

EL MATERIAL VEGETAL PROTEGIDO POR UNA PATENTE
O UN DERECHO DE OBTENTOR Y EL EMPLEO DEL
PRODUCTO DE SU COSECHA CON FINES DE PROPAGACIÓN:
AGOTAMIENTO Y PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR EN
EUROPA Y EN LOS EE.UU.*

THE VEGETAL MATERIAL PROTECTED BY PATENT OR
PLANT VARIETY RIGHT AND THE USE OF THE PRODUCT OF
THE HARVEST FOR PROPAGATING PURPOSES: EXHAUSTION
AND FARMER'S RIGHT IN EUROPE AND USA

ÁNGEL GARCÍA VIDAL**
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Santiago de Compostela

Recibido: 09.01.2016 / Aceptado: 17.01.2016

Resumen: El presente trabajo analiza el conflicto entre los intereses de los titulares de derechos de exclusiva sobre plantas (obtencciones vegetales o patentes) y los agricultores, en relación con el empleo –con fines de reproducción o de multiplicación - del producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, del material protegido por la variedad o la patente.

En particular se analiza si los agricultores pueden invocar (y en qué medida) el agotamiento del derecho y el denominado privilegio del agricultor. Y todo ello se hace poniendo en contraste la situación en Europa –y por derivación en España- y en los EE.UU.

Palabras clave: obtenciones vegetales, patentes, agotamiento, privilegio del agricultor.

Abstract: This paper focuses on the conflict between farmers and the holders of intellectual property in plants (Plant variety rights or Patents) in relation to the use, by the farmers and for propagating purposes, of the product of the harvest which they have obtained by planting, on their own holdings, the protected material.

In particular it is examined whether farmers can invoke (and to what extent) the exhaustion of rights and the so-called farmer's privilege. The study is made contrasting the situation in Europe -and in Spain- and in the United States.

Keywords: plant variety rights, patents, exhaustion, farmer's privilege.

Summary: I. Preliminar: los títulos de obtención vegetal y las patentes sobre plantas. II. El conflicto entre los titulares de obtenciones vegetales o patentes y los agricultores, en relación con el empleo con fines de propagación en el campo del producto de la cosecha obtenido de haber plantado material de propagación protegido. 1. Exposición del conflicto. 2. El ámbito de exclusiva del derecho de obtentor y del derecho de patente: A) Las disposiciones del Convenio UPOV de 1991 y de las

* El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación “DER2014-52241-P: Biotecnología vegetal y propiedad industrial” financiado por el Gobierno de España (Ministerio de Economía y Competitividad), del cual es investigador principal el autor.

** Acreditado como Catedrático.

regulaciones nacionales en Europa y en los EE.UU. B) La reproducción de las semillas protegidas por derecho de patente. 3. Las posibles excepciones. III. El agotamiento del derecho de obtentor y del derecho de patente. 1. El agotamiento del derecho de obtentor: A) En el CUPOV. B) En Europa y en los EE.UU. C) Conclusión. 2. El agotamiento del derecho de patente: A) La regulación expresa del agotamiento de la patente biotecnológica en el derecho de la UE. B) El desarrollo jurisprudencial estadounidense de los límites del agotamiento de la patente biotecnológica. IV. El privilegio del agricultor. 1. El privilegio del agricultor como limitación del derecho de obtentor: A) El carácter facultativo de la excepción. B) El privilegio del agricultor en la regulación europea de las obtenciones vegetales: a) Los límites a los que se sujeta el privilegio. b) La interpretación del TJUE. c) La normativa española. d) El privilegio del agricultor en los EE.UU. 2. El privilegio del agricultor y su aplicación a las patentes. V. Conclusiones.

I. Preliminar: los títulos de obtención vegetal y las patentes sobre plantas

1. Como es sabido, las variedades vegetales cuentan con un sistema específico de protección establecido por el Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales, firmado en París el 2 de diciembre de 1961, sucesivamente modificado en 1972, en 1978 y en 1991. Este Convenio crea la Unión de París sobre obtenciones vegetales (UPOV) y obliga a los Estados signatarios a proteger las obtenciones vegetales. Así, sobre la base del Acta de 1991 de este Convenio, se ha aprobado el Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales¹; y en España, la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales², otorgando un derecho de exclusiva (derecho de obtentor) a quien obtenga una variedad vegetal, siempre que ésta cumpla los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad.

2. En el Convenio de la UPOV de 1961 se permitía a los Estados firmantes conceder la tutela al obtentor de una variedad vegetal por medio de un derecho de patente o por medio de un título específico. Y se facultaba incluso que las legislaciones nacionales permitiesen ambas posibilidades, aunque se introdujo la prohibición de que una misma variedad estuviese protegida por ambas vías de manera cumulativa (artículo 2.1³).

3. Bajo la vigencia de este precepto (que no sufrió alteraciones en el Acta de modificación del CUPOV de 1972) se aprobó el Convenio sobre concesión de patentes europeas de 1973 (CPE), firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, en cuyo artículo 53 se dispuso que no se concederían las patentes europeas para “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”.

4. No obstante, en el Acta del Convenio de la UPOV de 1991 desapareció la prohibición de doble protección que figuraba en las anteriores Actas del Convenio, limitándose el artículo 2 a disponer que “(c)ada Parte Contratante concederá derechos de obtentor y los protegerá”⁴. En consecuencia, se

¹ DO L 227 de 1.9.1994. Con carácter general, sobre este Reglamento, en la literatura mercantilista española: I. QUINTANA CARLO, “El Reglamento CE número 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 16 (1994-1995), págs. 81 y ss.

² BOE núm. 8, de 10 de enero de 2000. Para una exposición general de esta Ley: I. QUINTANA CARLO, “El nuevo régimen jurídico de las obtenciones vegetales (comentario de urgencia a la Ley 3/2000, de 7 de enero)”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 20 (1999) [Homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa], págs. 309 y ss.

³ Según este precepto: “Chaque Etat de l’union peut reconnaître le droit de l’obteneur prévu par la présente Convention par l’octroi d’un titre de protection particulier ou d’un brevet. Toutefois, un Etat de l’Union dont la législation nationale admet la protection sous ce deux formes ne doit prévoir que l’une d’elles pour un même genre ou une même espèce botanique”.

⁴ Según las declaraciones de MATTHIJS GUEZE, realizadas en la Conferencia diplomática de 1991 para la revisión del Convenio UPOV, el sistema UPOV “provide for the protection of plant varieties, but would leave them free to decide whether to grant such protection through patents, through an effective *sui generis* system such as the UPOV system, or through any combination of the two” [UPOV, *Records of the Diplomatic Conference for the Revision of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, Geneva, 1992, parágrafo 74.2, pág. 180]. En consecuencia, considero infundada la tesis

pasó a permitir que una misma variedad estuviese protegida, a la vez, por una obtención vegetal y por una patente, como ya se venía haciendo en determinados países, como los EE.UU. de Norteamérica a raíz de la doctrina de la conocida sentencia del Tribunal Supremo en el caso *Diamond v. Chakrabarty*⁵.

5. En efecto, en los EE.UU. la protección de las variedades presenta algunas peculiaridades que conviene recordar. Así, la primera Ley que concedió una protección específica a las variedades vegetales por medio de un derecho de exclusiva de carácter privado fue la *Plant Patent Act* (PPA) del año 1930, un texto en el que se concede protección a los obtentores de variedades vegetales reproducidas asexualmente, otorgándole un derecho de exclusiva denominado *plant patent*, de veinte años de duración, que permite impedir a terceros la reproducción, venta o uso de la planta.

6. La PPA es una regulación específica en el marco de la legislación de patentes, de modo que las *plant patents* son concedidas por la *Patent and Trademark Office*. No obstante, posteriormente, y a raíz de las oportunas presiones de los sectores implicados, se procedió a conceder protección específica a los obtentores de variedades de reproducción sexual, aprobándose así la *Plant Variety Protection Act* (PVPA) en 1970, un texto adoptado sobre la base de las disposiciones del Convenio de la UPOV.

7. Pues bien, a pesar de la existencia de esta normativa específica de los EE.UU. para la protección de las variedades vegetales, se ha admitido la posibilidad de proteger las variedades también por la vía de las patentes, y no solo de las patentes específicas para plantas (*plant patents*), sino también por la vía general de la regulación de las patentes (las denominadas *utility patents*) sujetas íntegramente a los requisitos generales para la concesión de patentes y no a los específicos de la *Plant Patent Act* (donde los requisitos de non-obviousness, utility y la suficiencia de la descripción resultan modulados). Así se ha hecho desde el caso *Hibberd*⁶, en el que la *Board of Patent Appeals and Interferences* de la *United States Patent and Trademarks Office* (USPTO) entendió que unas semillas de maíz con determinadas características eran susceptibles de patentabilidad, [amparándose en la referida sentencia *Diamond v. Chakrabarty*, del Tribunal Supremo, en la que se concluye que la legislación estadounidense de patentes prevé la concesión de patentes a quien inventa o descubre “any” new and useful “manufacture” or “composition of matter”, y un microorganismo elaborado por el hombre constituye una “manufacture” or “composition of matter”, pues no se trata de una ley de la naturaleza, de un fenómeno físico o de una idea abstracta (que non son patentables), sino de un producto del ingenio humano]. Y esta interpretación ha sido confirmada posteriormente por la sentencia del Tribunal Supremo en el caso *Pioneer Hi-bred* de 2001⁸, en la que se admite que una misma variedad sea protegida a la vez por medio de una *utility patent* y por medio de una *plant patent* o un derecho de obtentor, sin que exista contradicción alguna entre los sistemas de protección.

8. La posibilidad de la doble protección de las variedades se incluye también en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“Acuerdo ADPIC” –en inglés, “TRIPS”–), que figura como anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, en cuyo artículo 27.3 se dispone que “los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste”. De hecho, además de los EE.UU también permiten la concesión de patentes sobre las variedades otras jurisdicciones, como Japón, Corea del Sur o Australia⁹.

doctrinal que sostiene que es dudoso que en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV haya desaparecido la prohibición de la doble protección, tesis defendida, por ejemplo, por G. WÜRTEMBERGER, / P. VAN DER KOOIJ, / B. KIEWIET / M. EKVAD, *European Community Plant Variety Protection*, Oxford University Press, Oxford 2006, pág. 9.

⁵ 447 U.S. 303 (1980).

⁶ *In re Hibberd*, 227 USPQ 443 (BNA) (Bd Pat App Int 1985).

⁷ Title 35 U.S.C. § 101.

⁸ Sentencia de 10 de diciembre de 2001, *J. E. M. Ag supply, Inc., DBA Farm advantage, inc., et al. v. Pioneer hi-bred international, Inc.* [534 U.S. 124 (2001) 200 F.3d 1374].

⁹ M. D. JANIS, “Patenting plants: A comparative synthesis”, en R. L. OKEDIJI, / M. A. BAGLEY, *Patent Law in global perspective*, Oxford University Press, New York, 2014, págs. 213 y ss. (217 y ss.)

9. No obstante, en Europa se continúa con la prohibición de patentabilidad de las variedades vegetales. Y así, además de en el artículo 53 del CPE, también se establece en la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas¹⁰ (artículo 4.1 a). Y en el Reglamento (CE) núm. 2100/94, relativo a la protección comunitaria de variedades vegetales, el artículo 92 prohíbe la tutela simultánea de una variedad por medio de una obtención y por medio de una patente, aunque en ningún momento entra este precepto en la cuestión de la patentabilidad de las variedades, porque esa es una cuestión que excede del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) núm. 2100/94.

10. Por su parte, en España la Ley 3/2000, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, modificó¹¹ la Ley de patentes de 1986 para disponer que no eran patentables las variedades vegetales (modificación del artículo 5.1 b LP) y que no podían ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales (modificación del art. 143.3 LP). Y posteriormente, la Ley de patentes de 1986 volvió a ser modificada por el art. 1.2 de la Ley 10/2002, de 29 de abril, Ley con la que se incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva de invenciones biotecnológicas. Y así, se dio una nueva redacción al artículo 5.2 de la LP de 1986, equivalente a la Directiva, en virtud del cual no podrán ser objeto de patente las variedades vegetales. Y exactamente la misma dicción literal se mantiene en el artículo 5.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes.

11. De cuanto se ha dicho hasta el momento se desprende que en Europa, a diferencia de los EE.UU, no pueden ser patentadas las variedades vegetales. No obstante, queda expedita la posibilidad de patentar invenciones sobre plantas siempre que no se limiten a una concreta variedad vegetal. En consecuencia, en estos casos, tanto en EE.UU como en Europa será posible obtener una patente.

12. En efecto, en el artículo 4.2 de la Directiva de invenciones biotecnológicas se dispone que “serán patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada”. Y en los considerandos 31 y 32 de la Directiva se aclara 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”, de modo que “no está excluido de la patentabilidad, aun en el caso de que este conjunto abarque variedades vegetales”; y que “cuando una invención se limite a modificar genéticamente una variedad vegetal y se obtenga una nueva variedad vegetal, la invención seguirá estando excluida de la patentabilidad, aun cuando dicha modificación genética no sea el resultado de un procedimiento esencialmente biológico sino de un procedimiento biotecnológico”.

13. E igual conclusión es aplicable a las patentes europeas, a raíz de la Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 20 de diciembre de 1999 (Caso G 1/98, Transgenic plant/NOVARTIS II) y de la Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 16 de junio de 1999¹², que modificó el Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, para introducir un nuevo capítulo¹³ que reproduce, prácticamente de manera literal, las disposiciones de la Directiva¹⁴.

¹⁰ DO L 213 de 30.7.1998.

¹¹ Vid. Disposición final primera.

¹² Official Journal EPO 7/1999, pág. 437.

¹³ Capítulo VI de la Parte II, rubricado “Biotechnological inventions”.

¹⁴ El Reglamento de ejecución del CPE ha sido modificado por última vez, por medio de la Decisión del Consejo de administración del CPE de 15 de octubre de 2014. En la actualidad se mantienen los preceptos sobre las invenciones biotecnológicas introducidos en 1999, aunque ha variado la numeración inicial. Entre las reglas de ejecución se encuentra una (inicialmente la regla 23 c y que posteriormente ha pasado a ser la regla 27), según la cual: “Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern: (b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety”.

II. El conflicto entre los titulares de obtenciones vegetales o patentes y los agricultores, en relación con el empleo con fines de propagación en el campo del producto de la cosecha obtenido de haber plantado material de propagación protegido

1. Exposición del conflicto

14. Desde tiempos inmemoriales, los agricultores conservan semillas de su propia producción para proceder a sembrarlas en el siguiente ciclo de cultivo. Esta práctica tiene especial relevancia en el caso de las especies que se fecundan a sí mismas (autógamas), como puede ser el trigo, porque en estos casos se mantienen las características de la especie en los sucesivos ciclos. No obstante, tratándose de especies alógamas o de fecundación cruzada, como por ejemplo el maíz, en cada ciclo que responda a una semilla resemebrada, se produce una notable variación de los fenotipos¹⁵, con lo que la referida práctica pierde utilidad.

15. De este modo se produce un conflicto entre los intereses de los titulares de derechos de exclusiva sobre las plantas (obtencciones vegetales o patentes) y los agricultores. Los primeros están interesados en conseguir que cada vez que se proceda a la siembra se deban pagar regalías. En cambio, los agricultores desean poder reservarse una parte de las semillas para el siguiente ciclo de cultivo, y utilizarlas a tal fin, sin necesidad de tener que retribuir adicionalmente al titular de los derechos de propiedad industrial sobre la semilla, y sin contar con su consentimiento.

16. El conflicto tiene alcance mundial y en él se mezclan consideraciones jurídicas con connotaciones políticas y económicas (presentándose en ocasiones como una manifestación de la explotación de los países pobres –donde se encuentran los agricultores– por parte de los países ricos –a los que pertenecen los titulares de los derechos). Con todo, sin negar esta vertiente, semejante lectura sería reduccionista, pues la controversia entre los titulares de la exclusiva y los agricultores que desean reservarse una parte de la semilla para los siguientes ciclos, se aprecia igualmente en los países desarrollados.

17. De igual modo, en ocasiones se presenta el conflicto como un enfrentamiento entre el uso de semilla certificada o no, argumentándose que al imponerse la utilización de semilla certificada se impide a los agricultores la utilización de semillas nativas no certificadas.

18. Sin embargo, debe tenerse presente que no toda semilla certificada está protegida necesariamente por derechos de obtención o de patente. Ello es debido a que el proceso de certificación lo que garantiza es la calidad de la semilla, controlando aspectos como su origen, trazabilidad, homogeneidad, pureza específica, pureza varietal, germinación, ausencia de otras semillas no deseadas en la siembra, sanidad y humedad. Y así, por ejemplo, en España, solo se permite la producción y comercio de semillas de variedades comerciales que figuren inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades Comerciales o bien en el Catálogo Comunitario, catálogos a los que se puede acceder sin necesidad de que la variedad esté protegida¹⁶.

19. Pues bien, hechas estas consideraciones preliminares, a efectos de analizar el conflicto y sus posibles soluciones, habrá que examinar, en primer lugar, si el derecho de obtentor y el derecho de patente se extienden o no hasta el punto de impedir la referida conducta de los agricultores. Posteriormente, en caso de que así sea, habrá de analizarse si pueden estos últimos ampararse en algún tipo de excepción. Y todo ello se hará poniendo en contraste la situación en Europa –y por derivación en España– y en los EE.UU.

¹⁵ S. CALVO, “El privilegio del agricultor. Situación en EEUU, Europa y Argentina”, *Técnica Administrativa*, Vol. 4, núm. 24, octubre/diciembre 2005, disponible en Internet en <http://www.cyta.com.ar/ta0406/v4n6a4.htm> (Visitado por última vez el 29.12.2015).

¹⁶ Vid, al respecto, la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos (BOE» núm. 178, de 27 de julio de 2006).

2. El ámbito de exclusividad del derecho de obtentor y del derecho de patente

a) Las disposiciones del Convenio UPOV de 1991 y de las regulaciones nacionales en Europa y en los EE.UU

20. El artículo 14.1 del Convenio de la UPOV de 1991 enumera el elenco de actos que no pueden ser realizados sin el consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial sobre la obtención vegetal. Según dicho precepto, se requerirá la autorización del obtentor para los realizar los siguientes actos respecto de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida: i) la producción o la reproducción (multiplicación), ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación, iii) la oferta en venta, iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización, v) la exportación, vi) la importación, y vii) la posesión para cualquiera de los fines anteriormente mencionados.

21. Estos actos pueden impedirse cuando se realizan en relación con material de reproducción o multiplicación de la variedad. Y subsidiariamente se prevé la posibilidad de prohibir los actos realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida (artículo 14.2 CUPOV 1991). Pero en este caso se exige que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. Porque si pudiendo hacerlo no lo ha hecho, posteriormente no puede prohibir los actos de comercialización del producto de cosecha. Se establece, así, lo que se denomina “solución en cascada”¹⁷ o “sistema de royalty en cascada”¹⁸, en virtud del cual el obtentor no puede elegir el momento en que ejercerá el derecho, sino que deberá hacerlo en primer lugar en relación con los actos llevados a cabo por el tercero con el material de multiplicación o reproducción, y sólo cuando no le sea posible, en relación con los actos realizados con el producto de cosecha.

22. Asimismo, se faculta a los Estados miembros de la UPOV a prohibir, más subsidiariamente, los actos realizados 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. No obstante, en estos casos el artículo 14.3 CUPOV exige que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho producto de cosecha

23. De manera similar al CUPOV 1991 se expresan el Reglamento (CE) núm. 2100/94 y la Ley 3/2000, textos en los que también se articula la protección de la obtención vegetal en tres escalones. Así, el artículo 13.2 del Reglamento y el artículo 12 de la Ley 3/2000 establecen un primer escalón de protección, confiriendo el derecho exclusivo a llevar a cabo una serie de actuaciones respecto al material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida [producción, reproducción (multiplicación), acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación, oferta en venta, venta o cualquier otra forma de comercialización, exportación, importación, o posesión para estos fines]

24. Junto a este primer escalón, y de manera subsidiaria, el Reglamento (artículo 13.3) y la Ley (artículo 13.1) permiten al titular de la obtención dirigirse contra la realización de actos, no en relación con material de la variedad, sino en relación con el producto de la cosecha si éste se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida (segundo escalón). Pero siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre los componentes de la variedad.

¹⁷ A. KEUKENSCHRIJVER, *Sortenschutzgesetz unter Berücksichtigung der Verordnung Nr. 2100/94 (EG) des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz*, Carl Heymanns Verlag KG, Köln-Berlin-Bonn-München, 2001, pág. 115.

¹⁸ 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 organismo transgénicos*, Valencia, 2007, págs. 177 y ss. (197).

25. Finalmente, en relación con el tercero de los escalones que el CUPOV de 1991 permite introducir, en el Reglamento (CE) núm. 2100/94 se permite que las normas de desarrollo del Reglamento extiendan el derecho de obtentor a los productos obtenidos directamente de material de la variedad protegida, cuyo empleo no haya sido autorizado, siempre que el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre dicho material. Sin embargo, esta posibilidad no se ha materializado en las normas de desarrollo.

26. Por su parte, en España, la opción del art. 14.3 del Acta UPOV de 1991 fue utilizada en el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protecciones vegetales. Así, el artículo 7.1 del RD 1261/2005 dispone que el obtentor que no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con la producción del material de reproducción de su variedad protegida, o con el producto obtenido de su siembra o plantación, sin su autorización, podrá ejercerlo sobre los productos fabricados con material obtenido de su variedad cuando pueda demostrar con pruebas documentales, como facturas de compra o venta, documentos relativos al acondicionamiento de grano u otros, que el producto se fabrica con material de su variedad o cuando pueda demostrar mediante pruebas técnicas inequívocas que el producto fabricado lo es con material de su variedad. Sin embargo, este precepto fue anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) de 5 junio 2007¹⁹ “en tanto que cercena la posibilidad de utilizar cualquier medio de prueba admisible en Derecho para acreditar los hechos relevantes que puedan permitir al obtentor demostrar su derecho a requerir autorización sobre los productos fabricados con material obtenido de su variedad, cuando no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con la producción del material de reproducción o con el producto obtenido de su siembra o plantación”²⁰.

27. Pues bien, las semillas constituyen material de reproducción de una variedad, por lo que está claro que encajan en el primero de los escalones de protección del Convenio UPOV, del Reglamento (CE) núm. 2100/94 y de la Ley 3/2000. En consecuencia, quien emplee el producto de la cosecha, como las semillas, con un fin de propagación en ciclos posteriores, en principio y salvo que sea aplicable alguna excepción, estaría realizando un acto de infracción del derecho de obtentor.

28. De hecho, no solo existirá infracción civil del derecho, sino también, eventualmente, la comisión de un delito contra la propiedad industrial por infracción de una obtención vegetal ajena. Es muy significativa, por ejemplo, la sentencia núm. 26/2012 de la Audiencia Provincial de Cuenca (Sección 1ª), de 22 febrero de 2012²¹, que confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Cuenca de 3 de octubre de 2010, en la que se condena a un sujeto que, actuando como encargado de una sociedad mercantil, se dedicó de forma habitual y profesional a acondicionar, para su ulterior comercialización con destino a la siembra, los productos de cosechas obtenidos a partir de semillas certificadas de variedades vegetales registradas, para lo cual trató el grano, lo envasó y lo destinó para su venta a agricultores de la zona como si se tratara de semilla certificada de esas variedades registradas, y a un precio inferior al de la semilla auténtica, sin factura alguna. Y todo esto lo realizó con conocimiento de que las variedades vegetales a las que se decía que pertenecía el grano que vendía como semilla estaban registradas y sin que el acusado contara con la autorización de los legítimos titulares de los derechos de explotación de esas variedades vegetales.

29. De igual modo, la obtención y reutilización de semillas también constituye una infracción de los derechos de obtención según la normativa de los EE.UU. Porque la PVPA –sobre la base del CUPOV- permite al titular de una obtención prohibir los actos de multiplicación de la variedad²².

¹⁹ RJ 2007\6337.

²⁰ Sobre esta sentencia: M. BOTANA AGRA, “El Tribunal Supremo anula determinados preceptos del RD 1261/2005 por el que se aprueba el Reglamento de protección de las obtenciones vegetales”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 27 (2006-2007), págs. 1170-1171.

²¹ JUR 2012\95499.

²² En efecto, según la PVPA [§ 2541, apartado a), del 7 U.S. Code]: “Except as otherwise provided in this subchapter, it shall be an infringement of the rights of the owner of a protected variety to perform without authority, any of the following acts

b) La reproducción de las semillas protegidas por derecho de patente

30. En los casos en los que exista una patente que proteja una invención vegetal, hay que tener presente que el artículo 8 de la Directiva de invenciones biotecnológicas dispone que “la protección conferida por una patente relativa a una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas se extenderá a cualquier materia biológica obtenida a partir de dicha materia biológica por reproducción o multiplicación en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades”. Y según el apartado segundo de ese mismo precepto, “la protección conferida por una patente relativa a un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas se extenderá a la materia biológica directamente obtenida por ese procedimiento y a cualquier otra materia biológica, obtenida a partir de la materia biológica directamente obtenida, por reproducción en forma idéntica o diferenciada y que posea estas mismas propiedades”.

31. Por lo tanto, de conformidad con estas disposiciones (incorporadas al artículo 50 de la Ley de patentes de 1986 y al artículo 59 de la Ley de 2015), el empleo del producto de la cosecha con fines de propagación también constituirá, en principio, un acto de infracción de la patente.

32. Un resultado similar se produce en los EE.UU, pues si la variedad o el vegetal está protegido por una *plant patent*, su titular dispone del derecho “to exclude others from asexually reproducing the plant, and from using, offering for sale, or selling the plant so reproduced, or any of its parts, throughout the United States, or from importing the plant so reproduced, or any parts thereof, into the United States”²³.

33. Y en caso de una *utility patent*, la *Patent Act* dispone que “whoever without authority makes, uses or sells any patented invention, within the United States during the term of the patent therefor, infringes the patent”²⁴.

3. Las posibles excepciones

34. Una vez comprobado cómo el derecho de obtentor y el derecho de patente permiten a su titular impedir la utilización del producto de la cosecha con fines de propagación en sucesivos ciclos de cultivo, debemos examinar ahora si tal proceder encuentra acomodo en alguna de las excepciones o limitaciones del derecho que se prevén en la normativa reguladora de las obtenciones vegetales y de la patentes.

35. En particular, cabe pensar en la aplicación de dos posibles excepciones, el agotamiento del derecho y el privilegio del agricultor, excepciones que se recogen tanto en la legislación estadounidense como en la europea, si bien con distinto alcance. Corresponde, pues, examinar si es factible su aplicación al supuesto que nos ocupa.

in the United States, or in commerce which can be regulated by Congress or affecting such commerce, prior to expiration of the right to plant variety protection but after either the issue of the certificate or the distribution of a protected plant variety with the notice under section 2567 of this title: (1) sell or market the protected variety, or offer it or expose it for sale, deliver it, ship it, consign it, exchange it, or solicit an offer to buy it, or any other transfer of title or possession of it; (2) import the variety into, or export it from, the United States; (3) sexually multiply, or propagate by a tuber or a part of a tuber, the variety as a step in marketing (for growing purposes) the variety; (4) use the variety in producing (as distinguished from developing) a hybrid or different variety therefrom; (5) use seed which had been marked “Unauthorized Propagation Prohibited” or “Unauthorized Seed Multiplication Prohibited” or progeny thereof to propagate the variety; (6) dispense the variety to another, in a form which can be propagated, without notice as to being a protected variety under which it was received; (7) condition the variety for the purpose of propagation, except to the extent that the conditioning is related to the activities permitted under section 2543 of this title; (8) stock the variety for any of the purposes referred to in paragraphs (1) through (7); (9) perform any of the foregoing acts even in instances in which the variety is multiplied other than sexually, except in pursuance of a valid United States plant patent; or (10) instigate or actively induce performance of any of the foregoing acts”.

²³ 35 U.S. Code § 163.

²⁴ U.S. Patent Law, 35 U.S.C, Section 271.

III. El agotamiento del derecho de obtentor y del derecho de patente

1. El agotamiento del derecho de obtentor

a) En el CUPOV

36. La figura del agotamiento del derecho de obtentor aparece recogida en el artículo 16 del Convenio de la UPOV de 1991, según el cual el derecho de obtentor no se extiende a los actos relativos al material de su variedad o de una variedad cubierta por el derecho “que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a menos que esos actos i) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión, ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo”.

37. De este modo, se establece, en relación con las obtenciones vegetales, una limitación general de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Y como sucede con los demás derechos de propiedad industrial e intelectual, lo que se pretende con el agotamiento es facilitar la libre circulación de mercancías en el territorio del Estado o Parte contratante del Convenio de la UPOV que reconoce el derecho, de modo que el titular de una obtención que haya puesto determinados productos en circulación pierde el derecho a controlar sus sucesivos movimientos amparándose en el derecho de obtentor.

38. Por lo demás, el CUPOV aclara (art. 16.2) que el agotamiento opera en relación con los actos de comercialización del material de la variedad, entendiéndose por tal i) el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma, ii) el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas, y iii) todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha. Esta aclaración es paralela a la extensión del derecho de exclusiva al producto de la cosecha y a los productos obtenidos con ellos (si bien, como ya he explicado, con carácter subsidiario). Por lo tanto, cualquier acto de comercialización de estos elementos impedirá la invocación del derecho de obtentor en relación con los ulteriores actos de comercialización realizados por el adquirente.

39. Ahora bien, la peculiaridad del artículo 16 del CUPOV 1991 reside en que – como se ha visto- establece una serie de supuestos en los que no opera el principio del agotamiento y, en consecuencia, renace el derecho de exclusiva. Tal sucede cuando se proceda a una nueva reproducción o multiplicación de la variedad. Porque el agotamiento no afecta al material obtenido a partir del material original que ha sido comercializado por el obtentor o con su consentimiento²⁵. De este modo, por ejemplo, si el titular de la variedad o alguien con su consentimiento comercializa semillas de la variedad protegida, no podrá impedir que el tercero adquirente de las semillas las revenda. Pero lo que sí podrá es impedir que éste las reproduzca para generar nuevas semillas.

40. Y tampoco opera el agotamiento cuando el material de la variedad se exporta a un país en que ésta no está protegida, a fin de evitar que se reproduzca en dicho país sin compensación para el titular, riesgo que desaparece cuando el destino del material es el consumo humano. Y por esa razón, en este último caso, se producen los efectos del agotamiento.

²⁵ Como afirma SÁNCHEZ HERRERO [*El contenido patrimonial del derecho de obtentor*; Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba (Argentina), 2007, pág. 250], si el principio del agotamiento del derecho de obtentor se extendiese al material obtenido con el material comercializado por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento, se produciría “el absurdo de que con la adquisición del material protegido el adquirente podría competir en igualdad de condiciones con el obtentor, lo que erosionaría por completo el régimen del derecho de obtentor, desnaturalizándolo e impidiéndole cumplir la finalidad que inspiró su reconocimiento”.

b) En Europa y en los EE.UU.

41. De acuerdo con la previsión del CUPOV, el Reglamento (CE) núm. 2100/94 ha recogido el agotamiento en su artículo 16, dándole un alcance territorial en toda la Unión, pues el Reglamento se refiere a material de la variedad “que haya sido cedido a terceros en cualquier parte de la Comunidad”, debiendo entenderse por tal el mercado de los países miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. En consecuencia, al tener el agotamiento un alcance europeo, el titular del derecho no podrá intervenir en la elección de los territorios en los que se van a revender, ni de los sujetos a los que se van a transmitir. En consecuencia, no le será posible impedir las llamadas importaciones paralelas, esto es, las importaciones llevadas a cabo por terceros, desde un Estado miembro, de los productos comercializados allí por el titular de la obtención vegetal, o con su consentimiento. Pero sí puede impedir la importación a la Unión Europea o al EEE de productos comercializados inicialmente fuera de ese ámbito.

42. Con todo, en el Reglamento (CE) núm. 2100/94 se prevé que sí operará el agotamiento cuando “la propagación estuviera prevista en el momento de ceder el material”. Porque en tal caso es claro que el titular del derecho ha consentido esa ulterior propagación del material de la variedad.

43. De igual modo, también en España la Ley 3/2000 recoge el principio del agotamiento (art. 16), si bien disponiendo que dicho agotamiento se produce en relación con el material de la variedad que haya sido vendido o comercializado en España. Esta circunstancia es llamativa, toda vez que en otros ámbitos como en el de las patentes o las marcas, se establece el alcance europeo del agotamiento, incluso en relación con los derechos de propiedad industrial nacionales. Y el propio CUPOV prevé, en el apartado 3 del artículo 16, que “las Partes Contratantes que sean Estados miembros de una sola y misma organización intergubernamental, cuando las normas de esa organización lo requieran, podrán actuar conjuntamente para asimilar los actos realizados en los territorios de los Estados miembros de esa organización a actos realizados en su propio territorio; en tal caso, notificarán esa asimilación al Secretario General”.

44. En todo caso, en la Ley española también se prevé el renacer del derecho cuando los actos impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad o una exportación de material de la variedad a un país que no la proteja (salvo que el material exportado se destine al consumo humano). De hecho, esta previsión del renacer del derecho cuando se produce una nueva reproducción o multiplicación ya estaba implícita en el caso resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo español –Sala de lo Civil- de 13 de octubre de 2003, al hilo de la Ley española de obtenciones vegetales de 1975, en la que se entendió que el derecho de exclusiva del obtentor subsiste después de la venta del material vegetal y le permite impedir que el producto obtenido con ese material sea objeto de nuevas reproducciones²⁶.

45. Por lo que respecta al agotamiento de los derechos de obtentor en los EE.UU, la PVPA también recoge la figura, como no puede ser menos, al tratarse de una regulación aprobada sobre la estela del Convenio UPOV. Así, dicha ley dispone²⁷, que “(i)t shall not be an infringement of the rights of the owner of a variety to perform any act concerning propagating material of any kind, or harvested material, including entire plants and parts of plants, of a protected variety that is sold or otherwise marketed with the consent of the owner in the United States, unless the act involves further propagation of the variety or involves an export of material of the variety, that enables the propagation of the variety, into a country that does not protect varieties of the plant genus or species to which the variety belongs, unless the exported material is for final consumption purposes”.

²⁶ Sobre esta sentencia, vid. M. BOTANA AGRA, “El “privilegio del agricultor” como límite del derecho de obtentor vegetal”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor* 24 (2003), págs. 399 y ss. (406 y ss.), y la anotación del Prof. QUINTANA CARLO en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor* 24 (2003), págs. 570 y ss.

²⁷ Apartado d) del U.S. Code § 2541 - Infringement of plant variety protection.

c) Conclusión

46. A la vista de todo lo anterior, resulta claro que para amparar la reutilización del producto de la cosecha de material de la variedad protegida para las próximas campañas, y evitar la infracción de un derecho de obtención vegetal, no es procedente la invocación del límite del agotamiento.

47. No bastaría con invocar el agotamiento del derecho de obtentor como consecuencia de la comercialización inicial de las semillas o del material de reproducción llevada a cabo por el obtentor, porque el agotamiento no afecta al material obtenido a partir del material original que ha sido comercializado por el obtentor o con su consentimiento. Por el contrario, el principio de agotamiento sólo opera en relación con el material original que ha comercializado el obtentor o un tercero con su consentimiento. Y en este punto no existe discordancia entre el Derecho de la Unión Europea y el de los EE.UU, en la medida en que en ambos casos la regulación se asienta en el Convenio de la UPOV.

2. El agotamiento del derecho de patente

48. Las anteriores conclusiones son igualmente válidas en relación con la reproducción de material vegetal protegido por medio de una patente. En consecuencia, cuando el material vegetal, en lugar de estar protegido por una obtención lo esté por una patente, tampoco podrán los agricultores invocar el principio del agotamiento para proceder a emplear, con fines de propagación, el producto de la cosecha obtenido de la plantación de material vegetal protegido que les haya sido cedido por el titular de la patente.

a) La regulación expresa del agotamiento de la patente biotecnológica en el Derecho de la UE

49. En efecto, en Europa, la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas ha introducido una limitación al principio del agotamiento del derecho de patente, de modo que deja de operar cuando el material protegido por patente se utiliza para ulteriores reproducciones o multiplicaciones. Así, el artículo 10 de la Directiva (que ha sido incorporado en el artículo 52.3 de la Ley de patentes española de 1986 y en el artículo 61.3 de la Ley de 2015), dispone que la protección de la patente biotecnológica “no se extenderá a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro por el titular de la patente o con el consentimiento de éste, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesta en el mercado dicha materia biológica, a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones”.

50. Como se puede comprobar, en el ámbito de las patentes se entiende que la puesta en el mercado de la materia biológica patentada permite su reproducción cuando esta es el resultado necesario de la utilización para la que ha sido puesta en el mercado. Por lo tanto, la comercialización de semillas permitirá su plantación para la obtención de una cosecha, sin necesidad expresa de que esto sea pactado²⁸. Lo que se prohíbe es que el nuevo material biológico obtenido, las semillas de esa nueva cosecha, sean usadas, a su vez, para una nueva plantación.

51. De manera paralela, y como ya he recordado, también en la regulación del agotamiento del derecho de obtentor contenida en el Reglamento (CE) núm. 2100/94 se prevé que sí operará el agotamiento cuando “la propagación estuviera prevista en el momento de ceder el material”. Por lo tanto, también en estos casos el titular de la obtención no puede ejercer sus derechos en relación con el material

²⁸ C. GERMINARIO, “A Comparative Look at Bowman vs. Monsanto in the European Context”, *World Intellectual Property Report*, 19 June 2013 (disponible en Internet en la dirección http://www.sib.it/images/stories/allegati/articoli/bowman_monsanto_eu_context.pdf, visitada por última vez el 29.12.2015) destaca que, de acuerdo con la Directiva, no es necesario un acuerdo específico para autorizar el uso biológico planeado del material vendido para tal, a diferencia de lo que sucede en la práctica de los EE.UU.

vegetal derivado de esa propagación inicialmente prevista (a no ser, claro, que se realicen nuevos actos de propagación de la variedad).

52. La diferencia reside en que mientras el Reglamento (CE) núm. 2100/94 se refiere a una propagación “prevista en el momento de ceder el material”, la Directiva de invenciones biotecnológicas se refiere a una reproducción o multiplicación que sea “resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesta en el mercado dicha materia biológica”. Parecería, pues, que el Reglamento alude a una previsión expresa y la Directiva admite un consentimiento implícito.

53. Con todo, parece que en los casos en que se comercialice material de una variedad que no sea apto directamente para el consumo, la finalidad reproductiva debe considerarse incluida (o prevista, en la terminología del Reglamento) en el momento de la comercialización. En cambio, si lo que se comercializa es material de la variedad susceptible, tanto del uso para consumo como para la propagación de la variedad (piénsese, por ejemplo, en las patatas, que pueden reproducirse de forma asexuada), será fundamental determinar cuál es la finalidad con la que el material ha sido puesto en el mercado.

b) El desarrollo jurisprudencial estadounidense de los límites del agotamiento de la patente biotecnológica

54. Por su parte, en los EE.UU. en materia de patentes no existe una previsión legal expresa de la imposibilidad de realizar sucesivas reproducciones del material vegetal patentado, como la recogida en la Directiva de la UE. Sin embargo, se ha sentado el mismo principio por vía jurisprudencial.

55. Así lo han hecho la *Court of Appeals for the Federal Circuit* en el caso *Monsanto Co. v. McFarling*²⁹ y *Monsanto v. Scruggs*³⁰, en los que se afirma que la extensión del agotamiento hasta el punto de permitir sucesivas reproducciones de la tecnología auto-replicante implicaría vaciar los derechos del titular de la patente³¹.

56. Pero junto a estos pronunciamientos judiciales³², es especialmente relevante al respecto la sentencia del Tribunal Supremo de los EE.UU de 13 de mayo de 2013 en el caso *Bowman v. Monsanto*³³. Este pronunciamiento resolvió un conflicto entre la compañía Monsanto, titular de varias patentes sobre colza modificada genéticamente (comercializada bajo la marca “Roundup Ready”) para hacerla resistente a ciertos herbicidas, en particular los basados en glifosatos, y un agricultor que adquiría la soja patentada de Monsanto.

57. A este respecto, debe tenerse presente que la compañía Monsanto vende las semillas patentadas a agricultores que conciertan un contrato de licencia en virtud del cual se obligan a no guardar la soja que obtengan para replantarla, y a no entregársela a ningún tercero con tal finalidad. En consecuencia, cada agricultor se obliga a plantar la semilla patentada en una única campaña, pudiendo consumir el resultado de la cosecha o venderlo a un tercero para su procesado (pero no para ser replantado).

58. Pues bien, el demandado, el Sr. Bowman, un agricultor de Indiana, que había firmado el correspondiente acuerdo con Monsanto, utilizaba todas las semillas para la siembra, y luego vendía todas las semillas recolectadas a un elevador de grano, que posteriormente las vendía a un procesador agrícola

²⁹ 302 F. 3d 1291 (Fed. Cir. 2003) (1298-9).

³⁰ 459 F. 3d 1328 (Fed. Cir. 2006) 16 de Agosto de 2006.

³¹ Así, en la sentencia de 16 de agosto de 2006, *Monsanto v. Scruggs*, se afirma que: “The fact that a patented technology can replicate itself does not give a purchaser the right to use replicated copies of the technology. Applying the first sale doctrine to subsequent generations of self-replicating technology would eviscerate the rights of the patent holder”.

³² Para un análisis más detenido de estas sentencia, vid. M. D. JANIS-H. JERVIS-R. PEET, *Intellectual Property Law of Plants*, Oxford University Press, Oxford, 2014, págs. 369 y ss.

³³ http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-796_c07d.pdf (visitado por última vez el 29.12.2005).

para el consumo animal o humano. No obstante, para su segunda cosecha el Sr. Bowman adquirió soja de granero, destinada al consumo humano o animal, a un elevador de grano y procedió a sembrarla en sus tierras. Y dado que los granos habían sido comprados por el elevador de grano a otros agricultores que también había adquirido las semillas de soja patentada, Bowman esperaba que muchos de los granos adquiridos también incorporasen dicha semilla. Y así lo confirmó cuando aplicó glisofato a su plantación, para seleccionar las Roundup, de modo que año tras año reservó una parte de estas nuevas semillas, sin pagar royalties a Monsanto.

59. Ante la demanda por infracción de patente, el argumento defensivo del Sr. Bowman fue que los derechos de patente se habían agotado en el momento en que los agricultores habían vendido las semillas al elevador de grano, del cual las había adquirido el Sr Bowman. No obstante, el *District Court*, el *Federal Circuit* y el Tribunal Supremo rechazan semejante alegación.

60. En particular, el Tribunal Supremo recuerda su jurisprudencia según la cual “the exhaustion doctrine does not extend to the right to ‘make’ a new product.”³⁴. En consecuencia: “Under the patent exhaustion doctrine, Bowman could resell the patented soybeans he purchased from the grain elevator; so too he could consume the beans himself or feed them to his animals. Monsanto, although the patent holder, would have no business interfering in those uses of Roundup Ready beans. But the exhaustion doctrine does not enable Bowman to make *additional* patented soybeans without Monsanto’s permission (either express or implied). And that is precisely what Bowman did”.

61. Con esta interpretación, que ha sido saludada por otros sectores, como el de la industria de programas de ordenador³⁵, el Tribunal Supremo –al igual que sucede en Europa³⁶– rechaza extender la doctrina del agotamiento del derecho de patente hasta el punto de cubrir la segunda generación de semilla patentada, como se le había solicitado por parte de varios terceros que participaron como *amicus curiae* en el procedimiento³⁷. Esta petición se le había formulado como forma de evitar la responsabilidad de los agricultores en caso de infracción inocente³⁸. Sin embargo, el Tribunal rechazó esta

³⁴ Entre otros, en el caso *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U. S. 336, 346 (1961). Según esta jurisprudencia el titular de la patente recibe su recompensa solo por el artículo vendido, pero no por los creados posteriormente.

³⁵ D. LOPATA, “Bowman v. Monsanto: Agriculture’s Implications for... Technology?” (2013). *Student Scholarship*. Paper 263 (http://erepository.law.shu.edu/student_scholarship/263) afirma que “*Bowman v. Monsanto* can determine the fate of other products, such as computer software. Although agriculture and computer technology are very different, the concept that is being brought to court is a similar one. When people implement computer software, the computers create temporary copies of the program. Like the plant seeds, computer software would be characterized as self-replicating. If the case were ruled in favor of the farmers, it would allow and fuel widespread software piracy. Software users will be able to obtain temporary copies and replicate them with the intent to either sell or illegally share online because the court ruling will not extend the patent to these copied versions of the original software. Ultimately, farmers will not win”.

³⁶ Como señala R. LAZAUSKAITE, “Bowman v. Monsanto case: the european perspective”, *European Scientific Journal* December 2014, vol.10, No.34 págs 23 y ss. (34), “it could be concluded that a European court would reject Mr. Bowman’s argument based on exhaustion doctrine”.

³⁷ CH. M. HOLMAN J.D, “*Bowman v. Monsanto*: A Bellwether for the Emerging Issue of Patentable Self-Replicating Technologies and Inadvertent Infringement”, *Missouri Law Review* (2015/06) Vol. 80; n. 3; pág. 692 y ss.

³⁸ El supuesto de las denominadas infracciones inocentes de patentes sobre semillas se ha planteado destacadamente en Canadá, existiendo un pronunciamiento del Tribunal Supremo de este país al respecto: la sentencia de 21 de mayo de 2004 en el caso *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*. [(2004) 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34]. También se planteaba en este asunto la infracción de una patente concedida sobre colza modificada genéticamente (comercializada por la compañía Monsanto bajo la marca “Roundup”). En concreto, en la plantación del demandado, el Sr. Schmeiser, se encontraron plantas de colza modificadas genéticamente, sin que hubiera obtenido una licencia para ello. El demandado tras utilizar el herbicida *Roundup* en su plantación comprobó que un 60% de las plantas sobrevivieron, lo que demostraba que contenían la modificación genética patentada. En 1997 el Sr. Schmeiser recogió la cosecha y la mantuvo separada para el próximo invierno, y tras haberla sometido a un tratamiento la plantó al año siguiente.

El propio Tribunal Supremo reconoce que el origen de estas plantas en la plantación del demandado no está claro pero que pudieron derivar de semillas de *Roundup Ready* que llegaron por el viento procedente de plantaciones vecinas cuyos titulares sí habían obtenido una licencia del titular de la patente y por lo tanto producían la variante de colza modificada genéticamente. No obstante, el Tribunal Supremo de Canadá entendió que se había infringido la patente de Monsanto. De este modo, se le prohibió al demandado el uso de la semilla *Roundup* y se le obligó a restituir todas las semillas en su posesión. Pero no tuvo que pagar indemnización alguna, porque el demandante optó por los beneficios obtenidos por el demandado y éste no había obtenido ninguno.

extensión, dado que en el caso concreto el agricultor Sr. Bowman no podía alegar desconocimiento de la infracción³⁹. Y de la misma forma el Tribunal desestimó la denominada “defensa de culpar a la semilla” (*Blame-the Bean defense*), según la cual no sería el demandado el que realizó actos de reproducción, sino que lo hizo la semilla por sí sola.

62. Asimismo, es igualmente relevante el hecho de que el Tribunal Supremo de los EE.UU. haya considerado, siquiera *obiter dictum*, que la comercialización de la semilla patentada, sin que el adquirente firme un contrato de licencia, implicaría una autorización implícita a realizar una reproducción, de modo que el adquirente puede plantar la semilla y multiplicarla⁴⁰. Aunque nunca podrá reservar parte del resultado de esa multiplicación para realizar posteriores reproducciones.

63. En consecuencia, se entiende que la venta de material vegetal a un agricultor implica, al menos implícitamente, el consentimiento para que se realice una primera reproducción de la variedad por medio de la plantación y cosecha de la variedad. Y, en consecuencia, se acoge así una solución similar a la de la Directiva de invenciones biotecnológicas. Porque cuando ésta dispone en su artículo 10 que el agotamiento se extiende a los actos realizados con el material derivado de una reproducción o multiplicación que “sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesta en el mercado dicha materia biológica”, es obvio que el agotamiento también se extiende al propio acto de reproducción o multiplicación necesario para la utilización de la materia biológica para la que se haya puesto en el mercado.

IV. El privilegio del agricultor

1. El privilegio del agricultor como limitación del derecho de obtentor

a) El carácter facultativo de la excepción

64. El reconocimiento expreso del privilegio del agricultor se produce por primera vez en el Acta del Convenio de la UPOV de 1991, donde se introduce la posibilidad de que los Estados miembros establezcan una excepción facultativa al respecto. Así, tras enumerar el artículo 14 los actos que requerirán la autorización del titular del derecho de obtentor, el artículo 15 establece una serie de excepciones. Algunas de esas excepciones son obligatorias para las Partes Contratantes, que han de incluirlas en sus legislaciones. Pero la excepción recogida en el apartado 2 del referido artículo 15 es facultativa. En efecto, según dicho precepto: “*No obstante lo dispuesto en el Artículo 14, cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5 a)i) o ii)*” (es decir, de una variedad derivada esencialmente de la variedad protegida, o de una variedad que no se distinguen claramente de la variedad protegida).

Al dictar este fallo, el Tribunal Supremo de Canadá desestimó la existencia de una excepción de vulneración de patente para los *innocent bystander*. El Tribunal además de negar tal condición al demandado, sostiene que la intención del infractor no es relevante, y únicamente podría ser tenida en cuenta para desvirtuar la presunción de uso del material derivado de su posesión. Según el Tribunal, en defecto de una previsión normativa expresa, las patentes sobre plantas tienen la misma extensión que las patentes sobre los demás tipos de invención.

³⁹ De hecho, el Tribunal destacó que no estaba analizando todos los casos “involving a self-replicating product,” y que “(i) n another case, the article’s self-replication might occur outside the purchaser’s control [or] might be a necessary but incidental step in using the item for another purpose”.

⁴⁰ Según la sentencia: “We do not here confront a case in which Monsanto (or an affiliated seed company) sold Roundup Ready to a farmer without an express license agreement. For reasons we explain below, we think that case unlikely to arise. (...). And in the event it did, the farmer might reasonably claim that the sale came with an implied license to plant and harvest one soybean crop”.

65. Con anterioridad, el Acta del Convenio de la UPOV de 1978 reconocía esta limitación de una manera implícita. En efecto, el artículo 5 del Acta de 1978 sólo extendía el derecho de obtentor a los actos de producción con fines comerciales, a la puesta en venta y a la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad. Así las cosas, dado que la producción por un agricultor para su propia explotación no era considerada “producción con fines comerciales”, el Acta UPOV de 1978 reconocía implícitamente el privilegio del agricultor⁴¹.

66. Es importante notar que, aunque en la práctica tiene especial aplicación en los casos de utilización de semillas, y en consecuencia, en los supuestos en que la variedad se multiplica sexualmente, el privilegio del agricultor opera tanto en relación con las variedades que se reproducen sexualmente como a propósito de las variedades que lo hacen asexualmente o por multiplicación vegetativa. Por lo tanto, la limitación del derecho de obtentor también afecta a variedades que se reproducen por medio de esquejes, tubérculos, injertos, etc⁴².

67. Es igualmente relevante que, pese a que el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV permite la introducción en las legislaciones nacionales del privilegio del agricultor, no se autoriza el reconocimiento de esta excepción de un modo indiscriminado. Por el contrario, los Miembros de la UPOV que hagan uso de esta facultad deben hacerlo respetando unos determinados límites o márgenes. Así, se exige que el privilegio del agricultor se restrinja a la posibilidad de que los agricultores utilicen el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo de la variedad en su propia explotación, a fines de reproducción o de multiplicación, también en su propia explotación. Además, se dispone que el reconocimiento del privilegio del obtentor se producirá “dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor”.

68. En realidad, la necesidad de respetar estos límites pone de manifiesto que estamos ante una cuestión de equilibrio entre los intereses de los obtentores y los de los agricultores. De hecho, una excesiva restricción del privilegio del agricultor podría comportar efectos negativos en la economía rural de los países en vías de desarrollo⁴³. Pero un reconocimiento ilimitado del privilegio del obtentor también implicaría que el sistema de protección de los derechos de los obtentores no sería efectivo, y comportaría un incumplimiento de lo dispuesto en el art. 27.3 b) del Acuerdo ADPIC. Además, daría lugar a un aumento notable de los precios de las semillas y del material de reproducción de las variedades, toda vez que el titular de la obtención vegetal intentaría recuperar en la primera venta todos los rendimientos de los que se vería privado con un reconocimiento ilimitado del privilegio del agricultor.

69. No en vano, la necesidad de mantener el reconocimiento del privilegio del agricultor dentro de estos límites ha sido objeto de preocupación por parte de los productores de semillas, que han venido denunciando que las legislaciones de muchos Estados, al reconocer el privilegio del agricultor, no introducen limitaciones⁴⁴. Y esto ha llevado a que la propia UPOV haya destacado la necesidad de mantener el privilegio del agricultor dentro de determinadas limitaciones que no afecten a los intereses de los obtentores. Así lo ha hecho en las “Notas explicativas sobre las excepciones al derecho de obtentor con

⁴¹ El carácter implícito del privilegio del agricultor en el Acta de 1978 es destacado, entre otros, por B. GREENGRASS, “UPOV and the Protection of Plant Breeders. Past Developments, Future Perspectives”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 1989, págs. 622 y ss. (624), y M. BLAKENEY, J.I. COHEN, S. CRESPI “Intellectual Property Rights and Agricultural Biotechnology”, en J.I. COHEN (Ed.), *Managing Agricultural Biotechnology: Addressing Research Program Needs and Policy Implications*, CAB International 1999, págs. 209 y ss. (213).

⁴² O. SÁNCHEZ GIL, *La protección de las obtenciones vegetales. El privilegio del agricultor*, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 2008, págs. 188-189.

⁴³ Vid, al respecto, E. BONADIO, *Sistema brevettuale “TRIPS” e risorse genetiche. Esigenze commerciali e interessi pubblici*, Jovene, Napoli, 2008, pág. 316.

⁴⁴ Es muy significativo el documento presentado por B. LE BUANEC (“Enforcement of Plant Breeders’ Rights”) en nombre de la *International Seed Federation* (ISF) en el *Meeting on enforcement of plant breeders’ rights* celebrado en Ginebra el 25 de octubre de 2005, Documento UPOV/Enforcement/05/3, no publicado en la web de la UOPV, pero si en la dirección http://www.grain.org/system/old/brl_files/ueisf.pdf (visitado por última vez el 29.12.2015).

arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV⁴⁵, en las que la UPOV destaca que la utilización en el artículo 16 del Convenio de la frase “dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor” “guarda coherencia con el hecho de que si se aplica la excepción facultativa, ello deberá hacerse sin menoscabar los incentivos previstos en el Convenio de la UPOV para que los obtentores desarrollen nuevas variedades⁴⁶.”

70. Asimismo, se destaca en estas Notas explicativas⁴⁷ que, en relación con la introducción de límites razonables y con la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor en el marco de la legislación sobre derecho de obtentor, podrán tomarse en consideración, entre otros, elementos como su introducción únicamente para determinados tipos de variedad, el tamaño de la explotación, la superficie o el valor del cultivo, la proporción del cultivo cosechado, la limitación de la cantidad de semillas conservadas en finca a los niveles que hayan constituido la práctica habitual antes de la introducción de disposiciones de protección de las obtenciones vegetales, o la introducción de un requisito para proporcionar remuneración a los obtentores como medio de salvaguardar sus legítimos intereses.

b) El privilegio del agricultor en la regulación europea de las obtenciones vegetales

a) Los límites a los que se sujeta el privilegio

71. Sobre la base del Acta del Convenio de la UPOV de 1991, la Unión Europea ha introducido la excepción del privilegio del agricultor, a la que las normas de la UE también denominan “exención agrícola”. Así lo ha hecho en el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, artículo que ha sido objeto de desarrollo por el Reglamento (CE) n° 1768/95⁴⁸, posteriormente modificado por el Reglamento (CE) n° 2605/98⁴⁹.

72. Según el referido artículo 14 del Reglamento (CE) núm. 2100/94, “con objeto de salvaguardar la producción agrícola, los agricultores estarán autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales⁵⁰.”

73. El reconocimiento del privilegio del agricultor no es absoluto, sino que, como propugna la UPOV, se sujeta a una serie de limitaciones. Así, en primer lugar, se trata de una facultad limitada al uso en la propia explotación, con lo que queda fuera de la excepción cualquier tipo de acto de comercialización o donación a otros productores⁵¹.

74. Asimismo, esta excepción se aplica sólo a ciertas especies vegetales agrícolas enumeradas en el art. 14.2 del Reglamento (CE) núm. 2100/94, que recoge una lista exhaustiva que no es susceptible de ampliación ni por los Estados miembros ni por los tribunales⁵².

⁴⁵ Documento UPOV/EXN/EXC/1.

⁴⁶ Apartado 25.

⁴⁷ Apartados 18 y siguientes.

⁴⁸ DO L 173, de 25.7.1995.

⁴⁹ DO L 328 de 04.12.1998.

⁵⁰ Apartado 1 del artículo 14.

⁵¹ Por lo tanto, no son admisibles soluciones como la contenida en la Legislación brasileña, donde la *Lei de Proteção de Cultivares* (Ley núm. 9.456, de 15 de abril de 1997) dispone en su artículo 10 que no lesiona el derecho de obtentor, quien, siendo pequeño productor rural multiplica semillas, para la donación o el trueque, exclusivamente para otros pequeños productores rurales, en el ámbito de programas de financiación o de apoyo a pequeños productos rurales, conducidos por organismos público o por organizaciones no gubernamentales, autorizados por el Poder público.

⁵² En este punto es relevante notar que en las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la UE no siempre se establece la aplicación del privilegio para las mismas variedades, lo que da lugar a una cierta confusión entre los agricultores, tal como denuncia G. WÜRTEMBERGER/ P. VAN DER KOOIJ/ B. KIEWIET/ M. EKVAD, *European Community Plant Variety Protection*, cit., pág. 132.

75. Además, salvo los pequeños agricultores⁵³, los demás estarán obligados a pagar al titular una remuneración justa, 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 zona⁵⁴.

76. Las cuestiones relacionadas con la remuneración son objeto de desarrollo en el citado Reglamento (CE) n° 1768/95, disponiendo, entre otros extremos⁵⁵, que el nivel de la remuneración justa que debe ser pagada al titular podrá ser objeto de un contrato entre el titular y el agricultor en cuestión. Y cuando no se haya celebrado tal contrato o no sea posible, el nivel de la remuneración será notablemente inferior al importe cobrado por la producción bajo licencia de material de propagación de la categoría más baja que pueda optar a certificación oficial, de la misma variedad y en la misma zona. Si no se ha producido bajo licencia ningún material de propagación de la variedad en cuestión en la zona donde esté situada la explotación del agricultor y no existe un nivel uniforme del importe antes citado en la Unión Europea, la remuneración será notablemente inferior al importe que normalmente se incluya, por el mencionado concepto, en el precio de venta en esa zona del material de propagación de la categoría más baja que pueda optar a certificación oficial, siempre que no sea superior al importe cobrado en la zona en la que se haya producido el material de propagación.

77. Asimismo, el Reglamento (CE) núm. 2100/94 sienta otros criterios generales de aplicación de la excepción, al disponer que no habrá restricciones cuantitativas en la explotación del agricultor cuando así lo requieran las necesidades de la explotación; o que el producto de la cosecha podrá ser sometido a tratamiento para su plantación, por el propio agricultor o por medio de servicios a los que éste recurra, sin perjuicio de las restricciones que puedan establecer los Estados miembros con respecto a la organización del tratamiento del mencionado producto de la cosecha, en particular para garantizar la identidad del producto que se va a someter a tratamiento y del resultante del procesamiento.

78. Por lo demás, el Reglamento (CE) núm. 2100/94 dispone que el control de la disposiciones de la UE sobre el privilegio del agricultor será responsabilidad exclusiva de los titulares del derecho de obtentor, y al organizar dicho control no podrán solicitar asistencia de organismos oficiales, más allá de poder pedirles información que estos organismos hayan obtenido en el cumplimiento ordinario de sus tareas⁵⁶.

En todo caso, las variedades a las que se aplica el privilegio del agricultor en el Reglamento (CE) núm. 2100/94 son las siguientes: “a) especies forrajeras: *Cicer arietinum* L.—garbanzo, *Lupinus luteus* L.—altramuz amarillo, *Medicago sativa* L.—alfalfa, *Pisum sativum* L. (partim) — guisantes, *Trifolium alexandrinum* L.—Bersim/trébol de Alejandría, *Trifolium resupinatum* L.—trébol persa, *Vicia faba* — habas, *Vicia sativa* L. —veza común y, en el caso de Portugal, *Lolium multiflorum* lam — Ray-grass italiano, b) cereales: *Avena sativa* —avena común, *Hordeum vulgare* L.—cebada común, *Oryza sativa* L.—arroz, *Phalaris canariensis* L.—alpiste, *Secale cereale* L.—centeno, *X Triticosecale* Wittm.—triticale, *Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.—trigo, *Triticum durum* Desf.—trigo duro, *Triticum spelta* L.—escaña mayor, c) patatas: *Solanum tuberosum*—patata, d) especies oleaginosas y textiles: *Brassica napus* L. (partim) — colza, *Brassica rapa* L. (partim)—nabina, *Linum usitatissimum*—linaza, excluido el lino textil”.

⁵³ Según el artículo 14.3 se considerará que son pequeños agricultores, “en el caso de aquellas especies vegetales mencionadas en el apartado 2 del presente artículo y a las cuales se aplica el Reglamento (CEE) no 1765/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece un sistema de ayudas para productores de determinados cultivos herbáceos los agricultores que no cultiven plantas en una superficie superior a la que sería necesaria para producir 92 toneladas de cereales; para el cálculo de la superficie se aplicará el apartado 2 del artículo 8 del citado Reglamento”, Y en el caso de otras especies vegetales “los agricultores que respondan a criterios comparables adecuados”.

⁵⁴ Se prevé también que el nivel efectivo de dicha remuneración equitativa podrá ser modificado con el tiempo, teniendo en cuenta en qué medida se va a hacer uso de la excepción con respecto a la variedad de que se trate.

⁵⁵ Vid artículo 5.

⁵⁶ Se dispone, al efecto, que los agricultores y los prestadores de servicios de tratamiento facilitarán al titular, a instancia de éste, información pertinente; los organismos oficiales que intervengan en el control de la producción agrícola podrán facilitar asimismo información pertinente, si han obtenido dicha información en el cumplimiento ordinario de sus tareas, sin que esto represente nuevas cargas o costes.

Y según el Reglamento de desarrollo (art. 11.2) el organismo oficial sólo podrá negarse a facilitar la información solicitada por alguna de las siguientes razones: no interviene en el control de la producción agrícola, no está autorizado para facilitar esa información a titulares en virtud de la legislación de la UE o de la legislación de los Estados miembros en materia de discreción aplicable a las actividades de los organismos oficiales, está facultado para negarse a facilitarla en virtud de la legislación de la UE o de la legislación de los Estados miembros que sea aplicable a la solicitud de información, la información solicitada (ya

79. En este punto el Derecho de la UE se aparta de la solución adoptada en otros Estados en los que la aplicación de la excepción del agricultor requiere de la autorización previa de la Administración⁵⁷.

b) *La interpretación del TJUE*

80. El TJUE se ha ocupado de interpretar distintos aspectos de la regulación del privilegio del agricultor. Así lo ha hecho en su sentencia de 10 de abril de 2003, en el asunto C-305/00, *Christian Schulin y Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH*,⁵⁸ en la que declaró que las disposiciones sobre el privilegio del agricultor no pueden ser interpretadas en el sentido de que facultan al titular de una obtención vegetal protegida en la UE para solicitar a un agricultor la información establecida en dichas disposiciones cuando no dispone de indicios de que el agricultor ha utilizado o utilizará, en su propia explotación, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que haya obtenido de haber plantado en su propia explotación material de propagación de una variedad⁵⁹. Y esta misma interpretación fue reiterada en la sentencia de 11 de marzo de 2004, en el asunto C182/01, *Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH y Werner Jäger*⁶⁰.

81. De manera paralela, la posterior sentencia del TJUE de 14 de octubre de 2004, en el asunto C336/02, *Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH y Brangewitz GmbH*⁶¹, declaró que el artículo 14.3 del Reglamento (CE) n° 2100/94 no puede interpretarse en el sentido de que faculta al titular de la protección comunitaria de una obtención vegetal para solicitar a un transformador la información prevista en dichas disposiciones cuando no tiene indicios de que éste ha efectuado, o ha previsto efectuar, operaciones de tratamiento del producto de la cosecha obtenido por los agricultores mediante el cultivo de material de propagación de una variedad del titular para su plantación⁶².

82. Ahora bien, existiendo tales indicios, el transformador estará obligado a facilitar las informaciones pertinentes acerca no sólo de los agricultores respecto de los que el titular dispone de indicios de que el transformador ha efectuado, o ha previsto efectuar, dichas operaciones, sino también sobre todos

no está disponible, la información no puede ser obtenida en el cumplimiento ordinario de las tareas del organismo oficial, la información sólo puede ser obtenida con costes o gastos suplementarios o la información se refiere expresamente a material que no pertenece a las variedades del titular.

⁵⁷ Así ha sucedido, por ejemplo, en Colombia, un país sujeto a la Decisión Andina 345 de 1993, “Régimen Común de Protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales de la Comunidad Andina”, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base del Acta de 1991. En efecto, al amparo de la referida Decisión Andina 345 el Instituto colombiano agropecuario (ICA) dictó la –muy conflictiva– Resolución 970 de 10 de marzo de 2010, en cuyo artículo 15 se regulaba la reserva de la cosecha disponiendo, entre otros extremos, que el agricultor interesado en reservar producto de su propia cosecha para usarla como semilla para sembrarla en su misma explotación o cultivo, debía, entre otros extremos, solicitar, con carácter previo al acondicionamiento, autorización al ICA indicando donde lo realizará, la ubicación y el área del predio donde pretende cultivar. Esta regulación ha sido no obstante sustituida por la contenida en la Resolución del ICA 3168, de 7 de septiembre de 2015, en cuyo artículo 22 se reglamenta el privilegio del agricultor disponiendo que “El agricultor interesado en una variedad protegida por derecho de obtentor, tal como lo contempla la Decisión CAN 345 de 1993, podrá reservar producto de su propia cosecha para usarla como semilla para sembrarla en su misma explotación de conformidad con las áreas por especie así: Arroz hasta 5 has (una tonelada), soya hasta: 10 has (800 kilos), algodón hasta 5 has (60 kilos) Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas vigentes para los planes de manejo y bioseguridad”.

⁵⁸ Rec. 2003 págs. I-03525 y ss.

⁵⁹ Sobre esta sentencia, más detenidamente, G. WÜRTEMBERGER, “Der Auskunftsanspruch beim Nachbau von geschützten Pflanzensorten”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2003 págs. 838 y ss, o T. MILLETT, “Community plant variety rights - extent of the information that a holder may claim from a farmer about his use of the” agricultural exemption”, *European Law Review* 2004 págs. 124 y ss.

⁶⁰ Rec. 2004, págs. I-02263 y ss. Esta sentencia también analiza el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 1768/95, en el que se permite que los titulares se organicen adecuadamente para ejercer sus derechos derivados del artículo 14 del Reglamento n° 2100/94. Según el TJUE, los titulares “pueden actuar individual o colectivamente, o incluso constituir una organización para tal fin. Lo dispuesto en dicho artículo deja a los titulares la libertad de elegir la forma jurídica de esa organización, la cual, por lo tanto, puede revestir la forma tanto de una asociación como de una sociedad de responsabilidad limitada” (apartado 51 de la sentencia).

⁶¹ Rec. 2004, págs. I-09801 y ss.

⁶² Vid al respecto, F. LUCIANI, “La disciplina sulla privativa comunitaria per le varietà vegetali tutela completamente gli interessi dei costitutori?”, *Diritto pubblico comparato ed europeo* 2005 págs. 527 y ss.

los demás agricultores para los que ha efectuado, o ha previsto efectuar, operaciones de tratamiento del producto de la cosecha obtenido mediante el cultivo de material de propagación de la variedad afectada, cuando dicha variedad haya sido declarada como tal o conocida por el transformador de otro modo.

83. Igualmente relevante es la sentencia del TJUE de 5 de julio de 2012, dictada en el asunto C-509/10, *Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck y Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*⁶³, en la que analiza un supuesto en que el agricultor incumple las condiciones para ampararse en el privilegio del agricultor y, en consecuencia, comete actos de infracción de la variedad, tal como dispone el artículo 17 del Reglamento de desarrollo nº 1768/95, según el cual, “el titular podrá invocar los derechos correspondientes a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales ante la persona que infrinja cualquiera de las condiciones o limitaciones derivadas de la excepción establecida en el artículo 14 del Reglamento de base con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento”.

84. Pues bien, de lo que se trata es de determinar si a efectos de calcular la indemnización de los daños sufridos por el titular a consecuencia de la infracción, debe estarse a los royalties que hubiera tenido que pagar el agricultor si tuviese una licencia de producción o si, en cambio, hay que tener en cuenta los royalties que tienen que pagar los que se benefician del privilegio del agricultor, que –como se ha dicho- son muy inferiores.

85. El Abogado General propuso, con buen criterio, tener en cuenta el primer tipo de licencia, pues de lo contrario se incentiva la infracción de las condiciones del privilegio de agricultor. Y esa es precisamente la posición del TJUE, al declarar que para fijar la indemnización razonable adeudada debe utilizarse como base de cálculo el importe equivalente al canon que debe pagarse por la producción bajo licencia de material de propagación de variedades protegidas de la especie vegetal de que se trate en la misma zona⁶⁴. Se trata, por tanto, de una interpretación con la que el TJUE ha reforzado a los titulares de obtenciones, frente a los agricultores⁶⁵.

86. Más recientemente, también en relación con el pago de la remuneración por parte del agricultor, el TJUE dictó la sentencia de 25 de junio de 2015, en el asunto C242/14, *SaatgutTreuhandverwaltungs GmbH contra Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel Gerhard Vogel*⁶⁶. En este caso lo que se le preguntó al TJUE fue si un agricultor puede invocar dicho régimen de excepción si paga la remuneración justa impuesta por el citado artículo 14 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 después de sembrar el producto de su cosecha, de manera que este acto pueda considerarse, por tanto, autorizado y, en consecuencia, eluda el procedimiento judicial por infracción de la obtención vegetal comunitaria.

87. Pues bien, el TJUE ha declarado que para poder acogerse a la excepción, un agricultor que, sin mediar relación contractual con ese titular, ha utilizado el producto de la cosecha obtenido del cultivo de material de propagación de una variedad protegida (semillas de cultivo), está obligado a cumplir la obligación de pago de la remuneración justa debida, en un plazo que expira al final de la campaña de comercialización durante la cual se produjo dicha utilización, es decir, como muy tarde el 30 de junio siguiente a la fecha de resiembra.

c) La normativa española

88. También la legislación española ha reconocido la figura del privilegio del agricultor. Así lo hace el artículo 14 de la Ley 3/2000 en el que se dispone que “los agricultores están autorizados a utilizar

⁶³ Todavía no publicada en Rec. Se consulta la versión electrónica de www.curia.eu (ECLI:EU:C:2012:416).

⁶⁴ Además, sostiene el TJUE que el pago de una indemnización de daños y perjuicios por los gastos atendidos para controlar el respeto de los derechos del titular de una obtención vegetal no puede entrar en el cálculo de la «indemnización razonable» prevista en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento nº 2100/94.

⁶⁵ Así lo señala, con acierto, G. WÜRTEMBERGER, “Farmers who do not comply fully with protected variety use obligations held to be infringers of such rights”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 2013 págs. 17 y ss. (19).

⁶⁶ Todavía no publicada en Rec. Se consulta la versión electrónica de www.curia.eu (ECLI:EU:C:2015:422).

con fines de propagación en sus propias explotaciones el producto de la cosecha obtenido de la siembra en ellas de material de propagación de una variedad protegida que haya sido adquirida lícitamente y no sea híbrida ni sintética”⁶⁷.

89. Al igual que sucede en la normativa de la UE, el reconocimiento no se establece con carácter general para cualquier variedad. Al contrario, la excepción se aplica únicamente a determinadas especies forrajeras, cereales, patatas, especies oleaginosas y textiles, y especies hortícolas, recogidas en el Anexo I de la Ley. Pero aunque hay coincidencia con el Reglamento de la UE en varias de las especies, la coincidencia no es plena.

90. Por lo demás, el ejercicio de la “excepción en beneficio del agricultor” (que es el nombre que recibe en la legislación española) también se sujeta a determinadas reglas, claramente inspiradas en las recogidas en el Derecho de la UE, y que se establecen, tanto en la Ley 3/2000 como en el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales (artículos 9 y 10).

91. Así, no habrá restricciones cuantitativas en la explotación del agricultor cuando así lo requieran las necesidades de la explotación; el producto de la cosecha podrá ser sometido a tratamiento para su siembra por el propio agricultor o por medio de servicios a los que éste recurra, debiéndose en todo momento garantizar la identidad del producto que se va a someter a tratamiento y del producto resultante del procesamiento; y los agricultores, salvo los pequeños, están obligados a pagar al titular 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 zona⁶⁸.

92. De igual modo, el control de la observancia de estas disposiciones será responsabilidad exclusiva del titular de la obtención vegetal, aunque los agricultores y los que presten servicios de acondicionamiento, le facilitarán al titular, a instancias de éste, la información que considere necesaria. Y los organismos oficiales que intervengan en el control podrán facilitar información pertinente, si la han obtenido en el cumplimiento ordinario de sus tareas, sin que ello represente nuevas cargas o costes.

d) El privilegio del agricultor en los EE.UU

93. En los EE. UU. el privilegio del agricultor se recoge en la PVPA, cuya Section 113 (7 U.S. Code § 2543 - Right to save seed; crop exemption) dispone en la actualidad que: “Except to the extent that such action may constitute an infringement under subsections (3) and (4) of section 2541 of this title, it shall not infringe any right hereunder for a person to save seed produced by the person from seed

⁶⁷ Se aclara también en dicho precepto que “A los efectos de esta Ley se entiende por «explotación propia», toda explotación o parte de ella que el agricultor explote realmente cultivando vegetales, tanto si es de su propiedad como si la administra bajo su responsabilidad y por cuenta propia, en particular en el caso de los arrendamientos”. Y por «agricultor», a toda persona física o jurídica, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades mercantiles o cualquier otra admitida en derecho que figure como titular de la explotación, por administrarla bajo su responsabilidad y por cuenta propia.

⁶⁸ En materia de remuneración se establecen algunas soluciones novedosas, tal como destaca 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 organismo transgénicos*, cit., págs. 31 y ss. (41). Así, según el artículo 10 del Reglamento de protección de obtenciones vegetales, serán norma de aplicación prioritaria los acuerdos o convenios establecidos entre las partes, ya sean aquéllos particulares, sectoriales, por comunidades autónomas o mediante cualquier otra fórmula que permita fijarlas. Cuando no hubiese pacto o acuerdo expreso entre las partes, el agricultor pagará al obtentor una remuneración equivalente al 40 por ciento del importe que se cobre por la producción bajo licencia de material de propagación de la categoría más baja, de la misma variedad y en la misma zona. Si no existiese en la zona producción bajo licencia de la variedad protegida, se tomará como referencia otra variedad de la misma especie que sea similar. Asimismo, se prevé que el importe de la remuneración se reducirá nuevamente en un 50 por ciento cuando el agricultor que ha utilizado material vegetal de la variedad protegida se dirija al obtentor, bien directamente, bien a través de sus cooperativas agrarias, para comunicarle la cantidad de material de propagación utilizado, con objeto de efectuar el pago por el uso de la variedad, siempre que dicha cantidad resulte efectivamente pagada.

obtained, or descended from seed obtained, by authority of the owner of the variety for seeding purposes and use such saved seed in the production of a crop for use on the farm of the person, or for sale as provided in this section. A bona fide sale for other than reproductive purposes, made in channels usual for such other purposes, of seed produced on a farm either from seed obtained by authority of the owner for seeding purposes or from seed produced by descent on such farm from seed obtained by authority of the owner for seeding purposes shall not constitute an infringement. A purchaser who diverts seed from such channels to seeding purposes shall be deemed to have notice under section 2567 of this title that the actions of the purchaser constitute an infringement”.

94. Como se puede comprobar, no solo se permite al agricultor reservar y reutilizar las semillas obtenidas como consecuencia de la reproducción del material de la variedad obtenido con el consentimiento del titular del derecho. También se permite la venta de esas semillas a terceros, siempre que esa venta no tenga finalidad reproductiva, es decir, siempre que el adquirente no las utilice, a su vez, para su reproducción.

95. Esta última es una limitación introducida en el año 1994, fecha en la que se modificó la PVPA para adaptarla al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV⁶⁹, pues la versión inicial de la ley permitía a los agricultores la venta de las semillas también “for reproductive purposes”⁷⁰. Por esa razón, el Tribunal Supremo de ese país, en el pronunciamiento dictado el 18 de enero de 1995 en el caso *Asgrow Seed Company v. Denny Winterboer and Becky Winterboer, dba DEEBEES*⁷¹, con relación a la normativa anterior a la reforma, declaró que “if a farmer saves seeds to replant his acreage, but for some reason changes his plans, he may instead sell those seeds for replanting under the terms set forth in the proviso (or of course sell them for non reproductive purposes under the crop exemption)”.

96. En todo caso, y pese a que la referida reforma restringió el alcance del privilegio, éste sigue siendo más amplio en los EE.UU que en Europa⁷². No solo porque permite determinados actos de venta de las semillas, cosa que no hace el Derecho de la UE. También porque se reconoce para cualquier tipo de variedad (siempre que se reproduzca sexualmente, dado el ámbito de aplicación de la PVPA). Y, sobre todo, porque no se prevé el pago de ningún tipo de remuneración por parte de los agricultores.

2. El privilegio del agricultor y su aplicación a las patentes

97. En Europa se ha extendido a las patentes biotecnológicas el régimen del privilegio del agricultor reconocido en la legislación de obtenciones vegetales. Así lo ha hecho la Directiva de invenciones biotecnológicas, en cuyo artículo 11.1 se dispone que “la venta, o cualquier otra forma de comercialización, de material de reproducción vegetal por el titular de la patente, o con su consentimiento, a un agricultor, a efectos de explotación agrícola, implicará el derecho de este último a utilizar el producto de su cosecha para reproducción o ulterior multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación”. Y por lo que respecta al alcance y las modalidades de esta excepción la Directiva remite expresamente a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 2100/94⁷³.

⁶⁹ Plant Variety Protection Act Amendments of 1994, Pub. L. 103-349, 108 Stat. 3136, 3142.

⁷⁰ Se ha dicho que la PVPA, en su versión original, es el precedente más antiguo de la figura del privilegio del agricultor (O. SÁNCHEZ GIL, *La protección de las obtenciones vegetales. El privilegio del agricultor*; cit., pág. 135).

⁷¹ 513 U.S. 179 (1995).

⁷² Así lo destaca, por ejemplo, M. D. JANIS, “Patenting plants: A comparative synthesis”, cit., pág. 237.

⁷³ La Directiva también recoge el privilegio del ganadero (art. 11.2) de modo que “la venta, o cualquier otra forma de comercialización de animales de cría o de material de reproducción animal por el titular de la patente, o con su consentimiento, a un agricultor implicará para este último la autorización de utilizar el ganado protegido para una finalidad agrícola. Ello incluirá la puesta a disposición del ganado o de cualquier otro material de reproducción animal para que el agricultor pueda proseguir su actividad agrícola, pero no la venta en el marco de una actividad de reproducción comercial o con esa finalidad”. El alcance y las modalidades de la excepción del ganadero se rigen por las leyes, las disposiciones administrativas y las prácticas nacionales.

98. Como ha destacado GÓMEZ SEGADÉ⁷⁴, es éste uno de los preceptos más innovadores de la Directiva. Y muy gráfica y acertadamente ha afirmado LÓPEZ DE HARO que con esta medida, “si la legislación de patentes ha introducido sus tentáculos en el régimen jurídico sobre protección de obtenciones vegetales, otro tanto ha efectuado este último sobre aquel, al introducir el privilegio del agricultor en las patentes biotecnológicas”⁷⁵.

99. La disposición de la Directiva ha sido incorporada al Derecho español en el artículo 53.1 de la Ley de Patentes de 1986 y en el artículo 62.1 de la Ley de Patentes de 2015. No obstante, en el ámbito nacional se genera una cierta disfunción en los casos en que exista una patente biotecnológica que protege una invención que haya dado lugar a una variedad protegida. En tal supuesto, el privilegio del agricultor en relación con la obtención se regirá por lo dispuesto en la Ley 3/2000 y el privilegio del agricultor en relación con la patente por el Reglamento (CE) n.º 2100/94, en virtud de la remisión de la Ley de Patentes. Y, aunque, como se ha destacado, ambas regulaciones del privilegio son esencialmente coincidentes, no lo son plenamente⁷⁶.

100. De igual modo, el art. 27, letra i), del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) –siguiendo la estela del art. 11.1 de la Directiva sobre invenciones biotecnológicas– extiende el privilegio del agricultor a las patentes que protegen invenciones que tengan por objeto vegetales, preceptuando que los derechos que confiere la patente europea (con o sin efecto unitario) no se extienden a “la utilización por un agricultor del producto de su cosecha para la reproducción o multiplicación por él mismo en su propia explotación, siempre que el material de reproducción vegetal haya sido vendido o comercializados de cualquier otra forma por el titular de la patente o con su consentimiento al agricultor, con fines agrícolas”. Y dispone asimismo el ATUP que “el alcance y las condiciones de dicha utilización serán los establecidos en el artículo 14 del Reg. (CE) n.º 2100/94”.

101. No obstante, frente a lo que sucede en Europa, en el Derecho de patentes de los EE.UU falta una previsión legal expresa que extienda a las patentes biotecnológicas la figura del privilegio del agricultor. Y esto ha llevado a la jurisprudencia de ese país a negar su aplicación a las patentes.

102. Así lo ha hecho el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de diciembre de 2001 en el caso *Pioneer Hi-Bred*⁷⁷, en la que justificó la posibilidad de proteger una misma variedad como obtención y como patente en la diferente protección que ambos títulos conceden (entre otros motivos, porque en las patentes no existe el privilegio del agricultor). En efecto, según el Tribunal Supremo: “Because of the more stringent requirements, utility patent holders receive greater rights of exclusion than holders of a PVP certificate. Most notably, there are no exemptions for research or saving seed under a utility patent”.

103. De este modo se rechazó la posición, defendida en el voto particular a la sentencia, según la cual esta interpretación implicaba, en realidad, destruir la excepción recogida por el legislador en la PVPA⁷⁸.

⁷⁴ J.A. GÓMEZ SEGADÉ, “La Directiva sobre invenciones biotecnológicas”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol 19, 1998, págs. 129 y ss. (1138).

⁷⁵ R. LÓPEZ DE HARO, “Sobre los derechos del obtentor de variedades vegetales”, http://www.cpvo.europa.eu/documents/News/seminar2007/presentations/Lopez_de_Haro_ES.pdf (visitado por última vez el 23.12.2015).

⁷⁶ En este sentido, 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”, cit., pág. 41, quien propone que la legislación de patentes debería remitir a la Ley 3/2000 para fijar el alcance y las modalidades del privilegio del agricultor cuando se trata variedades inscritas en un registro oficial español y al Reglamento (CE) n.º 2100/94 cuando no se diese esta circunstancia. Sin embargo, en mi opinión esta propuesta choca claramente con el tenor de la Directiva de invenciones biotecnológicas, que impone la remisión al Reglamento (CE) n.º 2100/94 en todo caso, como modo de conseguir que la aplicación del privilegio del agricultor a las patentes biotecnológicas sea uniforme en toda la UE.

⁷⁷ *J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc.*, 534 U. S. 124 (2001). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/534/124/case.html> (visitado el 23.12.2015).

⁷⁸ Voto particular de J. BREYER, en el que se indica que “The Court has advanced no sound reason why Congress would want to destroy the exemptions in the PVPA that Congress created. And the Court’s reading would destroy those exemptions”.

104. Y esta interpretación ha sido confirmada posteriormente en la sentencia del Tribunal Supremo de los EE.UU, de 13 de mayo de 2013 en el caso *Bownan v. Monsanto*, al afirmar que “only a patent holder (not a certificate holder) could prohibit “[a] farmer who legally purchases and plants” a protected seed from saving harvested seed “for replanting”⁷⁹.

105. No faltan, con todo, propuestas legislativas de cambio [como la de la *Seed Availability and Competition Act* de 2011, presentada de nuevo en 2013⁸⁰], para introducir una excepción al derecho de patente, permitiendo la conservación de semillas cosechadas a partir de la siembra de semillas protegidas, siempre que el agricultor se inscriba en un registro público y pague unas tarifas fijadas por la Secretaría de Agricultura. Esta propuesta legislativa, que de momento no ha prosperado, trata también de evitar que se introduzcan limitaciones contractuales a la excepción.

V. Conclusiones

106. Como se ha podido comprobar, la contraposición de intereses de agricultores y titulares de obtenciones vegetales a propósito de la reutilización, con fines de propagación, del material de la cosecha, ha dado lugar a una normativa que persigue un equilibrio entre el deseo de los titulares del derecho de evitar dicha reutilización, y el interés de los agricultores en continuar realizándola.

107. Sin embargo, el punto de equilibrio de la referida contraposición de intereses no es el mismo en los EE.UU y en Europa. Porque, en efecto, el reconocimiento del privilegio del agricultor es más amplio en los EE.UU. que en Europa (al no preverse pago de remuneración alguna por los agricultores y autorizarse incluso la venta –bajo determinadas condiciones- del material obtenido por el agricultor). Aunque también es verdad que la PVPA limita el privilegio a las variedades susceptibles de reproducción sexual, por ser éstas las variedades que entran en el ámbito de aplicación de dicha Ley.

108. Ahora bien, cuando lo que se plantea es el empleo –con fines de propagación- del producto de la cosecha de material patentado, la regulación estadounidense es mucho más estricta que la europea, pues no se reconoce el privilegio del agricultor.

109. Esta circunstancia – y el hecho de que en los EE.UU una misma variedad pueda estar protegida por patente y por obtención vegetal- puede explicar que en los EE.UU la regulación del privilegio del agricultor no haya suscitado especiales peticiones de modificación por parte de la industria⁸¹. Porque los titulares de derechos puede ampararse en la patente para evitar los inconvenientes que el privilegio les supone⁸².

⁷⁹ Por esa razón, los Tribunales inferiores también han rechazado la aplicación analógica del privilegio del agricultor a las patentes biotecnológicas. Así, por ejemplo, la sentencia de la *United States Court of Appeals, Federal Circuit*, de 23 de Agosto de 2002, *Monsanto vs. McFarling* (302 F.3d 1291) <http://openjurist.org/302/f3d/1291/monsanto-company-v-mcfarling>: (visitado el 23.12.2015). “It is thus established that the right to save seed of plants registered under the PVPA does not impart the right to save seed of plants patented under the Patent Act.”

⁸⁰ <https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr193/text> (visitado el 23.12.2015).

⁸¹ Otras razones se encuentran en el sistema de comercialización de las semillas por medio de contratos que imponen la prohibición de los agricultores de reservar y reutilizar semillas (limitación a la que nos referimos infra). Y en cultivos como el maíz, en la utilización de semilla híbrida, que hace que su reproducción requiera dos líneas progenitoras distintas cuya identidad es guardada en secreto por la empresa semillera. Vid. “¿Privilegio para las empresas semilleras, represión para los agricultores?”, *GRAIN*, 30 abril 2007 (<https://www.grain.org/article/entries/136-privilegio-para-las-empresas-semilleras-represion-para-los-agricultores>) (última visita el 4.1.2016).

⁸² Como destaca M. JANIS, “Interfaces in plant intellectual property”, en N. WILKOF-S. BASHEER, *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012, págs. 83 y ss. (96), la doble protección también genera otras disfunciones como por ejemplo el reconocimiento del privilegio del obtentor en materia de obtenciones, pero no en el ámbito de las patentes, aunque hay propuestas de extensión Vid. V. PRIFTI, *The Breeder’s Exception to Patent Rights. Analysis of Compliance with Article 30 of the TRIPS Agreement*, Springer, 2015.

110. En cambio, en Europa, como la legislación de patentes también reconoce el privilegio del agricultor, frecuentemente los titulares de obtenciones o de patentes propugnan la eliminación del privilegio del agricultor o, en todo caso, la introducción de mayores restricciones para su aplicación, como el establecimiento de mayores obligaciones de información a los titulares de derechos por parte de los agricultores⁸³.

111. Esta tendencia a la reducción del alcance del privilegio el agricultor puede considerarse una muestra más de un fenómeno global en la actualidad, en relación con los derechos de propiedad industrial e intelectual, que la doctrina ha denominado “voracidad expansiva” de estos derechos de exclusiva⁸⁴. Y de la misma manera que en relación con otras manifestaciones del fenómeno, también aquí es contrarrestado por los defensores de una mayor restricción de dichos derechos, tendencia que en este caso se manifiesta en la defensa de una mayor ampliación del privilegio del agricultor⁸⁵. Estamos, pues, ante un conflicto que, aunque resuelto normativamente, no ha puesto fin a las labores de lobby para el cambio de la regulación.

112. En todo caso, en esta tensión entre sectores, los titulares de derechos de propiedad industrial sobre vegetales han recurrido a otro tipo de mecanismos para intensificar su protección e intentar evitar que los agricultores se puedan amparar en el privilegio del agricultor.

113. Así, en muchas ocasiones, se acude a **pactos contractuales** con los agricultores en los que éstos se obligan a no reservar material de la variedad para su reutilización en campañas sucesivas, lo cual implica una renuncia al privilegio del agricultor⁸⁶.

114. Este tipo de pactos son también frecuentes en EE.UU en relación con el agotamiento, pues es habitual en este país que la comercialización de las semillas se acompañe de contratos de licencia en los que el titular del derecho limita su consentimiento en relación con determinadas actuaciones que pueda llevar a cabo el adquirente con el producto patentado que adquiere⁸⁷. Esta práctica se asienta en su

⁸³ Véase, por ejemplo, la posición de la European Seed Association (ESA) en J. BLOKLAND, “Do the legal tools meet the needs of the breeders”, *Regional Seminar on Enforcement of Plant Variety Rights, Community Plant Variety Office*, Varsovia, 11–12 de mayo de 2006, <http://tinyurl.com/28bvvg>, (al hilo del carácter facultativo del privilegio del agricultor en el CUPOV 1991 se afirma que “ESA is not in favour of implementation in National Law”); o C. GRAND, “Does the enforcement system meet the needs of the breeders?”, *Enforcement of Plant Variety Rights in the Community, Seminar of the Community Plant Variety Office*, Bruselas, 4–5 de octubre de 2005, <http://tinyurl.com/ytn5d9> (“There is a need for the legislators to clarify the extent of the legal obligation for farmers and processors to supply information regarding the use of FSS to the breeders or their organizations. Without an extensive obligation for the delivery of information that is not dependent on concrete evidence of FSS use, the holders of the PVR are not able to enforce their rights in view of the remuneration based on concrete invoices”).

⁸⁴ V. MANGINI, “Logo, no logo? ... Ovvero la perdita innocenza della proprietà intellettuale”, en *Scritti di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2004, págs. 297 y ss.

⁸⁵ Por ejemplo R. LAZAUSKAITE, “Bowman v. Monsanto case: the european perspective”, *European Scientific Journal*, December 2014, vol.10, No.34 págs 23 y ss. (41), se muestra a favor de una ampliación de las variedades a las que resulta de aplicación: “it should be noted that current regulation of plants patent protection in the European Union cannot be considered as corresponding the needs of individual EU member states. This conclusion is based on the fact that the exhaustive list indicating the types of plant varieties the growing of which may justify the application of the farmer’s privilege was made without taking into account the information that the farmers of different member states of the EU grow different crops (for example, grapes are widely grown in southern Europe, but this is not the case in the northern part of Europe.). Y en los EE.UU un buen ejemplo de las propuestas de ampliación del privilegio del agricultor se encuentra en *Seed Giants vs. U.S. Farmers. Report by the Center for Food Safety & Save our seeds*, 2013, http://www.centerforfoodsafety.org/files/seed-giants_final_04424.pdf (última visita 4.1.2016).

⁸⁶ En este sentido, ha tenido bastante eco la problemática suscitada en Argentina a raíz de la soja transgénica de Monsanto “Intacta RR2 Pro”, comercializada por medio de contratos en los que contrato que, entre otras cosas, los agricultores renuncian al privilegio del agricultor y se obligan a permitir el ingreso a su campo a fiscalizadores designados por la empresa, y a vender su cosecha únicamente a exportadores y/o acopiadores autorizados por Monsanto. Vid, G. STEKOLSCHIK, “Ley de semillas, Germen de conflictos” (31 de agosto de 2015), <http://foroporlasalud.org.ar/portal/index.php/ley-de-semillas/36-germen-de-conflictos> (visitado el 3.1.2015).

⁸⁷ Para una descripción de la práctica estadounidense, vid, en la doctrina española, A. MARTÍNEZ CAÑELLAS, “El control de producción de semillas transgénicas por medio de contratos”, *Indret* 1/2012, http://www.indret.com/pdf/873_es.pdf

reconocimiento judicial en el caso *Mallinckrodt v. Medipart*⁸⁸ resuelto en 1992 por la *Court of Appeals for the Federal Circuit* en relación con restricciones al agotamiento de un producto sanitario, sobre la base de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso *General Talking Pictures*⁸⁹. Y se recoge, en relación con patentes sobre semillas, en los casos resueltos por la *Court of Appeals for the Federal Circuit* en el caso *Monsanto Co. V. McFarling*⁹⁰ y *Monsanto v. Scruggs*⁹¹. Y aunque en la doctrina se ha discutido mucho sobre el impacto que ha tenido la sentencia del Tribunal Supremo en el caso *Quanta Computer, Inc. LG Electronics, Inc*⁹², al hilo de una limitación contractual al agotamiento de patentes informáticas, la posterior sentencia en el caso *Bowman*, no ha afrontado la cuestión de las limitaciones contractuales⁹³, aunque ha dejado claro, como ya indicamos, que el agotamiento no opera cuando se realizan ulteriores reproducciones del material vegetal (por lo que ya no sería necesaria la previsión de limitaciones contractuales a tal efecto).

115. En todo caso, es discutible que en el Derecho europeo y español sean viables las previsiones contractuales que limitan el privilegio del agricultor. En primer lugar, porque cabe dudar de que las facultades o privilegio que la normativa reconoce al agricultor sea renunciable⁹⁴. Pero es que, además, en aquellos casos en los que el titular del derecho de obtentor ostente una posición de dominio en el mercado, la imposición de esta renuncia a los agricultores puede ser entendida como un acto de abuso de dicha posición dominante. Como también lo será la negativa a contratar en caso de que el agricultor no la acepte⁹⁵.

116. Por otra parte, el intento de evitar el privilegio del agricultor ha llevado a la creación de la denominada **Tecnología Terminator**, una tecnología patentada que implica la modificación genética de semillas para hacerlas estériles, de modo que se hace de todo punto inútil el privilegio del agricultor, pues la semilla, tras un primer ciclo de cultivo, se convierte en estéril.

117. Esta tecnología ha suscitado numerosas críticas. Así, se argumenta que es contraria a la biodiversidad (destacando el riesgo de que accidentalmente se polinicen variedades con las modificadas genéticamente), y al derecho a la alimentación de los agricultores⁹⁶. Y desde el punto de vista jurídico se ha considerado que su utilización puede dar lugar a conductas contrarias al derecho de defensa de la competencia, sobre todo si es utilizada por empresas que ostentan una posición de dominio en el mercado⁹⁷.

⁸⁸ 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1984).

⁸⁹ 272 U.S. 476 (1926), admitiendo las *post-sale restrictions* si no violaban otras leyes.

⁹⁰ 302 F. 3d 1291 (Fed. Cir. 2003).

⁹¹ 459 F. 3d 1328 (Fed. Cir. 2006).

⁹² 553 U.S. 617 (2008).

⁹³ Vid. M. GRANIERI, "Alcune riflessioni comparative sul principio di esaurimento dei brevetti sui semi modificati geneticamente e tecniche contrattuali di gestione", G. OLIVIERI, V. FALCE, E. AREZZO (a cura di), *Confini e fronti dell'innovazione biotecnologica per la proprietà intellettuale*, Giuffrè Editore, Milano, 2014, págs. 119 y ss. (133 y ss.).

⁹⁴ Así, O. SÁNCHEZ GIL, *La protección de las obtenciones vegetales. El privilegio del agricultor*, cit, pág. 135. Pero esta autora considera que se permite, en cambio, la introducción de limitaciones al privilegio, por ejemplo restringiendo contractualmente el número de cosechas en que se pueda reutilizar la semilla. Ahora bien, en mi opinión, resulta un tanto contradictorio sostener que el titular del derecho de obtentor no puede imponer la renuncia del privilegio del agricultor, pero sí limitarlo.

⁹⁵ En relación también con esta problemática, se ha llegado incluso a proponer la consideración de las patentes sobre semillas modificadas genéticamente como una patente indispensable o esencial para la puesta en práctica de un estándar de facto, de modo que los agricultores podrían solicitar la concesión de una licencia FRAND. Así, R. VACCA, B. COLE, B. HORTON, "Food for Thought: Genetically Modified Seeds as De Facto Standard Essential Patents", *University of Colorado Law Review* 85 (2014), págs. 313 y ss.

⁹⁶ "Terminator Technology and Genetic Contamination" <http://www.banterminator.org/The-Issues/Biosafety/Terminator-Technology-and-Genetic-Contamination> (última visita 4.1.2016).

⁹⁷ S. MUSCATI, "Terminator technology: Protection of patents or a threat to the patent system?", *IDEA - The Journal of Law and Technology* 2004-2005, págs. 477 y ss.