarios de la misma respecto de todo un conjunto de obligaciones que, de ordinario, dimanan de un contrato de licencia o sublicencia pero que inicialmente no se ha suscrito y que tampoco vendría impuesto expresamente por el art. 95 ROV.

Partimos ahora de la hipótesis problemática en la que la situación de hecho derivada del acceso a la variedad por la vía del art. 95 no pudiera reconducirse a la firma voluntaria del correspondiente acuerdo de licencia o sublicencia. Con carácter previo a este escenario, por tanto, parece recomendable que el titular y el tercero incurso en el art. 95 del Reglamento traten de regularizar la situación, en primer lugar, con el pago de la indemnización razonable, pero también a través de la firma de un acuerdo de licencia que proporcione una cobertura jurídicamente adecuada a la situación de uso de la variedad durante los años en los que estará vigente la protección. Este intento conciliatorio habrá de ser favorable para ambas partes, aunque la posibilidad de su consecución

en uno u otro caso será variable, por depender, en buena medida, de las obligaciones accesorias al pago del *royalty* que para el licenciatario se impongan en los respectivos contratos de licencia.

De este modo, aquellas obtenciones en las que no existan especiales cargas para el agricultor licenciatario, más allá del pago del *royalty*, no resultarían *a priori* especialmente problemáticas, puesto que el usuario de la variedad, con la firma del acuerdo de licencia y satisfecha la indemnización razonable por los actos de multiplicación realizados durante la protección provisional, no asumiría otras obligaciones accesorias significativas por el cultivo de la variedad protegida. Sin embargo, en la medida en que nos hallemos ante variedades protegidas que exijan obligaciones adicionales relevantes a sus licenciatarios (etiquetado, trazabilidad, controles de calidad, coadyuvar en la defensa y promoción de la variedad, etc.) existirán más reticencias por los usuarios a la hora de asumir tales compromisos derivados del acuerdo de licencia.

Desde el punto de vista del obtentor, a nuestro juicio, resultará de enorme interés promover la firma de estos acuerdos que permitan la regularización de los ejemplares derivados del periodo de protección provisional, en aras de una producción uniforme de material cosechado de la variedad. Este extremo parece conveniente, no solo desde el punto de vista del aseguramiento de unos estándares de calidad en la producción, sino también en cuanto a su comercialización a través de un sistema de etiquetado estandarizado que permita su adecuado posicionamiento en el mercado.

Y es que, lógicamente, resulta inconveniente que una misma variedad protegida se comercialice desde un grupo de productores sometidos a licencia y, por ello, bajo unos determinados estándares de calidad e identificación y, por otro lado, la misma variedad también se introduzca en el mercado por un número amplio de productores no sometidos a ninguno de estos estándares de calidad y sobre los que no pueda verificarse la trazabilidad del producto que asegure que se trata de material cosechado de la variedad protegida.

En primer lugar, esta situación, como hemos apuntado, puede impedir que toda la producción de la obtención que accede al mercado lo haga bajo unos parámetros de calidad altos y homogéneos, siendo ello particularmente importante respecto de las variedades protegidas situadas en los segmentos conocidos como *premium* en el mercado. Estos patrones de calidad solo podrán ser exigibles y controlables en principio respecto del grupo de productores licenciatarios. Nos hallaríamos, pues, con un grupo de productores licenciados que, precisamente, como consecuencia del acuerdo de licencia han asumido diversos compromisos de etiquetado, trazabilidad, promoción, defensa de la variedad o la producción bajo determinados patrones

de calidad. Este conjunto de obligaciones puede haberse asumido, conjuntamente con el titular de la variedad y, en todo caso, puede implicar obligaciones de hacer (etiquetado, someterse a inspecciones, etc.), así como el pago de determinadas cantidades destinadas a sufragar tales actividades.

Todas estas obligaciones accesorias derivadas del uso para cultivo bajo licencia de la variedad protegida tienen como objetivo mejorar su rentabilidad comercial. Puede verse que se trata de actuaciones diversas, entre las que se encuentran acciones tan útiles como las publicitarias o aquellas otras dirigidas a la identificación y actuación judicial frente a las plantaciones ilegales de la variedad. El sostenimiento económico de todo ello sería soportado directamente por los operadores licenciados, pero resultaría en beneficio tanto de estos como de aquellos otros productores no licenciados que hubieran accedido al uso de la variedad por la vía del periodo de protección provisional.

Asimismo, la producción conseguida sin observar unas pautas de calidad y etiquetado determinados y, por ejemplo, la no obligación de colaborar en labores de defensa de la variedad (concretamente la no colaboración en la identificación de productores ilegales de la variedad) en las que pudieran instalarse los productores *ex* art. 95, puede restar eficacia al esfuerzo económico y de gestión de la variedad costeado por los productores licenciados junto con el obtentor.

Esta cuestión reviste una gravedad notable como puede intuirse, particularmente en variedades protegidas cuyo interés reside, precisamente, en presentar frente a sus competidoras unos altos niveles de calidad del producto de la cosecha desde el punto de vista organoléptico, apariencia del producto, etc. Nos referimos a determinadas variedades en las que resulta imprescindible, dentro de su estrategia de comercialización, mantener unos altos niveles de excelencia. En relación con ello, puede verse la disfuncionalidad e inconveniente que plantea que una parte de la producción de estas variedades pueda comercializarse sin someterse a tales exigencias de calidad, presentación, etc. Todo ello podría comprometer el posicionamiento de la variedad y hacer menos útil el esfuerzo económico y de producción de los productores licenciados para lograr mantener la variedad protegida dentro del sector de mercado que exige un mayor valor añadido al producto.

Pero desde el punto de vista de este operador de la variedad *ex* art. 95 ROV (no licenciatario), también han de tenerse en cuenta determinadas cuestiones problemáticas que se ciernen sobre el mismo como consecuencia de carecer de un acuerdo de licencia suscrito con el titular de la variedad. La primera de ellas, por ser una de las más graves, es la derivada de la producción de material reproductor y la consiguiente multiplicación de la variedad contraviniendo las normas

sobre seguridad fitosanitaria. A este respecto, es conocido el rigor del régimen administrativo sancionatorio aplicable al caso[2].

Pero, además de esta importante cuestión de carácter fitosanitario, será pertinente el suministro por parte del obtentor de material reproductor de calidad de la variedad a los operadores a través del oportuno contrato de licencia y de viveros autorizados. Asimismo, podrá dar lugar a las acciones de reclamación, a favor del licenciatario, que conforme a Derecho procedieran en caso de que el material vegetal suministrado por el obtentor no fuera acorde a lo estipulado. De este modo, la multiplicación de la variedad de forma ilegal, al margen de la incidencia que pueda tener sobre el derecho del obtentor puede generar consecuencias graves desde el punto de vista del Derecho administrativo sancionador vigente en materia de seguridad fitosanitaria.

Sin embargo, existen otros motivos adicionales que apuntan a la conveniencia, también desde el punto de vista del usuario de la variedad protegida, de dotarse de la cobertura correspondiente al acuerdo de licencia o sublicencia pertinente. Uno de los más relevantes es el relativo a la posibilidad de sustituir los ejemplares de la variedad que se hubieran perdido como consecuencia de enfermedad de las plantas, accidente u otras. La posibilidad de reposición de estos ejemplares perdidos, de ordinario, viene recogiéndose en los acuerdos de licencia o sublicencia bajo determinadas condiciones, de modo que contractualmente se autoriza al agricultor licenciatario o sublicenciatario a sustituir los ejemplares perdidos o fallidos por diversos motivos por otro nuevos. Puede así mantenerse en producción, sin merma, el número de plantas inicialmente previsto para cada explotación.

Se trata en tales casos, por consiguiente, de la autorización del obtentor para que el licenciatario, bajo determinados presupuestos y con su autorización, se dote de nuevos ejemplares de la variedad, normalmente mediante su adquisición de un vivero autorizado por el titular de la variedad, pudiendo mantener con ello la dimensión y producción previstas de la explotación agraria. Sin embargo, el productor *ex* art. 95, que no se hubiera sometido al correspondiente acuerdo de licencia o sublicencia, carecería de esta cobertura derivada del acuerdo que no ha suscrito con el titular de la variedad. Al margen de los recursos legales, en buena medida inciertos, con los que pudiera accionar aquí, en su caso, el productor y a los que no cabe referirse ahora, es lo cierto que *prima facie* este productor se encontraría sujeto a la discrecionalidad del obtentor en orden a autorizar o no la creación de nuevos ejempla-

[2] Entre las diversas disposiciones aplicables en esta materia ha de señalarse la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos, así como el Real Decreto 929/1995, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero y frutales, así como el Real Decreto 170/2011 por el que se aprueba el Reglamento general del registro de variedades comerciales.

res de la variedad para este productor sin licencia (art. 13.1 y 13.2 del Reglamento comunitario).

Tampoco podría acogerse este operador sin licencia de la variedad *ex* art. 95 al uso de la marca que, en su caso, se hubiera registrado para la variedad. Todo ello, evidentemente, al margen de la obligación de uso de la denominación de la variedad a la que seguidamente nos referimos, por cuanto esta es una obligación que pesa sobre todos los operadores de la obtención protegida en la forma que se expondrá, pero que se sitúa al margen del concepto de marca del que se hubieran dotado, en su caso, los operadores licenciatarios. Vuelve a ser este elemento especialmente relevante en relación con las variedades con un alto componente de calidad o excelencia en el producto, o variedades del tipo *premium*.

Otros elementos a tener en cuenta desde el punto de vista del operador de la variedad, de los que se carecería sin el correspondiente acuerdo de licencia, pueden ser también la posibilidad de acogerse a determinadas mejoras que el obtentor pueda plantear mediante técnicas de cultivo, que optimicen el rendimiento de la variedad (*know how*), formación para los operadores, participar en otros programas de fitomejoramiento de obtentor, acceso a otras variedades similares titularidad del obtentor o beneficios análogos, etc. Puede concluirse que la desregulación respecto de esta situación de hecho derivada del art. 95 ROV resulta insatisfactoria para el titular de la obtención, para los licenciatarios y para los operadores que accedieron a la variedad por la vía del citado art. 95.

2. DIFICULTADES PARA LA FIJACIÓN DE UN MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA

La situación jurídica creada en este escenario puede asimilarse, a modo de ejemplo, con una suerte de contrato de licencia, el cual habría sido generado *ex lege* como consecuencia de la aplicación del art. 95 ROV a los ejemplares multiplicados durante la protección provisional. La mera semejanza de la naturaleza de ambas situaciones, empero, no proporciona, por sí misma, el motivo por el cual este problema haya de resolverse a través de la aplicación del contrato de licencia y no mediante otra figura jurídica; dicho de otra forma, resulta problemática la cuestión de en base a qué argumentación jurídica una de las partes podría exigir a la otra la aplicación de las normas de un contrato de licencia, si no se produce la suscripción voluntaria de este tipo de contrato. Recuérdese, que nos venimos refiriendo en todo este capítulo a contratos de licencia por los que se permite a los agricultores poner en explotación los ejemplares de la variedad para la obtención de fruto, pero no a los contratos de multiplicación de la variedad que pudieran suscribirse con los viveros.

Como ya hemos apuntado, del tenor del art. 95 ROV no se infiere, a nuestro juicio, que además del pago de la indemnización el titular del derecho pueda imponer la suscripción de un acuerdo de licencia para que puedan mantenerse en producción los ejemplares de la variedad reproducidos durante la etapa de protección provisional. Lo mismo cabe afirmar respecto del art. 13 CUPOV en relación a la previsión del derecho mínimo del obtentor durante la protección provisional; pero la situación entendemos que sería distinta si nos atenemos a la posibilidad que recoge el CUPOV en cuanto a trasladar todo el rigor del derecho del obtentor sobre el indicado periodo.

En consecuencia, se presenta con carácter incierto el mecanismo jurídico que permita determinar la figura jurídica que sirva de cobertura a esta situación creada *de facto* por la aplicación del art. 95 del Reglamento comunitario. Con carácter previo al establecimiento del régimen aplicable, habrá de identificarse el mecanismo que nos permita determinar ante qué figura jurídica nos encontramos. Por lo que se refiere a la legislación vigente sobre obtenciones vegetales, carecemos de normas que vengan a regular esta situación, ya sea directa o indirectamente, de modo que la situación jurídica creada entre el titular y este particular operador de la variedad no recibe tratamiento normativo específico más allá de normas como el art. 95 del Reglamento que se limitan, como es sabido, a establecer la obligación de pago de la indemnización razonable.

Tampoco encontramos normas en el Reglamento comunitario de obtenciones vegetales que conviertan la regulación de este supuesto o la relacionen con una institución jurídica en particular, por lo que tampoco hay ningún tipo de reenvío expreso de esta situación en la normativa comunitaria. La doctrina tampoco ha entrado en el detalle del estudio de la cuestión como consecuencia, fundamentalmente, de que se ha partido hasta ahora de la negación de que pudiera generarse una relación jurídica duradera en la explotación de la variedad entre el titular y el sujeto que multiplicó la variedad en periodo provisional. Todavía en menor medida ha podido ocuparse de este tema nuestra jurisprudencia, habida cuenta de lo que ha quedado expuesto. Por tanto, ha sido esta una cuestión que hasta el momento de dictarse la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18 ha carecido, prácticamente, de relevancia práctica en nuestro país.

Por ello, ante la hipotética falta de acuerdo entre las partes en orden a definir expresamente, o bien asimilar esta relación jurídica con alguna figura análoga, cabe ensayar alguna reflexión para avanzar su resolución futura. En este sentido, la primera aproximación tentativa ha de formularse, a nuestro juicio, en relación con las instituciones jurídicas más cercanas por analogía a la situación fáctica a la que nos venimos refiriendo. De este modo, aparece inicialmente la figura

del contrato de licencia sobre una obtención vegetal como la más pertinente, lo cual nos hace considerar solo prospectivamente la conveniencia de integrar la situación surgida entre las partes con base a dicho recurso jurídico.

3. SUJECIÓN DEL USUARIO DE LA VARIEDAD AL DERECHO DE OBTENTOR AUN EN AUSENCIA DE CONTRATO DE LICENCIA. LÍMITES

Parece indudable que, en presencia del supuesto que nos ocupa, tendría que asumirse en bloque la posición jurídica del obtentor, tal y como se contempla en el Capítulo III del Reglamento CE 2100/94 relativo a «los efectos de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales». Nos hallamos ante una serie de situaciones en las que, de ordinario y salvo pacto en contrario, se generarían nuevos derechos del obtentor aun en el caso de existir entre las partes un contrato de licencia. No habría entonces razones para que la operativa no fuera la misma en aquellos supuestos en los que el productor agrario haya accedido al uso de la variedad por la vía del art. 95 del Reglamento. Puede verse que se trata del núcleo esencial de derechos del obtentor previsto en los arts. 13 y siguientes del Reglamento.

Queda claro, por lo tanto, que el acceso a la variedad por la vía del periodo de protección provisional, no hace decaer el derecho de obtentor respecto de las posteriores conductas infractoras (por no autorizadas conforme al art. 13 ROV) en las que, en su caso, pudiera incurrir este particular usuario de la variedad al que nos venimos refiriendo.

En primer lugar, en cuanto no opere la figura del agotamiento del derecho recogida en el art. 16 ROV, cualquier acto ulterior de multiplicación que genere nuevos individuos de la variedad desde las plantas a cuya explotación se ha accedido por la vía del art. 95 producirá el nacimiento de nuevos derechos para el obtentor, por el hecho de que cualquier propagación de la variedad ha de estar autorizada por aquel. En este escenario también podrían ser de aplicación, en su caso, las consecuencias penales de los actos propagativos posteriores a la concesión del título de protección (art. 274.3 del Código Penal).

Sin embargo, como se ha venido exponiendo, no cabrá la aplicación del art. 13.3 sobre el material cosechado no reproductor derivado de los ejemplares de la variedad *adquiridos* por la vía del art. 95; en tal caso, no nos hallamos ante un supuesto de empleo no autorizado de componentes de la variedad y, asimismo, en este caso, el titular habría podido ejercer su derecho sobre el material reproductor, precisamente a través del cobro de la indemnización razonable por el periodo de protección provisional.

En segundo lugar, el operador de estos ejemplares de la variedad, aun sin contrato de licencia suscrito, queda sujeto al correcto uso de la denominación varietal conforme a lo previsto en el art. 17 del Reglamento CE 2100/94, cuyas disposiciones seguirán siendo aplicables aun después de extinguida la protección comunitaria sobre la obtención vegetal (art. 17.3 ROV). También quedará sujeto *ex* art. 95 del Reglamento a la prohibición a la que se refiere el art. 18.3 del Reglamento. Y ello, porque este último precepto parece tener un ámbito de aplicación más amplio, al establecer una prohibición *erga omnes* la cual operaría más allá de la relación estricta entre el titular y el operador de la variedad, aunque también en relación con esta, en determinados casos, del uso de la denominación varietal.

A este respecto, ha de señalarse que la obligación de uso de la denominación de la variedad se formula en el art. 17 ROV con dos intensidades bien diferentes, según se trate del material reproductor de la variedad (componentes de la variedad), o de cualquier otro material vegetal de esta. Por lo que se refiere al material reproductor, el precepto en su número uno deja sentada la obligación en todo caso de utilizar la denominación varietal siempre y cuando se ofrezcan o cedan a terceros con fines comerciales dichos componentes de la variedad. Su denominación habrá de ser fácilmente reconocible si se asocia con una marca o nombre comercial y si se utiliza por escrito tendrá que ser fácilmente reconocible y claramente legible.

Por lo que se refiere a la normativa española encontramos el equivalente en el art. 49.3 de la Ley 3/2000, en el que se establece la obligación de utilizar la denominación de la variedad en los casos de puesta en venta o comercialización de material de reproducción o multiplicación. En el caso de la normativa española, además, el incumplimiento de esta obligación de uso de la denominación asignada a la variedad es tipificado como una infracción administrativa grave.

El mayor rigor de la exigencia de la denominación en relación con el material vegetal reproductor resulta adecuado, habida cuenta de que sobre este material se proyecta directa y primeramente el derecho del obtentor. Asimismo, los errores, casuales, inducidos o tolerados en relación con la identidad auténtica de la variedad vegetal resultan particularmente graves en relación con los componentes de la variedad, porque con base a este material se realizarán los actos propagativos (plantaciones), resultando en este contexto especialmente gravosas las equivocaciones en la identificación de la variedad, en mayor medida, si se trata de variedades cuyos caracteres definitorios solo se aprecian tras el desarrollo o madurez de la planta o aun con el fruto.

Pero es la hipótesis descrita en el art. 17.2 del Reglamento CE 2100/94 la que encuentra mejor acomodo en los supuestos de hecho a los que se refiere la sentencia que estamos analizando relativa a la protección provisional del derecho del obtentor. Observamos que,

de forma abrumadora, los supuestos sobre los que se aplicaría la explotación de la variedad por la vía del art. 95 del Reglamento se corresponden con productores agrarios a los que se les aplicaría esta situación tratándose, por ello, de supuestos en los que de ordinario se procederá por aquellos a la venta no de componentes de la variedad sino de material cosechado, el cual quedaría dentro del ámbito del art. 17.2 del Reglamento.

El citado precepto resulta mucho menos exigente en relación con la identificación varietal respecto del material no reproductor, imponiendo solamente la obligación de informar sobre la denominación de la variedad «con arreglo a otras disposiciones legales o a petición de las autoridades, del comprador o de cualquier otra persona que tuviere un interés legítimo en ello». Se trata, por tanto, de una exigencia indirecta, dado que el citado art. 17.2 ROV no impone la identificación varietal sobre este tipo de material vegetal, sino que simplemente se reconoce la posibilidad de que haya de informarse sobre ello a consecuencia de lo dispuesto en «otras disposiciones legales» o por petición de terceros, si bien estos terceros legitimados para imponer esta exigencia de identificación se describen con carácter muy amplio en la norma. Con todo, sin requerimiento de estos terceros y sin otra disposición legal que lo imponga, el art. 17.2 no establece esta obligación de identificación por sí mismo.

Estimamos que, aun sin contrato de licencia suscrito, el titular de la variedad ha de considerarse como un sujeto con interés legítimo en que se identifique su variedad, también respecto del producto cosechado desde plantas a las que se les ha aplicado el art. 95 ROV[3]. Los motivos de este interés pueden ser diversos; entre ellos cabe mencionar, a título de ejemplo, la lógica preocupación del obtentor para que se diferencie el material cosechado de su variedad respecto de variedades competidoras, de modo que en el mercado no se confundan o diluyan las cualidades de su variedad respecto de otras de menor calidad. En cualquiera de estos casos se trata de aspectos relevantes para el obtentor, porque el adecuado posicionamiento y diferenciación en el mercado de su variedad influye en el precio del material cosechado y esto se refleja, en última instancia, en el precio de mercado de las licencias sobre el material reproductor y sobre la demanda de su variedad.

[3] Sobre las posibilidades de intervención jurídica del obtentor en relación con el uso de la denominación varietal puede verse F. Rodríguez Domínguez y B. Saldaña Villoldo, «El derecho del obtentor y el uso de la denominación varietal sobre el producto de la cosecha», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 312, 2019, pp. 239-272.

Las variedades vegetales.indb 306 28/6/22 13:11

4. LOS CONTRATOS DE LICENCIA O SUBLICENCIA SOBRE OBTENCIONES VEGETALES COMO ALTERNATIVA

A. Aproximación analógica con el contrato de licencia o sublicencia

La analogía de la situación surgida por la vía del art. 95 del Reglamento con el contrato de licencia sobre obtenciones vegetales parece plausible, puesto que la relación de hecho generada entre las partes es extraordinariamente semejante a la establecida entre un licenciatario o sublicenciatario de la obtención vegetal y su titular. En ambos casos nos hallaríamos ante una situación en la que de ordinario el operador (que es un agricultor), previo pago una suma (ya sea el *royalty* o la indemnización del art. 95) accede al uso de la variedad protegida, pudiendo mantener en explotación los ejemplares sin ulteriores reproducciones.

Se trata de *una relación* (aunque nos hallaríamos más bien ante *una situación de facto* en el caso del operador *ex* art. 95 ROV) bilateral y duradera que, con independencia de las estipulaciones que puedan preverse en el acuerdo de licencia, por lo general, ha de venir integrada por unas obligaciones recíprocas básicas. Este contenido obligacional esencial es coincidente y pasa, en primer término, por la obligación del operador de no realizar nuevos actos de multiplicación no autorizados (puesto que constituirían actos infractores del derecho de obtentor). Por lo que se refiere a las obligaciones esenciales del obtentor pasarían por realizar el mantenimiento de la variedad (art. 64 y siguientes del Reglamento CE 2100/94), además de otros extremos a los que se hubiere obligado contractualmente.

Puede considerarse también un argumento razonable, compatible con la consideración analógica del contrato de licencia, la asimilación que se ha hecho de forma muy extendida en la jurisprudencia española y del TJUE, así como en la doctrina científica, respecto de la naturaleza del pago de la indemnización razonable por el periodo provisional con el pago del *royalty* que hubiera debido satisfacerse por el uso bajo licencia de la variedad. Sobre esta cuestión basta ahora con remitirse al capítulo de esta obra donde tratamos la problemática de la cuantificación del importe de la indemnización razonable del art. 95. Allí puede verse, fuera ahora del problema de la concreción del importe, la práctica unanimidad doctrinal y jurisprudencial (incluyendo al TJUE) en orden a identificar la naturaleza de esta indemnización con el pago de los *royalties* al obtentor por el uso bajo licencia de la variedad.

Se trata de un elemento que estimamos abunda sin género de dudas en aproximar la situación del usuario de la variedad por la vía del art. 95 con el licenciatario. La calificación de la retribución por el uso de la variedad *ex* art. 95 como una cantidad asimilada al canon por licencia acerca de forma determinante esta situación al ámbito de los contratos de licencia; se refuerza, asimismo, por la forma de uso que de la variedad vaya a realizar el operador *ex* art. 95 (producción de material cosechado), que es coincidente en lo esencial con el uso que le será otorgado al agricultor licenciatario como operador de la variedad. También el plazo en el que podrá usarse la variedad por estos dos tipos de usuario será el mismo, esto es, el plazo correspondiente a la duración de la protección[4].

Dentro de este ejercicio prospectivo que puede aproximarnos al régimen jurídico aplicable en esta sede, dando como admisible a efectos expositivos la aplicación del contrato de licencia, abordaremos ahora cuál habría de ser, en particular, el concreto régimen de dicho contrato a los efectos de lo aquí expuesto. Nos estamos refiriendo a la hipótesis particular en la que las partes, en la situación de uso de la variedad derivada del art. 95 del Reglamento, no suscriben un acuerdo de licencia o sublicencia. Y todo ello, con independencia de los motivos que hayan generado esa falta de acuerdo, ya fuere la negativa radical del operador a su firma o bien la negativa a la aceptación de determinadas obligaciones establecidas por el titular en los contratos de licencia para la variedad. En cualquier caso, lo relevante es que surgirá una situación susceptible de asimilarse a la relación entre el titular de la variedad y un licenciatario.

Sin embargo, no es esta una situación plenamente asimilable con aquella otra, repetida en tantas otras ocasiones, en la que las partes han celebrado un contrato verbal, pero sin someterse a pactos escritos, de modo que es el intérprete jurídico o el juzgador quien, con base en las circunstancias concurrentes, calificará la relación jurídica para integrarla de un contenido obligacional suficiente para resolver los problemas interpretativos y de ejecución de esa relación jurídica. Se trata de supuestos en los que, aun desconociéndose el contenido obligacional que han querido otorgar las partes a su relación por falta de constancia de ello, sí puede determinarse la voluntad de generar una relación contractual entre ambas por lo que se aprecia la concurrencia del elemento consensual inherente a los contratos (arts. 1.254, 1.258, 1.261 y 1.262 CC). Este elemento consensual generador de la relación contractual no se daría, en principio, en la situación que analizamos.

[4] Todo ello salvo el supuesto de que por el contrato de licencia se haya otorgado un plazo menor al licenciatario que, sin ser la situación más frecuente, en nuestra opinión podría darse contractualmente.

Hemos definido, por consiguiente, una situación análoga al contrato de licencia para la puesta en explotación no propagativa de un determinado número de plantas, pero en la que habrían incurrido las partes sin haber suscrito el correspondiente acuerdo, por lo que habrá de integrarse el contenido obligacional del contrato mediante las normas que sobre este nos proporcione el ordenamiento jurídico. La situación ante la que nos hallaríamos deriva del acceso al cultivo de un número de ejemplares de la obtención vegetal en el periodo de protección provisional. La doctrina de los actos propios de quien explota estos ejemplares alcanzaría, en su caso, la voluntad de explotación de los ejemplares reproducidos en esta fase de protección provisional de lo que se infiere necesariamente el pago de una indemnización al obtentor.

Del derecho de obtentor vigente en el Reglamento CE 2100/94 no cabe deducir en este momento que este usuario de la variedad quede sometido a un concreto contrato de licencia planteado *ex post* por el obtentor. De la citada doctrina de los actos propios tampoco cabe colegir, sin género de dudas, que quien explota las plantas derivadas del periodo de protección provisional deba someterse, además, al contrato de licencia o sublicencia que le plantee el titular. Sin embargo, este último extremo puede plantear ciertas dudas y, tal vez, no quepa afirmarlo de manera taxativa, por cuanto en ello podría tener alguna influencia las circunstancias concretas del sujeto en las que ha accedido al material vegetal durante el periodo de protección profesional.

Nos estamos refiriendo a si ha de ser relevante a estos efectos el conocimiento cierto en la fase de protección provisional de que se estaba accediendo a una variedad cuya protección había sido solicitada y que, de forma cierta, tras su registro, estaría sometida al correspondiente acuerdo de licencia. En mayor medida sería relevante este extremo si se acreditara el conocimiento cierto de que la variedad, a la que se accede sin el consentimiento del obtentor en la etapa de protección provisional, está ya siendo comercializada en dicho periodo por el titular a través de los correspondientes contratos de licencia.

Lo que venimos señalando como reflexión prospectiva, evidentemente, implica valorar la conducta y las circunstancias concretas en las que se ha accedido a la variedad durante la fase provisional. Ello comporta también introducir un juicio subjetivo[5] sobre cuál ha sido la intencionalidad del sujeto en el momento de acceder a la variedad en la fase provisional y sobre cuál era su conocimiento de la propia variedad,

[5] La introducción aquí de la valoración de un elemento subjetivo o culpabilístico no interfiere en la consideración *ex lege* de la responsabilidad del art. 95 ROV como de carácter objetivo, porque se trata de ámbitos distintos. La valoración del componente culpabilístico o intencional del sujeto se plantea aquí exclusivamente en orden a la posibilidad de que los ejemplares reproducidos en protección provisional queden, en su caso, sometidos al correspondiente contrato de licencia lo cual, en principio, es una cuestión ajena al art. 95 ROV.

el hecho de que estuviera ya solicitado su registro, o la existencia o necesidad cierta de que la explotación de esta estuviera sometida a un contrato de licencia.

Por ello, serían relevantes en esta valoración las condiciones personales de cada sujeto o entidad que ha accedido a la variedad, así como las circunstancias en las que lo ha hecho, el número de ejemplares y el tipo de explotación y, asimismo, el grado de profesionalización de cada operador. Todos estos elementos proporcionan una lectura de la intencionalidad con la que se accedió a la variedad y el carácter con el que se hizo en relación con lo previsto en el art. 6 del Código Civil, pero, sobre todo, en relación con el art. 7 del Código Civil que impone el ejercicio de buena fe del derecho propio.

En mayor medida, puede resultar de interés como defensa de la posición legítima del obtentor en este contexto el art. 7.2 del Código Civil relativo a que «todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso». Entre las medidas a las que se refiere el precepto cabe cuestionarse si cupiera la imposición del correspondiente acuerdo de licencia.

Hecho el anterior acotamiento y vistas las dificultades para determinar con certeza que nos hallamos ante un contrato de licencia, hemos de determinar cuáles serían las normas concretas aplicables al contrato de licencia de obtenciones vegetales en cuestión. Esta es la segunda gran dificultad en esta sede; para intentar solventarla, nos referiremos primera y principalmente al art. 27 del Reglamento CE 2100/94 relativo a las licencias contractuales. Observamos que este precepto es manifiestamente inhábil a los efectos que ahora pretendemos, pues carece por completo de cualquier indicación sustancial que nos permita construir el haz de derechos y obligaciones de las partes en la situación que nos ocupa[6].

Teniendo en cuenta esta parquedad de la norma comunitaria, fuera ahora de su posible integración por las disposiciones del contrato de licencia de la Ley 3/2000 y el RD 1261/2005, cabe explorar otras alter-

[6] En este sentido, aunque en un ámbito distinto la STS (Sala 1.ª) de 30 de octubre de 2008 (núm. 1000/2008) señaló: «El criterio recogido en una disposición internacional de carácter convencional que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y reflejado también en un documento en que se formulan jurídicamente los principios que integran la llamada *lex mercatoria* [Ley comercial] comunes a los distintos ordenamientos, en cuanto reflejan y pretende ordenar, con el propósito de elaborar normas uniformes, la práctica seguida en relaciones comerciales que superan el ámbito estatal, debe servirnos para integrar el art. 1.124 CC siguiendo el mandato de interpretarlo con arreglo a la realidad social del momento en que se aplica».

Las variedades vegetales.indb 310 28/6/22 13:11

nativas entre las que cabe mencionar la costumbre (usos del comercio a tenor del art. 2 CCom). La dificultad para la integración del contenido obligacional por esta vía no está exenta de dificultades, en primer lugar, por la dificultad de determinar y acreditar, en relación con un concreto ámbito territorial la existencia de unas pautas seguidas comúnmente para este tipo de negocios jurídicos que no se hallasen ya contempladas normativamente sin tener que obviarse en este contexto la *lex mercatoria* como norma uniforme seguida en las relaciones contractuales.

El precepto que nos ocupa carece de cualquier indicación sobre el contenido material del contrato de licencia, limitándose a señalar la posibilidad de celebrar licencias contractuales de explotación sobre la obtención vegetal que podrán ser exclusivas o no, así como que el titular podrá dirigirse en defensa de su derecho frente al licenciatario si este infringiera lo estipulado en el contrato. La norma parece fiarlo todo a la autonomía de la voluntad de las partes, no contando siquiera con unas mínimas reglas para integrar el contrato de forma supletoria como, sin embargo, sí lo hace para las obtenciones con título de protección española el art. 23 de la Ley 3/2000 en relación con el art. 16 del Real Decreto 1261/2005, en el que se establece un sistema de presunciones legales que actuarían en defecto de pacto de acuerdo de las partes. Cabe concluir, en consecuencia, que la regulación del Reglamento CE 2100/94 sobre licencias contractuales no proporciona reglas válidas para integrar en contenido obligacional de la relación jurídica a la que ahora nos referimos.

Ante la inadecuación de la normativa comunitaria en esta sede, ha de plantearse la posibilidad de aplicación de la normativa sobre el contrato de licencia en la legislación española, que ya hemos dicho que daría algo más de contenido a estos efectos. Para el caso de resultar posible tal traslación normativa, aun no siendo un régimen tan completo como el formulado en sede de patentes[7], es lo cierto que la conjugación del art. 23 de la Ley 3/2000 junto con el art. 16 de su norma de desarrollo (Real Decreto 1261/2005) nos proveería de algunas reglas operativas a falta de pacto en contrario; sería así, al menos, en lo que atañe a la forma escrita, necesidad de inscripción registral, así como en relación con el material vegetal al que se refiere el contrato, ámbito territorial, carácter de no exclusividad, duración, prohibición de otorgar sublicencias, o conservación de la variedad[8]. Pero, para

[7] Pueden verse los arts. 83 a 86 de la Ley 24/2015, donde se diseña un sistema de normas aplicable a las licencias contractuales, fundamentalmente de carácter dispositivo, pero considerablemente más completo que el previsto en sede de obtenciones vegetales.

[8] Este régimen para el contrato de licencia sobre obtenciones vegetales con título de protección español resulta más completo que el previsto en el art. 27 del Reglamento CE 2100/94 y con cierto contenido material, aun siendo su aplicación de carácter supletorio por falta de pacto en contrario. Puede verse, sin embargo, que la regulación del contrato de licencia resultaba todavía más completa, con previsiones ciertamente relevantes para la tutela del interés del

aplicar en esta sede la normativa española sobre licencias debe actuare con cautela, puesto que solo prevé las licencias sobre el material reproductor (art. 16.4 RD 1261/2005), y aquí nos referimos a las posibles licencias para agricultores y no para viveros. Por ello la traslación de la normativa española puede ser incierta o inapropiada para la situación aquí tratada.

Sin embargo, pueden plantearse dudas a la hora de trasladar esta parte del Derecho nacional al régimen de las licencias contractuales de las obtenciones con título comunitario. Ha de partirse en esta cuestión del carácter restrictivo para la remisión a la legislación estatal que se deriva del art. 93 del Reglamento relativo a la «aplicación de la Ley nacional» por cuanto «el ejercicio de los derechos conferidos por la protección comunitaria de obtención vegetal estará sometido a las restricciones impuestas por el Derecho nacional de los Estados miembros únicamente en la medida en que así lo disponga expresamente el presente Reglamento».

Asimismo, en relación con la cuestión de la aplicación del Derecho nacional también ha de tenerse en cuenta el art. 97 del Reglamento comunitario, que se refiere a la aplicación subsidiaria de la legislación nacional en materia de infracción, añadiendo en su número tres que «en todos los demás casos, los efectos de la protección comunitaria de obtención vegetal se determinarán únicamente de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento».

Precisamente, el citado art. 97.3 ROV, nos sugiere un carácter muy restrictivo de la remisión a las legislaciones de los Estados en relación con «los efectos de la protección comunitaria de obtención vegetal». Si considerásemos, como hipótesis de trabajo, que dentro de los efectos de la protección comunitaria (derecho de obtentor) ha de incluirse la materia relativa a las licencias (contractuales u obligatorias), habría de concluirse que tales licencias se regirían únicamente por lo dispuesto en el Reglamento comunitario.

Sin embargo, el art. 22 del Reglamento, salvo disposición contraria en sus arts. 23 a 29 (preceptos entre los que se encuentra la regulación de las licencias), establece que la protección comunitaria de las obtenciones vegetales como objeto de propiedad será considerada en su totalidad y en todo el territorio de la Comunidad como un derecho de propiedad equivalente al Estado miembro que se determine. Este precepto, al contrario de lo dispuesto en el art. 97.3, al establecer que el

---

licenciatario, antes de que fuera anulado el art. 18 del Real Decreto 1261/2005 por el Tribunal Supremo (Sentencia, Sala 3.ª, de 5 de junio de 2007, rec. núm. 1/2006). El precepto anulado, de sumo interés, contemplaba la nulidad de determinadas cláusulas del contrato de licencia que impusieran al concesionario limitaciones que no se deriven de los derechos conferidos por el título de obtención vegetal.

Las variedades vegetales.indb 312 28/6/22 13:11

título comunitario de obtención vegetal, como objeto de propiedad, ha de ser tratado como un derecho de propiedad equivalente al del Estado miembro, señala la posibilidad de aplicar la normativa sobre el contrato de licencia prevista en el Estado miembro de que se trate.

Por otro lado, la remisión a la legislación de los Estados en una materia que comprende a los contratos de licencia explicaría la absoluta parquedad de la regulación en el Reglamento CE 2100/94 de las licencias contractuales, cuyo régimen se integraría por las normas del Estado miembro a que se refiere el art. 22.1 ROV. El planteamiento expuesto, con todo, ha de tomarse como mera reflexión y habría de analizarse con mayor profundidad, lo cual no procedemos a hacer en este trabajo.

B. Composición de la relación jurídica mediante las licencias obligatorias

Cabe también plantearse, de modo tentativo, qué incidencia podrían tener en esta cuestión las licencias obligatorias. Ha de aclararse, en primer lugar, el sentido o funcionalidad habitual de este tipo de licencias, ya que en este caso cabe contemplar, como hipótesis de trabajo, que estas sean solicitadas tanto por el titular de la variedad como por el usuario *ex* art. 95. Esta posibilidad relativa a que sea el titular de la obtención quien solicite la licencia obligatoria, ciertamente no se acomoda al esquema habitual para el que están concebidas las licencias obligatorias. Por ello, sin descartarlo ahora desde el punto de vista de la posibilidad fáctica, ha de reconocerse que constituye una hipótesis menos frecuente.

Sin embargo, en el escenario que ahora analizamos de la potencial existencia de un elevado número de operadores sin licencia suscrita y que habrían accedido a la variedad por la vía del art. 95 del Reglamento, aparece como más plausible un interés del obtentor por la suscripción de licencias obligatorias para esta suerte de *operadores no autorizados*. El titular de la variedad ha de *soportar* a estos operadores, inicialmente no licenciatarios, de los que ha recibido la indemnización razonable, por lo que resulta esperable que también esté interesado en que tales operadores queden sujetos a través del tipo de acuerdo previsto por el propio titular para el adecuado uso de la variedad por sus licenciatarios. Con la firma del correspondiente acuerdo de licencia o sublicencia el titular consigue que quien accede a la variedad por la vía del periodo de protección provisional quede sujeto en igualdad de condiciones a todas las obligaciones propias de los licenciatarios o sublicenciatarios.

En consecuencia, en este escenario, aparece como más probable que sea el operador de la variedad *ex* art. 95 el que pretenda sustraerse de toda una serie de obligaciones accesorias que le vendrían impuestas

por el acuerdo de licencia y no por la vía del citado artículo. Desde este punto de vista, la hipótesis analizada se centra en esta posibilidad que, podría decirse, no es la habitual o propia dentro del ámbito de estudio de las licencias obligatorias, en las que de ordinario son los terceros que pretenden acceder al uso de la variedad quienes solicitarán la aplicación de la figura (art. 29 del Reglamento CE 2100/94 y art. 24 de la Ley 3/2000).

Como ya tuvimos ocasión de señalar[9], la generación por la vía del art. 95 del Reglamento de un usuario de la variedad no autorizado directamente por el titular de la obtención puede encontrar analogía con los supuestos de concesión de una licencia obligatoria. Ello se infiere del modo en el que el operador accede al uso de la variedad, que trae causa de la multiplicación de ejemplares en el periodo de protección provisional y por el que el titular ya no puede impedir el mantenimiento en cultivo de esos ejemplares. Se produce, por tanto, una suerte de introducción en el comercio de estas plantas sin consentimiento del titular y a causa de un imperativo legal han de ser *soportados* por el obtentor, que solo puede accionar frente a los mismos en reclamación de una indemnización razonable[10].

La introducción en el comercio de estos ejemplares le es impuesta al obtentor por mandato legal, bajo determinadas circunstancias tasadas (art. 95), por lo que no existirá consentimiento del titular en la generación de estos ejemplares de la variedad pero su multiplicación (o su introducción en el comercio a efectos de operarse el agotamiento del derecho) tampoco se deducirá de un acto ilegal o ilegítimo, puesto que en fase provisional ya se ha visto que no hay propiamente infracción del derecho del obtentor. Por tanto, al margen de lo que después se dirá sobre la aplicación extensiva o no del art. 29 del Reglamento CE 2100/94, la aproximación a la figura de la licencia obligatoria en esta sede se produce por el propio nacimiento de la situación en la que el operador (agricultor) accede a la variedad por la vía del art. 95.

Se trata, por tanto, de un análisis tentativo en relación con el planteamiento analógico de las licencias obligatorias en este contexto que cuenta, evidentemente, con esta primera objeción de fondo, no desdeñable, según la cual las licencias obligatorias serán solicitadas por el sujeto que pretenda acceder al uso de la variedad protegida. Pero,

---

[9] J. M. Embid Irujo y B. Saldaña Villoldo, «Hacia la delimitación...», *op. cit.,* pp. 19-20. Asimismo, respecto del interés de las licencias obligatorias en relación con el estudio del acceso al uso de las obtenciones vegetales por la vía del periodo de protección provisional, puede verse B. Saldaña Villoldo, «La protección provisional...», pp. 101-104.

[10] Aunque desde una posición crítica con la sentencia en el Asunto C-176/18, se ha señalado que la interpretación que de esta resolución hace del art. 95 podría entenderse próxima a la autorización por la inexistencia de la concesión pese a su solicitud. En este sentido, J. Corberá, «El alcance de...» (versión electrónica).

Las variedades vegetales.indb 314 28/6/22 13:11

fuera de ello, ha de decirse que nos encontramos ante una serie de circunstancias ciertamente restringidas que habilitarían la concesión de licencias obligatorias, como son aquellas justificadas por razón del interés público (art. 29.1 y 29.2 del Reglamento comunitario), así como ante dos supuestos asimilables a las denominadas «licencias por dependencia» respecto de las variedades esencialmente derivadas y de las invenciones biotecnológicas (art. 29.5 y 29.5 bis del Reglamento comunitario). La necesidad perentoria de ensayar soluciones para la problemática situación a la que ahora nos enfrentamos nos hace estudiar esta cuestión para sugerir una aplicación analógica de esta parte de la normativa comunitaria.

Aun con estas salvedades, resulta de interés plantear la aplicación analógica del artículo del citado art. 29, habida cuenta de que la redacción del precepto no prohíbe que el solicitante de la licencia obligatoria sea el propio titular. Tampoco se aprecia como contrario a la naturaleza de la institución ni perjudicial para el interés de terceros este enfoque analógico del precepto, siendo además el mismo acorde con postulados esenciales de la normativa internacional derivada de UPOV y a los principios rectores del Reglamento comunitario. En este sentido, pueden mencionarse el principio general de protección del derecho del obtentor, la salvaguarda de los intereses del obtentor durante la fase de protección provisional y la prohibición de limitar los derechos del obtentor salvo por motivos de orden público (arts. 2, 13 y 17 del Acta UPOV).

Por lo que respecta al Reglamento comunitario entre sus considerandos podemos leer que «en algunas circunstancias, debe preverse la concesión de licencias obligatorias por causa de interés público, que puede incluir la necesidad de abastecer el mercado con materiales que ofrezcan características determinadas o mantener el incentivo de la obtención de variedades mejoradas». La interpretación del régimen de las licencias obligatorias en relación con el específico problema al que ahora nos referimos y su integración con los principios acabados de citar podrían acercarnos a una ampliación del ámbito del art. 29 del Reglamento en el sentido indicado.

Ha de llamarse la atención también sobre el considerando transcrito del Reglamento, por cuanto establece una importante aclaración de la finalidad o *ratio legis* del instituto jurídico de las licencias obligatorias. Resulta significativo que forma parte de la razón de ser de esta especial forma de licencia mantener (en el sentido de proteger, se entiende) el incentivo de la obtención de variedades mejoradas, esto es, que las licencias obligatorias vienen a tutelar también el interés de los obtentores. Resulta evidente, no obstante, que esta preocupación del considerando referido por tutelar el interés de los fitomejoradores habrá de relacionarse, más directamente, con la previsión de las licencias obli-

gatorias por dependencia en relación con las variedades esencialmente derivadas y también con las patentes biotecnológicas en su relación con las obtenciones vegetales (art. 29.5 y 29.5 bis del Reglamento).

Sin embargo, estos principios informadores del régimen comunitario de las obtenciones vegetales resultan pertinentes en este punto porque nos advierten de que el régimen de las licencias obligatorias no solo ha de servir a los licenciatarios, sino que el mismo no es ajeno a la tutela de los intereses de los obtentores. Tampoco parece que existan razones de *lege data* para considerar que el interés digno de tutela de los obtentores en esta sede haya de agotarse en los indicados supuestos de licencias obligatorias por dependencia, ya sea respeto de las variedades esencialmente derivadas o en relación con la patente biotecnológica.

En efecto, no hallamos una previsión de Derecho positivo que establezca aspecto restrictivo alguno en tal sentido. Muy al contrario, en lugar de imponer alguna prohibición o restricción, expresa o tácita, en el sentido de impedir que el obtentor sea el promotor de tales licencias obligatorias, encontramos que el interés del obtentor es digno de tutela en esta sede. Así, hay que destacar la disciplina contenida en el art. 29.1 relativa a que los solicitantes de la licencia obligatoria pueden ser uno o varios interesados, en sentido amplio y sin especificar ninguna cualidad subjetiva del solicitante, siendo lo relevante, no el sujeto que inste la licencia obligatoria, sino la concurrencia de interés público que lo justifique. En el art. 29.3 del Reglamento hallamos el mandato de que para conceder las licencias obligatorias dentro de unas condiciones de razonabilidad, habrá de tenerse en cuenta el interés del titular de la variedad. Pero en la concesión de las licencias obligatorias, y dentro de las condiciones que puedan establecerse (art. 29 *in fine*), encontramos las consistentes en imponer a los titulares «determinadas obligaciones cuyo cumplimiento será necesario para garantizar el uso de las licencias obligatorias».

Las variedades vegetales.indb 316 28/6/22 13:11

BIBLIOGRAFÍA

Amat Llombart, P., «Concepto, contenido y límites del derecho de obtentor de variedades vegetales según la Ley 3/2000, de 7 de enero y el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre», en P. Amata Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 177-233.

Arroyo Aparicio, A., «Obtenciones vegetales», en A. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, Navarra, Thomson-Aranzadi, 2007, pp. 279 y ss.

— «Configuración y régimen jurídico de las invenciones de empleo o de servicios (invenciones laborales) en la Ley de Patentes de 2015», *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 8, 2016, pp. 261-284.

Asensi Merás, A., «Presupuestos y alcance de la protección provisional del obtentor de una obtención vegetal», *La Ley Mercantil*, núm. 16, julio-agosto de 2015 (versión electrónica).

— «Alcance de la protección del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal: sistema de protección en cascada (Comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [Sala Séptima] de 19 de diciembre de 2019 [C-176-18])», *ADI*, núm. 40, 2019-2020, pp. 403-417.

— *El derecho de obtención vegetal. Requisitos de protección de las variedades vegetales*, Pamplona, Aranzadi, 2021.

Botana Agra, M., «Protección jurídica de las obtenciones (variedades) vegetales», en C. Fernández Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de la propiedad industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 319-344.

— «Precisiones de la Alta Cámara de recursos de la OEP sobre la prohibición de patentar variedades vegetales», *ADI,* núm. 21, 2000, pp. 1195-1200.

Broseta Pont, M., y Martínez Sanz, F., *Manual de Derecho Mercantil*, vol. I, Madrid, Tecnos, 2020.

Cañero Lois, C., «Prescripción en casos de infracciones continuadas de derechos comunitarios sobre obtenciones vegetales y la cuestión prejudicial del

Auto del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2018», en A. Tato Plaza, J. Costas Comesaña, P. Fernández Carballo-Calero y F. Torres Pérez, *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial II*, Granada, Comares, 2019, pp. 211-230.

Chanzá Jordán, D., «El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesión de las obtenciones vegetales», en P. Amat Llombart (coord.), *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 139-173.

Corberá, J., «El alcance de los derechos del obtentor. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (1.ª) de 11 de junio de 2020», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 319, 2021 (versión electrónica).

Curto Polo, M., *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea. Patentes vs. Títulos de Obtención Vegetal*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020.

Embid Irujo, J. M., y Saldaña Villoldo, B., «Hacia la delimitación de los derechos del obtentor: a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-176/18», *La Ley mercantil*, núm. 68, 2020 (versión electrónica).

Espinosa Calabuig, R., y Bataller Grau, J., «La protección comunitaria de las obtenciones vegetales: requisitos para su concesión», *ADI*, núm. 26, 2005-2006, pp. 59-84.

— «Obtenciones vegetales y cálculo de una indemnización razonable», *La Ley Unión Europea*, núm. 42, 2016 (versión electrónica).

Femenía Torres, J., «Protección de las Variedades Hortofrutícolas. El pre-uso en las obtenciones vegetales», *Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana*, núm. 38, año 2011, pp. 5-46.

Galco Peco, Á., «Acciones civiles en defensa de la obtención vegetal», en A. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 1033-1050.

Gallego, E., «La caducidad del derecho del obtentor», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 989-1029.

García Pérez, R., «La nulidad del "derecho" del obtentor», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 951-987.

García Sanz, A., «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes», *La Ley Mercantil*, núm. 29, 2016, formato electrónico.

García Vidal, Á., «El sistema de protección de las variedades vegetales», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 45-109.

— *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020.

— «El contenido del derecho del obtentor de una variedad vegetal (Luces y sombras del Convenio de la UPOV)», *RDM*, núm. 279, año 2011, pp. 101-104.

— «Variedades vegetales: el requisito de la novedad», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 289-348.

— «Los requisitos de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 349-394.

— «La variedad vegetal como objeto de protección», en Á. García Vidal (dir.) *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 263-288.

Gómez Segade, J. A., «Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 111-129.

Grau Corts, J. R., «Cuestiones al respecto de la cuantificación de la denominada "indemnización razonable" prevista en el art. 95 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 sobre obtenciones vegetales», en J. Plaza Penadés (dir.) *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial* (monografía núm. 31), Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 107-135.

Guillem Carrau, J., *La protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*, núm. 85, Madrid, Congreso de los Diputados, monografía 2011.

— «La protección de las variedades vegetales y su problemática actual», en J. Plaza Penades (dir.), *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial* (monografía núm. 31), Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 49-61.

Hernández Mendoza, L., y Díaz Peralta, P., «El principio *ne bis in idem* y la protección jurídica de las obtenciones vegetales y de los derechos del obtentor», *Revista de Derecho Agrario y Alimentario*, núm. 68, 2016.

Llombart Bosch, D., «Los organismos modificados genéticamente y los problemas jurídicos que suscitan», en P. Amat Llombart, *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 361-412.

Lois Bastida, F., «Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la Ley de Patentes», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 34, 2013-2014, pp. 357-366.

López Aranda, J. M.; Pardo De Tavera, S., y Rodríguez Carrión, A. J., «La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales», en P. Amat Llombart, *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 51-120.

— «El nuevo reto de la agricultura: la protección de las variedades vegetales», *Jornada ASOVAV,* Valencia, octubre de 2011.

López De Haro y Wood, R., «Los derechos del obtentor de variedades vegetales. Ampliación del derecho del obtentor al producto de la cosecha. Objetivos de la normativa internacional (UPOV)», en J. Plaza Penadés (dir.) *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial* (monografía núm. 31), Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, pp. 33-48.

López Simó, F., y Alba Cladera, F., *Disposiciones generales sobre la prueba en el proceso civil*, Madrid, La Ley, 2019.

Marco Arcalá, L. A., «Variedades vegetales: el requisito de la novedad», en Á. García Vidal (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 290-347.

Massaguer, J., *El Derecho comunitario en materia de propiedad industrial y de propiedad intelectual*, Madrid, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI), 1995.

MORRAL SOLDEVILLA, R., «Las limitaciones del derecho del obtentor», en Á. GARCÍA VIDAL (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 575-610.

MONTERO AROCA, J., *La prueba en el proceso civil*, Madrid, Civitas, 2012.

MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales en el derecho español y comunitario*, tesis doctoral, Sevilla, 2015, Depósito de investigación de la Universidad de Sevilla, consultado en *https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/39889*.

OTERO LASTRES, J. M., «Introducción (Introducción de la propiedad industrial)», en C. FERNÁNDEZ NÓVOA, J. M. OTERO LASTRES y M. BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 53-74.

OVIEDO ARANDA, J., «Novedades de la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, en relación con la anterior Ley 12/1975 de protección de obtenciones vegetales», en P. AMAT LLOMBART (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 31-50.

PALAU RAMÍREZ, F., «Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud [Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Secc. 5.ª) de 2 de julio de 2007, caso "MOMÉE"]», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 266, 2007, pp. 1103-1122.

— «Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. núm. 4) de 3 de marzo de 2011», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 280, 2011, pp. 256-269.

PETIT LAVALL, M.ª V., «Derechos del titular de una obtención vegetal», en Á. GARCÍA VIDAL (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 533-573.

— «Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en derecho europeo y español», *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, núm. 23, 2011, pp. 9-29.

PLAZA PENADES, J., «La jurisprudencia sobre la protección provisional de las obtenciones vegetales», en J. PLAZA PENADÉS (dir.) *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial* (monografía núm. 31), Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 137-169.

QUINTANA CARLO, I., «La protección de las obtenciones vegetales y la Ley española de 12 de marzo de 1975», *ADI,* núm. 2, 1975, pp. 189-264.

— «El Reglamento CE núm. 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales», *ADI*, núm. 16, 1994-1995, pp. 81-108.

REMÓN PEÑALVER, J., y GARCÍA-VILLARUBIA, M. (dirs.), *La prueba en el proceso civil*, Madrid, Lefebvre-Uría Menéndez, 2019.

RIVERO HERNÁNDEZ, F., *La suspensión de la prescripción en el Código Civil español,* Madrid, Dikinson, 2002.

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, F., y SALDAÑA VILLOLDO, B., «El derecho del obtentor y el uso de la denominación varietal sobre el producto de la cosecha», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 312, 2019, pp. 239-272.

SÁIZ GONZÁLEZ, J. P., *Legislación Histórica sobre Propiedad Industrial España (1759-1929)*, Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1996.

SALDAÑA VILLOLDO, B., «Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento (CE) núm. 2100/94, *CDC*, núm. 59, 2013, pp. 167-191.

— «Los contratos de licencia de explotación sobre obtenciones vegetales: Algunas consecuencias de la precariedad normativa», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 307, 2018, pp. 255-279.

— «La protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento CE núm. 2100/94: delimitación y agotamiento de sus derechos», en J. PLAZA PENEDÉS (dir.), *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales*, monografía núm. 31, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial,* Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014, pp. 63-104.

— «Sobre la adquisición *a non domino* de componentes de una variedad vegetal protegida», en J. OLAVARRÍA IGLESIA y J. MARTÍ MIRAVALLS (dirs.), *Derecho Mercantil. Estudios* in memoriam *del Profesor Manuel Broseta Pont*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 239-255.

— «El derecho del obtentor desde el nuevo paradigma de la protección provisional fijado por el TJUE. Referencia a los productores sin licencia ex artículo 95 del Reglamento CE 2100/94», en A. TATO PLAZA, J. COSTAS COMESAÑA, P. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, F. TORRES PÉREZ y S. LOUREDO (dirs.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial III,* Granada, Comares, 2022, pp. 383-405.

— «La indemnización razonable del obtentor por los actos realizados en el periodo de protección provisional tras la sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18», en F. PALAU y J. MARTÍ MIRAVALLS (dirs.), *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial,* Valencia, Tirant lo Blanch, 2022, pp. 263-284.

SALIS, E., «La regulación de las invenciones laborales y universitarias en España», *Revista de Propiedad Inmaterial*, núm. 9, 2006, pp. 3-24.

SÁNCHEZ GIL, O., «El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000», en P. AMAT LLOMBART (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 337-358.

SOLER LERMA, S., «Las obtenciones vegetales y sus diferencias con otras modalidades de propiedad industrial», en P. AMAT LLOMBART (coord.), *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 121-130.

URIBE, M., «Derechos de los agricultores y Convenio UPOV/91», *La Propiedad Inmaterial*, núm. 21, 2016, pp. 139-171.

VILLARROEL, A., «El contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales», en P. AMAT LLOMBART (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 235-254.

ZAPATER ESPÍ, M. J., «Marco jurídico internacional y comunitario para la protección de nuevas obtenciones vegetales», en P. AMAT LLOMBART (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pp. 17-30.

RELACIÓN POR MATERIAS DE RESOLUCIONES CITADAS

Actos de producción o reproducción y derecho de obtentor

Sentencia TJUE de 14 de octubre de 2021, Asunto C-186/18, ECLI:EU:C:2021:849.
Sentencia TJUE de 19 de diciembre de 2019, Asunto C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131.
SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 8 de enero de 2021, número 14/2021, ECLI:ES:APV:2021:252.
SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019, número 360/2019, ECLI:ES:APGR:2019:874.
SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 6 de julio de 2016, número 787/2016, ECLI:ES:APV:2016:2810.
SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 24 de enero de 2012, número 23/2012, ECLI:ES:APV:2012:282.
SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 17 de octubre de 2012, recurso número 392/2012, ECLI:ES:APV:2012:4417.
SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 22 de diciembre de 2011, número 491/2011, ECLI:ES:APV:2011:7010.

Protección provisional (véase también infracción y acciones)

STS (Sala 1.ª), de 11 de junio de 2020, número 282/2020, ECLI:ES:TS:2020:1616
Sentencia TJUE de 14 de octubre de 2021, Asunto C-186/18, ECLI:EU:C:2021:849.
Sentencia TJUE de 19 de diciembre de 2019, Asunto C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131.
Sentencia TJUE de 20 de octubre de 2011, Asunto C-140/10, ECLI:EU:C:2011:677.

Las variedades vegetales.indb 323 28/6/22 13:11

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Séptima) de 19 de noviembre de 2008, Asunto T-187/06, ECLI:EU:T:2008:511

SAP Zaragoza (Secc. 5.ª) de 2 de julio de 2007, número 406/2007, ECLI:ES:APZ:2007:1254.

Infracción y acciones en defensa del derecho obtentor

Sentencia TJUE de 14 de octubre de 2021, Asunto C-186/18, ECLI:EU:C:2021:849.

Sentencia TJUE de 19 de diciembre de 2019, Asunto C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131.

STS (Sala 1.ª), de 26 de enero de 2022, número 39/2022, ECLI:ES:TS:2022:239

STS (Sala 1.ª), de 11 de junio de 2020, número 282/2020, ECLI:ES:TS:2020:1616

SAP Granada (Secc. 3.ª) de 30 de junio de 2021, número 498/2021, ECLI:ES:APGR:2021:1241.

SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 8 de enero de 2021, número 14/2021, ECLI:ES:APV:2021:252.

SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019, número 360/2019, ECLI:ES:APGR:2019:874.

SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 12 de septiembre de 2018, número 827/2018, ECLI:ES:APV:2018:5700.

SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 6 de julio de 2016, número 787/2016, ECLI:ES:APV:2016:2810.

SAP Granada (Secc. 3.ª) de 21 de febrero de 2014, número 44/2014, ECLI:ES:APGR:2014:278.

SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 17 de octubre de 2012, recurso número 392/2012, ECLI:ES:APV:2012:4417.

SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 7 de junio de 2012, número 394/2012, ECLI:ES:APMU:2012:1435.

SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 24 de enero de 2012, número 23/2012, ECLI:ES:APV:2012:282.

SAP de Murcia (Secc. 4.ª) de 18 de octubre de 2012, número 661/2012, ECLI:ES:APMU:2012:2461.

SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 22 de diciembre de 2011, número 491/2011, ECLI:ES:APV:2011:7010.

SAP Zaragoza (Secc. 5.ª) de 2 de julio de 2007, número 406/2007, ECLI:ES:APZ:2007:1254.

Prescripción de acciones derivadas del derecho de obtentor

Sentencia TJUE de 14 de octubre de 2021, Asunto 186/18, ECLI:EU:C:2021:849.

STS (Sala 1.ª) de 26 de enero de 2022, número 39/2022, ECLI:ES:TS:2022:239.

STS (Sala 1.ª) de 2 de noviembre de 2005, número 877/2005, ECLI: ES:TS:2005:6676 (prescripción responsabilidad extracontractual).

Extensión del derecho obtentor al producto de la cosecha y sistema de protección en cascada (véase también protección provisional y acciones)

Sentencia TJUE de 14 de octubre de 2021, Asunto C-186/18, ECLI:EU:C:2021:849.
Sentencia TJUE de 19 de diciembre de 2019, Asunto C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131.
Sentencia TJUE de 20 de octubre de 2011, Asunto C-140/10, ECLI:EU:C:2011:677.
STS (Sala 1.ª) de 11 de junio de 2020, número 282/2020, ECLI:ES:TS:2020:1616.

Oportunidad (razonable) de ejercicio del derecho de obtentor

SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019, número 360/2019, ECLI:ES:APGR:2019:874.
SAP de Valencia (Secc. 9.ª) de 6 de julio de 2016, número 787/2016, ECLI:ES:APV:2016:2810.
SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 17 de octubre de 2012, recurso número 392/2012, ECLI:ES:APV:2012:4417.
SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 3 de marzo de 2011, NÚMERO 109/2011, ECLI:ES:APMU:2011:641.

Agotamiento del derecho

Sentencia TJUE de 19 de diciembre de 2019, Asunto C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131.
STS (Sala 1.ª) de 11 de junio de 2020, número 282/2020, ECLI:ES:TS:2020:1616
SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019, número 360/2019, ECLI:ES:APGR:2019:874.

Indemnización razonable y derecho de obtentor

Sentencia TJUE de 19 de diciembre de 2019, Asunto C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131.
Sentencia TJUE de 9 de junio de 2016, Asunto C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419.
Sentencia TJUE de 5 de julio 2012, Asunto C-509/10, ECLI:EU:C:2012:416.
STS (Sala 1.ª) de 2 de septiembre de 2015, número 450/2015, ECLI:ES:TS:2015:4245 (en relación con el Derecho de marcas).
STS (Sala 1.ª) de 5 de diciembre de 2012, número 719/2012, ECLI:ES:TS:2012:8425 (en relación con las patentes y ADPIC).

STS (Sala 1.ª) de 15 de junio de 2010, número 366/2010, ECLI:ES:TS:2010:4384 (en relación con los arts. 1106 y 1107 del Código Civil).
STS (Sala 1.ª) de 10 de noviembre de 1999, número 959/1999, ECLI:ES:TS:1999:7067 (en relación con el Derecho de marcas).
SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 8 de enero de 2021, número 14/2021, ECLI:ES:APV:2021:252.
SAP Granada (Secc. 3.ª) de 10 de mayo de 2019, número 360/2019, ECLI:ES:APGR:2019:874.
SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 12 de septiembre de 2018, número 827/2018, ECLI:ES:APV:2018:5700.
SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 20 de diciembre de 2018, número 867/2018, ECLI:ES:APMU:2018:2605.
SAP Granada (Secc. 3.ª) de 21 de febrero de 2014, numero 44/2014, ECLI:ES:APGR:2014:278.
SAP Granada (Secc. 3.ª) de 28 de junio de 2013, número 240/2013, ECLI:ES:APGR:2013:646.
SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 17 de octubre de 2012, recurso número 392/2012, ECLI:ES:APV:2012:4417.
SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 18 de octubre de 2012, número 661/2012, ECLI:ES:APMU:2012:2461.
SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 7 de junio de 2012, número 394/2012, ECLI:ES:APMU:2012:1435.
SAP Murcia (Secc. 4.ª) de 26 de julio de 2012, número 520/2012, ECLI:ES:APMU:2012:2126.
SAP Valencia (Secc. 9.ª) de 22 de diciembre de 2011, número 491/2011, ECLI:ES:APV:2011:7010.

Carácter constitutivo del TOV

STS (Sala 3.ª) de 11 de marzo de 2004, recurso número 5661/2001, ECLI:ES:TS:2004:1694.

Contrato de licencia sobre obtenciones vegetales

STS (Sala 3.ª) de 5 junio de 2007, recurso número 1/2006, ECLI: ES:TS:2007:4622.

Otras resoluciones de interés citadas a lo largo de la obra

STS (Sala 1.ª) de 22 de julio de 2021, número 559/2021, ECLI:ES:TS:2021:3149 (*ficta admissio*).
STS (Sala 1.ª) de 22 de octubre de 2014, número 588/2014, ECLI:ES:TS:2014:4623 (*ficta admissio*).
STS (Sala 1.ª) de 30 de octubre de 2008, número 1000/2008, ECLI:ES:TS:2008:5816 (*Lex mercatoria*).

Las variedades vegetales.indb 326 28/6/22 13:11

ÍNDICE ANALÍTICO

Acción de cesación: Capítulo II (3.B, 3.C); Capítulo III (5.B, 5.C, 5.D, 6.B, 6.D, 6.E).

Acción por infracción: Capítulo II (2.B, 2.E, 3.C); Capítulo III (5.C, 6.B, 6.E).

Actividad inventiva: Capítulo I (1.B, 3.B.c, 4.B); Capítulo II (1.C, 1.D).

Agotamiento del derecho de obtentor: Capítulo II (2.F, 3.B, 3.C); Capítulo IV (2.B, 4.B, 4.E); Capítulo III (5.D, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F); Capítulo V (4.A, 4.B).

Autonomía de régimen (derecho *sui generis*): Capítulo I (1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 4.B); Capítulo II (1.A, 1.B); Capítulo III (4.C).

Componentes de la variedad: Capítulo II (1.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 3.C, 4.A); Capítulo III (5.C, 6.B, 6.D, 6.E); Capítulo IV (3.B.b, 3.B.c); Capítulo V (4.A, 4.B).

Contrato de licencia: Capítulo III (4.A); Capítulo V.

Convenio UPOV (referencias más significativas): Capítulo I (1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 3.B, 4.C); Capítulo II (1.A, 1,B, 1.D, 2.B, 2.F, 3.B, 4.A); Capítulo III (3, 4.A, 5.B); Capítulo IV (2.B.a).

Derecho de patentes y obtención vegetal: Capítulo I (1.B, 2.B, 3.B, 4); Capítulo III (4.C); Capítulo IV (4.F); Capítulo V (4.A, 4.B).

Derecho supletorio: Capítulo I (2.B, 4.D); Capítulo V (4.A).

Descubrimiento de variedades: Capítulo I (3.B.a, 3.B.c); Capítulo II (1.A, 1.B, 1.C, 1.D); Capítulo III (3).

Extensión del derecho al producto de la cosecha: Capítulo II (2.E, 2.F, 3.B, 3.C, 4.A); Capítulo III (5.B, 5.C, 5.D, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F).

Indemnización protección provisional:

- **Complemento indemnizatorio:** Capítulo I (2.B); Capítulo II (3.C); Capítulo IV (4.C).
- **Cuantificación: Capítulo IV.**
- **Equiparación de indemnizaciones:** Capítulo IV (1, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G); Capítulo V (1).

Delimitación por el TJUE: Capítulo IV (3.B.b, 3.B.c, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E).

Marco normativo: Capítulo III (4.A, 4.B, 4.C); Capítulo IV (2.A, 2.B, 4.B, 4.C, 4.E).

Irreivindicabilidad mercaderías (art. 85 CCOM): Capítulo III (6.A, 6.F).

Material reproductor: véase componentes de la variedad.

Obtención vegetal/variedad vegetal: Capítulo II (1.A, 1.B, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E); Capítulo III (5.C, 6.B).

Obtentor (concepto): Capítulo II (1.B, 1.C, 1.D).

Oportunidad razonable ejercicio derecho obtentor (véase extensión del derecho al producto de la cosecha):

Delimitación y efectos: Capítulo II (2.F, 3.A, 3.B, 3.C, 4.B); Capítulo III (6.C, 6.D, 6.E).

Marco normativo: Capítulo II (3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C).

Aspectos probatorios: Capítulo II (4.D).

Patente biotecnológica: Capítulo I (1.B, 4.B, 4.C); Capítulo II (1.A, 1.D).

Presupuestos de registro: Capítulo I (3.B); Capítulo II (1.A).

Producto de la cosecha/material cosechado: Capítulo II (2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 3.B, 3.C); Capítulo III (6.B, 6.C, 6.D, 6.E).

Protección dual: Capítulo I (4.C).

Protección en cascada: Capítulo II (2.E, 2.F, 3.A, 3.B, 3.C); Capítulo III (6.B, 6.D).

Protección provisional:

Concepto: Capítulo III (2, 3, 4.A, 4.B).

Efectos/alcance: Capítulo III (1, 2, 3, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F); Capítulo IV (1); Capítulo V (1, 2, 3, 4).

En otras figuras de propiedad industrial: Capítulo III (4.C); Capítulo IV (4.F).

Marco normativo: Capítulo I (2); Capítulo II (2.E, 3.C); Capítulo III (4.A, 4.B, 4.C, 6.B, 6.D, 6.E); Capítulo IV (2.B, 4.E).

Legislación española: Capítulo III (4.B).

Plantaciones del periodo: Capítulo III (5.B, 5.C, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E); Capítulo V (1, 2, 3, 4).

Técnicas mejora varietal: Capítulo I (1.B, 1.C, 3.A, 3.B.c, 4.B), Capítulo II (1.D).

Título de Obtención Vegetal (TOV):

Carácter constitutivo: Capítulo II (5); Capítulo III (4.A, 4.B).

Retroactividad en la normativa española: Capítulo III (4.B), Capítulo IV (2.B.a).

Efectos: Capítulo II (5); Capítulo III (6.D).

ÍNDICE

Pág.

ABREVIATURAS 9

PRÓLOGO, *por José Miguel Embid Irujo* 11

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PRESIDENTE ASOVAV 17

PRESENTACIÓN 19

CAPÍTULO I

MARCO NORMATIVO DE LAS OBTENCIONES VEGETALES. EL DERECHO DE OBTENTOR COMO DERECHO *SUI GENERIS*

1. LA OBTENCIÓN VEGETAL EN EL CONTEXTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 23
   - A. Introducción 23
   - B. Algunos aspectos sustantivos de la obtención vegetal que justifican un marco regulatorio específico 30
   - C. Aproximación a la génesis del derecho de obtentor en el marco de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 36
2. REFERENCIA AL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO DE OBTENTOR 41
   - A. Introducción 41
   - B. Problemática de los supuestos de interconexión o reenvío de la normativa comunitaria al Derecho estatal sobre obtenciones vegetales 42

Pág.

3. ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL OBJETO DE PROTECCIÓN QUE JUSTIFICAN LA AUTONOMÍA DE RÉGIMEN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 49

A. Especial afección del interés general en el derecho de obtentor..... 49
B. La autonomía de régimen desde la perspectiva de los presupuestos de protección (registro) de la obtención vegetal 52

a. Introducción 52
b. El carácter distintivo de la obtención vegetal frente a la novedad de la patente..... 55
c. La no necesidad de actividad inventiva y la cuestión de la aplicación industrial 57
d. Los presupuestos de uniformidad (homogeneidad) y estabilidad..... 59
e. Diferencias cualitativas en relación con el proceso de registro..... 66

4. ANALOGÍA Y CONTRASTE RESPECTO DE LAS INVENCIONES PATENTABLES..... 68

A. Planteamiento..... 68
B. Prohibición de patentabilidad de la obtención vegetal y su relación con la patente biotecnológica..... 70
C. La alternativa del sistema de protección dual..... 75
D. Limitación del alcance supletorio de la normativa sobre patentes... 77

CAPÍTULO II

ESTATUTO JURÍDICO DEL OBTENTOR: OBJETO, CONTENDIDO Y ESTRUCTURA DEL DERECHO DE OBTENTOR

1. LA OBTENCIÓN VEGETAL COMO EJE DEL ESTATUTO JURÍDICO DEL OBTENTOR 83

A. La variedad vegetal como categoría previa. Relación con los presupuestos de registro 83
B. El concepto normativo de obtención vegetal como presupuesto necesario para el derecho de obtentor..... 93
C. Aproximación jurídica y funcional al concepto de obtentor..... 97
D. Actividad de obtención y relevancia jurídica del mero descubrimiento..... 100

2. ALCANCE MATERIAL Y OBJETO SOBRE EL QUE SE PROYECTA EL DERECHO DE OBTENTOR..... 107

A. Introducción 107
B. Derecho de exclusiva sobre las actividades propagativas y su relación con los componentes de la variedad vegetal 110
C. Concepto *restringido* de obtención vegetal 120

Pág.

D. Especial referencia a los componentes de la variedad *versus* material de una variedad 125
E. El concepto de «componentes de la variedad». Relación con las operaciones de producción o reproducción (multiplicación) previstas en el art. 13.2 [a] del Reglamento CE 2100/94 128
F. La extensión de la protección sobre el producto de la cosecha como garantía de la efectividad del derecho del obtentor 130

3. SISTEMA DE PROTECCIÓN EN CASCADA Y EXTENSIÓN DEL DERECHO DEL OBTENTOR SOBRE EL MATERIAL COSECHADO 133

A. Planteamiento y referencia a dos cuestiones que no son objeto de tratamiento 133
B. El sistema de protección en cascada: naturaleza, presupuestos y relación con el agotamiento del derecho 135
C. La acción de cesación de la infracción en relación con el producto de la cosecha, o cuál es el contenido de la acción *ex* art. 13.3 del Reglamento CE 2100/94 140

4. EXTENSIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR SOBRE EL MATERIAL COSECHADO: REFERENCIA AL PRESUPUESTO DE OPORTUNIDAD RAZONABLE DE EJERCICIO (PRIMARIO) DEL DERECHO DE OBTENTOR 144

A. Planteamiento y origen del rigor de este presupuesto 144
B. Primera delimitación de la oportunidad razonable de ejercer el derecho acorde con la redacción de la norma 147
C. La previsión del art. 7.3 del Real Decreto 1261/2005 149
D. Problemática de la acreditación de la oportunidad razonable de ejercer el derecho sobre los componentes de la variedad 153

a. Planteamiento 153
b. Aproximación a la incidencia de los criterios sobre carga de la prueba 158
c. Referencia sucinta a la prueba del hecho negativo 162
d. Algunas presunciones relevantes en relación con la extensión del derecho de obtentor 162
e. Sobre el interrogatorio de parte 165
f. Ensayo sobre la prueba en relación con el hecho negativo de la oportunidad razonable de ejercer el derecho en el primer nivel de protección 166
g. Aproximación para una propuesta de descripción de la oportunidad razonable 169
h. Contraste de la normativa comunitaria y española sobre la oportunidad razonable de ejercicio del derecho 175

5. CARÁCTER CONSTITUTIVO DEL TÍTULO 177

Pág.

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL OBTENTOR TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-176/18

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 179
2. ENFOQUE PARA UN DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL PROBLEMA. 182
3. FUNCIONALIDAD Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL DERECHO DE OBTENTOR 185
4. BASE NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL: EVOLUCIÓN Y DERECHO VIGENTE 192

   A. El Convenio UPOV de 1991 y el Reglamento CE 2100/94 192
   B. Problemática específica de la regulación de la protección provisional en la Ley 3/2000 199
   C. Contraste de la protección provisional del derecho de obtentor respecto del Derecho de patentes 208

5. LA PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL OBTENTOR EN LA JURISPRUDENCIA PREVIA A LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-176/18 211

   A. Introducción 211
   B. La protección provisional como ampliación de los derechos del obtentor o doble protección 212
   C. El cultivo no propagativo y la producción de material cosechado no reproductor como acto de infracción 215
   D. La no aplicación del agotamiento del derecho 218

6. EL CAMBIO DE PARADIGMA TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-176/18 219

   A. Antecedentes de la sentencia y cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo 219
   B. Relevancia de los componentes de la variedad y del significado del término «producción» previsto en el art. 13.2 [a] del Reglamento CE 2100/94 220
   C. Tratamiento del agotamiento del derecho en la resolución del TJUE 224
   D. Análisis por la sentencia del sistema de protección en cascada ... 226
   E. Consecuencias en relación con las acciones de los arts. 94 y 95 del Reglamento CE 2100/94 231
   F. Aplicación por el Tribunal Supremo de la doctrina del TJUE. Derivada en relación con el art. 85 del Código de Comercio 233

Pág.

CAPÍTULO IV

LA CUESTIÓN DEL *QUANTUM* INDEMNIZATORIO POR EL PERIODO DE PROTECCIÓN PROVISIONAL EN LAS NUEVAS COORDENADAS ESTABLECIDAS POR EL TJUE

1. POSICIÓN JURÍDICA DEL OBTENTOR ANTE EL NUEVO ESCENARIO 239
2. MARCO PARA LA REVISIÓN DEL CRITERIO INDEMNIZATORIO RESPECTO DEL PERIODO DE PROTECCIÓN PROVISIONAL..... 240

A. Introducción 240
B. Marco teórico de referencia para la retribución del obtentor por el periodo de protección provisional 242

a. El Acta UPOV de 1991 como fundamento 242
b. La indemnización razonable por el periodo provisional en el Reglamento CE 2100/94 248

3. LA REDUCCIÓN DEL IMPORTE COMO CRITERIO MAYORITARIO PREVIO EN NUESTRA JURISPRUDENCIA 252

A. Planteamiento 252
B. Alcance y justificación de esta reducción en la jurisprudencia... 255

a. Fundamento jurisprudencial para la reducción de la indemnización razonable del art. 95..... 255
b. La pérdida del importe del royalty sobre el material reproductor como criterio resarcitorio unitario de los arts. 94 y 95 del Reglamento CE 2100/94 261
c. Justificación doctrinal. Duración del periodo de protección provisional como criterio de cuantificación 264

4. REVISIÓN DE LA SITUACIÓN TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-176/18. EQUIPARACIÓN ENTRE LAS INDEMNIZACIONES DE LOS ARTS. 94.1 Y 95 DEL REGLAMENTO CE 2100/94 269

A. Introducción 269
B. El art. 94 del Reglamento CE 2100/94 como referencia..... 270
C. El complemento indemnizatorio del art. 97 del Reglamento CE 2100/94..... 279
D. Otras referencias normativas relevantes del Reglamento comunitario a estos efectos 282
E. Autonomía del art. 95 del Reglamento CE 2100/94 como justificación 287
F. Referencia a la indemnización razonable en otras figuras de propiedad industrial 290
G. Necesidad de la equiparación indemnizatoria y efectos no deseados en caso contrario 293

Pág.

CAPÍTULO V

PROBLEMÁTICA DEL RÉGIMEN DE LAS PLANTACIONES REALIZADAS EN PROTECCIÓN PROVISIONAL

1. CONSECUENCIAS DE LA EXISTENCIA POTENCIAL DE OPERADORES NO LICENCIADOS 297
2. DIFICULTADES PARA LA FIJACIÓN DE UN MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA 302
3. SUJECIÓN DEL USUARIO DE LA VARIEDAD AL DERECHO DE OBTENTOR AUN EN AUSENCIA DE CONTRATO DE LICENCIA. LÍMITES 304
4. LOS CONTRATOS DE LICENCIA O SUBLICENCIA SOBRE OBTENCIONES VEGETALES COMO ALTERNATIVA 307

A. Aproximación analógica con el contrato de licencia o sublicencia 307
B. Composición de la relación jurídica mediante las licencias obligatorias 313

BIBLIOGRAFÍA 317

RELACIÓN POR MATERIAS DE RESOLUCIONES CITADAS 323

ÍNDICE ANALÍTICO 327

Las variedades vegetales.indb 334 28/6/22 13:11