

El Derecho de obtentor (TOV), el caso de las variedades de arándano (*Vaccinium* spp.)

José Manuel López Aranda (Dr. I. Agrónomo y Dr. en Derecho. Jubilado. Ex-miembro de la Cámara de Recursos de la OCVV. Ex-Director Centro IFAPA Churrana. Málaga).

Este artículo es un resumen de una amplia presentación realizada en la II Jornada Técnica del Cultivo del Arándano de la provincia de Huelva, organizada por la Delegación en esta provincia por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, el pasado 7 de Abril de 2016 en Moguer (Huelva). El Derecho de obtentor vegetal es una institución de Derecho de Propiedad Intelectual del que es Titular el propietario u obtentor o sus causahabientes de una variedad inscrita en un Registro válido de Variedades Protegidas (RVP) en un territorio determinado. Obtentor y por tanto potencial titular de un TOV sobre una variedad puede ser cualquier persona física o jurídica sin más.

Los Títulos de Obtención Vegetal (TOV) (*sui generis* UPOV) tienen elementos de propiedad industrial similares (pero distintos) a los de las patentes. Para los TOV en nuestro entorno jurídico la única ley válida es la de nuestro territorio, no la de otro territorio. Es decir la Ley 3/2000 o la ley comunitaria el Reglamento 2100/94 y sus disposiciones de desarrollo, según el régimen jurídico libremente elegido por el obtentor al solicitar la protección. Sin embargo, dado que hasta la actualidad la totalidad de las variedades de arándano (género *Vaccinium*) protegidas en nuestro territorio han seguido la vía comunitaria, será lo dispuesto en el Reglamento 2100/94 y sus disposiciones de desarrollo lo que sirva como única ley a seguir, aunque toda nuestra legislación específica y general española podrá servirnos como supletoria.

Hay poca jurisprudencia en los diferentes elementos de litigio sobre los TOV, y las decisiones judiciales aún suelen ser demasiado variables para casos similares. Sabiendo la problemática y la polémica sobre algunos aspectos litigiosos en la protección de variedades de este género vegetal en la zona de cultivo de Huelva, la implantación de trusts o grupos varietales, las licencias que aplican el pago de royalties en forma de porcentajes sobre los precios de la fruta cosechada en cada campaña, etc., he realizado durante las semanas previas a esta Jornada Técnica una profunda búsqueda de resoluciones, sentencias, decisiones, relativas al tema y procedentes de importantes Tribunales de Justicia (Tribunal de Justicia de la Unión Europea-TSJE, Tribunal Supremo de España, Audiencia Nacional de España, Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de España), en las que basaremos o reforzaremos nuestras opiniones.

La concesión de los Derechos de obtentor vegetal conllevan Exámenes Técnicos de varios años de campo para valorar un conjunto de caracteres morfo/fisio/agronómicos de la variedad candidata en comparación con elementos de una colección de referencia (ensayos DHE), aplicando los expertos del Centro de Examen unos Protocolos Técnicos (PT) específicos para el caso de las variedades de arándano. En mi opinión para el género *Vaccinium*, especialmente para las variedades denominadas de bajas necesidades en horas frío, estos exámenes han tenido una historia poco afortunada, con unos PT mediocres y unos Centros de Examen (en Europa Central) muy alejados de los parámetros climáticos

adecuados a este tipo de variedades de arándanos "sureñas". Finalmente en marzo de 2008 se aprobó un modesto pero más completo PT de 36 caracteres, el CPVO-TP 137/1, para todo tipo de variedades del género *Vaccinium*, y se trasladó a finales de 2010 el lugar de examen a Lisboa (Portugal), para este tipo de variedades interesantes para nuestra zona.

En nuestra legislación nacional y comunitaria el derecho de obtentor está limitado por los llamados "privilegios", el del agricultor no aplicable a frutales y horticolas y por tanto no aplicable a las variedades de arándanos y el del obtentor ("breeder's privilege"), la libertad del obtentor para usar variedades protegidas de otros como fuente inicial de mejora. Obviamente estos privilegios son ajenos al derecho de patentes. Sí se comparten con el sistema de patentes las limitaciones clásicas al derecho de obtentor consistentes en el uso por terceros de los componentes de la variedad para los actos llevados a cabo con carácter privado y con fines no comerciales; y los actos con fines experimentales (art. 15 a) y b) Acta UPOV 1991). También debemos tener en cuenta la limitación temporal del derecho desde el momento de su concesión que en nuestro caso es de treinta años improrrogables (art. 19 Acta UPOV 1991).

Es muy importante resaltar para nuestro caso específico de arándanos, la existencia de algunos elementos polémicos que pueden afectar muy significativamente a importantes especies frutales, éstos se pueden localizar en el llamado alcance del ejercicio del derecho de obtentor y en el ejercicio del derecho en la vida útil de la variedad.

Actos respecto al material de multiplicación (plantones, varetas, yemas) de una variedad protegida: en el artículo 14 del Acta UPOV 1991 (alcance del derecho de obtentor), se contienen los conocidos 7 actos protegidos por el derecho de obtentor de una variedad; se requiere la autorización de su Titular para: la producción o multiplicación, preparación para los fines de reproducción o multiplicación, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación, la importación, y la posesión para cualquiera de esos fines. Es decir es un derecho de prohibir a otros realizar esos actos con el material de reproducción o de multiplicación. Así pues el Titular del derecho de obtentor puede optar por explotar por si mismo la variedad, o lo que suele ser

mas frecuente conceder licencias contractuales a terceros para que la exploten conforme a los términos que se pacten. En general esta disposición que contiene los actos protegidos no ha sido nunca conflictiva.

Actos respecto al producto de la cosecha: Comienza a ser más conflictivo el contenido del apartado 2 de ese artículo 14 (Actos respecto del producto de la cosecha); es decir los frutos de arándano. Sin embargo aparentemente es claro y diáfano. Es una disposición de obligado cumplimiento en las legislaciones que emanen del Acta UPOV 1991, es decir la nacional y la comunitaria. Se requerirá la autorización del obtentor para dichos actos protegidos realizados respecto al producto de la cosecha (los frutos recolectados). Pero si se dan dos condiciones cumulativas y solo dos: a) Si el producto se ha obtenido por utilización no autorizada del material de multiplicación, y b) Si el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de multiplicación. La Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de Julio de 2013 sobre el caso Carpa Dorada y Club de Variedades Protegidas (Expediente S/0312/10) que por su proximidad hemos seguido con frecuencia aquí, recoge la doctrina de las Oficinas Comunitaria y Española de Variedades Vegetales en este sentido, el derecho del obtentor se extiende únicamente al material de multiplicación de la variedad y solo en caso excepcionalísimo se extenderá al producto de la cosecha (frutos).

La propia UPOV y la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales enfatizan que esta disposición obligatoria debe ser puesta en ejercicio porque "...es conveniente que el alcance de la protección se haga extensivo a determinados materiales de la variedad a fin de tener en cuenta el comercio a través de terceros países sin protección" (Considerando 14 del Reglamento 2100/94). Es decir para poder actuar en los casos de fraude sobre material de multiplicación exportado sin autorización de su titular a un país tercero donde no esté protegido, se reproduzca y cultive, y se retorne (importe) el producto de la cosecha al país donde la variedad está protegida; en esos casos, principalmente, el propietario

podrá ejercer su derecho sobre el producto de la cosecha importado. De eso a admitir, sin más, que el titular del derecho de obtentor tiene un derecho directo para ejercer en contrato sobre el producto de la cosecha (el fruto) hay un largo camino. Es más, la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia que hemos citado, señala que para la doctrina de la OEVV el derecho de obtentor supone para su titular un monopolio de explotación exclusivo: la multiplicación del material realizada por un tercero requiere una licencia de explotación, y esta licencia sólo puede tener por objeto el material de multiplicación, nunca el producto de la cosecha.

Sin embargo, a pesar de que la protección de una variedad queda como norma general extendida al material de multiplicación, no podemos descartar el pago de royalties sobre el fruto cosechado; la doctrina y la jurisprudencia *sensu contrario* aceptan la posibilidad de pactar el pago de royalties sobre la fruta cosechada, debiendo interpretar este hecho con prudencia y para cada caso concreto. De hecho, en la consulta de jurisprudencia que he realizado no he sido capaz de encontrar sentencias, resoluciones o decisiones que lo impidan. Lo importante aquí es que los terceros no acepten otras estipulaciones accesorias y suplementarias que a veces se imponen junto al pago de royalties sobre el fruto cosechado, como serían aceptar controles comerciales o etiquetados, y en general estipulaciones que puedan ir en contra de lo dispuesto en el artículo 13.8 del Reglamento 2100/94 que viene a señalar que el ejercicio de la protección comunitaria no podrá infringir ninguna disposición dictada, entre otras, en vistas a preservar la competencia, el comercio o la producción agrícola. Esta idea es precisamente la central de la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de Julio de 2013 sobre el caso Carpa Dorada y Club de Variedades Protegidas (Expediente S/0312/10) que afectando a variedades de cítricos resuelve contra la imposición de estipulaciones contra la competencia pero no entra en resolver contra la aplicación de los royalties sobre la fruta cosechada. Así pues, es importante a este respecto conocer el contenido del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia respecto



La forma más natural de rentabilizar los cultivos de **Frutos Rojos**



a las disposiciones que no pueden establecerse en un contrato de licencia respecto a variedades de arándano (fijación de precios, control/limitación de la producción/distribución, reparto de los mercados, competencia desleal, subordinación de contratos a la aceptación de prestaciones que no guarden relación con el objeto de tales contratos).

Actos respecto a los productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha: El contenido del apartado 3 (Actos respecto de ciertos productos); cuyo texto clarifica: productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha; es decir, zumos, jugos, mermeladas, etc., es meramente opcional o facultativo para las legislaciones que emanen del Acta UPOV: "Cada Parte Contratante podrá prever..." y las partes contratantes de nuestro territorio no han considerado oportuno prever, al menos por ahora. Ambas legislaciones (nacional y comunitaria) condicionaban esta extensión del derecho a un desarrollo posterior que aún no se ha producido. Por abreviar hoy en día es una quimera tratar de ejercer el derecho en la tercera fase (productos fabricados a partir del producto de la cosecha: zumos, mermeladas de arándano). Situación creo que imposible, tratar de cobrar regalías sobre los zumos/mermeladas/concentrados, etc., fabricados con los frutos de mi variedad protegida.

El ejercicio del derecho en la vida útil de la variedad: Hagamos un intento de analizar las consecuencias para los derechos del obtentor vegetal sobre el material de multiplicación en general y para las variedades de arándano en particular (o si fuese el caso excepcional sobre el producto de la cosecha) en los períodos o etapas temporales siguientes: 1. Antes de la fecha de solicitud del derecho de obtentor (ley 3/2000) o de publicación de la solicitud (Reglamento 2100/94). 2. Durante el período (transitorio o provisional) entre las fechas de presentación de la solicitud y la concesión del Título de Obtentor (del derecho). 3. Después de la concesión del Título hasta la culminación del período de vigencia (duración) de la protección otorgada. 4. Una vez que expira el período de protección. Es importante saber con certeza en que Etapa temporal se encuentra una variedad de arándano y cual sería la consecuencia jurídica de su utilización por parte de un tercero (viverista o usuario). Según los datos actualizados a primeros de Abril de 2016 hay en la CPVO 44 variedades de arándano con el Título de Obtención Vegetal otorgado a su titular (Etapa 3) es decir protegidas, 69 variedades en plena realización de los exámenes técnicos (DHE) para su protección (Etapa 2) es decir en protección provisional, 20 variedades finalizadas o retiradas o rechazadas durante el proceso de protección (Etapa 4) es decir no protegidas, aunque muchas de las retiradas vuelven a aparecer como nuevas solicitudes algunos meses o años después de la retirada.

Este colectivo de variedades pertenece a los siguientes titulares (solicitante/país): Florida Foundation Seed Producers Inc. (FFSP)/Florida-USA, 26 variedades a saber: 'Bluecrisp', 'Jewel', 'Emerald', 'Southern Belle', 'Sebring', 'Millennia', 'Santa Fe', 'Abundance', 'Springhigh', 'Springwide', 'Primadonna', 'Snowchaser', 'Scintilla', 'Farthing' (todas las anteriores protegidas), 'FL01173', 'FL04235', 'FL05107', 'FL05627', 'FL0240', 'FL03291', 'FL9643', 'C00 09', 'C97 390', 'FL98423', 'FL03228' (todas estas en protección provisional) y 'Windsor' (rechazada y por tanto no protegida); Royal Berries S.L./España, 13 variedades: 'Rocío', 'Romero', 'Sevilla', 'Altair', 'Carmen', 'Lucero', 'Lucía', 'Dolores', 'Celeste', 'Alba', 'Azulema', 'Corona', 'Magna' (todas protegidas); Driscoll Strawberry Associates Inc./California/Arizona-USA, 13 variedades: 'Drisblueone', 'Drisbluetwo', 'Drisbluethree' (las tres protegidas), 'Drisbluefour', 'Drisbluefive', 'Drisbluesix', 'Drisblueseven', 'Drisbluenine', 'Drisblueten', 'Drisblueeleven', 'Drisbluetwelve', 'Drisbluethirteen', 'Drisbluefourteen' (todas estas en protección provisional); Fall Creek Farm and Nursery Inc./Oregon-USA, este es un caso claro de solicitante que solicita, retira y vuelve a solicitar la protección de una variedad

determinada, así haciendo un balance actualizado, dispone de 13 variedades: 'Blue Ribbon', 'Cargo', 'Clockwork', 'Overtime', 'ZF07070', retiradas y vueltas a solicitar por tanto se encuentran en protección provisional, 'Ventura', 'Last Call', 'ZF06179', 'ZF08095', 'ZF06043', 'ZF06079' (todas estas en protección provisional) y 'ZF06043', 'ZF05196', hoy por hoy retiradas. Obsérvese por tanto que esta interesante entidad especializada en arándano que se abre camino intensamente en nuestro sector, aún no tiene ninguna variedad propia en la Etapa 3 (variedad protegida); University of Georgia Research Foundation Inc./Georgia-USA, 8 variedades: 'Alapaha', 'Vernon', 'Ochlocknee', 'Camellia', 'Palmetto', 'Suziblue' (todas estas protegidas), 'T959' (en protección provisional); para finalizar en detalle añadimos a Moguer Cuna de Platero - Sociedad Cooperativa Andaluza/España, con una variedad 'Cupla' en protección provisional. Con ello he pretendido cansar al mínimo al lector interesado en el tema. Aún quedaría añadir variedades de obtentores con presencia en el territorio comunitario que aún no tienen incidencia en nuestro sector de Huelva, por lo que omitimos sus datos en aras a la brevedad.

Se trataba de conocer cuales son las variedades de arándano que hoy tienen cabida en nuestra zona, y este es el resultado que he obtenido de mis colegas y compañeros expertos (titular/variedad/estado respecto a la protección): todas ellas son *Vaccinium corymbosum* L. (aunque algunas hayan sido presentadas como *Vaccinium* L.). Florida Foundation Seed Producers: 'Jewel', 'Emerald', 'Snowchaser', todas protegidas (Etapa 3); Royal Berries S.L.: 'Rocío', 'Romero', 'Lucero', todas protegidas (Etapa 3); University of Georgia: 'Camellia', 'Suziblue', ambas protegidas (Etapa 3); Fall Creek Farm: 'Ventura', como hemos indicado en protección provisional aún (Etapa 2), al igual que 'Cupla' de Moguer Cuna de Platero.

A esta interesante lista debemos añadir tres variedades que no aparecen en la base de datos de la CPVO y por tanto podríamos pensar que se encuentran en las Etapas 1 o más probablemente 4, lo cual no es cierto en su totalidad. En efecto, se nos ha citado como interesante la variedad 'Star' gestionada por Fall Creek Farm, aunque es una variedad notoriamente conocida obtenida hace años (1995) por Paul Lyrene (Universidad de Florida), esta variedad es un claro ejemplo de la Etapa 4 es decir variedad que por cualquier razón nunca estuvo o ya no está protegida en nuestro territorio comunitario. Además, las variedades Stellablue, Violeta y Rockinooe de Driscoll Strawberry Associates Inc.; al no aparecer con ese nombre en nuestra base de datos de CPVO tendríamos la tentación de considerarlas como 'Star' dentro de la categoría de las no protegidas en nuestro territorio. Pero no es así, esos tres nombres no son denominaciones varietales oficiales de esas tres variedades en nuestro sistema sui generis UPOV, son marcas comerciales con las que a veces algunos obtentores, como en este caso, nombran a sus variedades. Hemos podido aclarar que Stellablue®, Violeta® y Rockinooe® son las marcas registradas de las tres únicas variedades protegidas definitivamente (Etapa 3) que Driscoll Strawberry Associates Inc. tiene hoy día en nuestro territorio, a saber: 'Drisblueone', 'Drisbluetwo' y 'Drisbluethree', respectivamente.

Antes de la fecha de solicitud o publicación de solicitud de la variedad (Etapa 1), la variedad no está protegida por del derecho de obtentor. Por tanto, esa variedad aún pertenece al dominio público, su utilización podrá ser libre si no hay acuerdo entre partes. No generará derechos de propiedad a favor de nadie. Parecida situación es la de las variedades del cuarto período (Etapa 4) (tras la expiración de la protección o nunca protegida). Muy importante, el propietario de la variedad, el obtentor, debería estar muy atento en este período (Etapa 1) para no conculcar el precepto de Novedad contenido en los artículos 6 de la Ley 3/2000 y artículo 10 del Reglamento 2100/94. Para la protección comunitaria podría caer fácilmente en los casos de nulidad o anulación del Título de dicha variedad. En

efecto, el artículo 10 (novedad) del Reglamento 2100/94 establece que "para que una variedad se considere nueva, es preciso que, en la fecha de solicitud... los componentes o el material cosechado no hayan sido vendidos o cedidos a terceros por el obtentor... para fines... comerciales... un año antes (de la fecha de solicitud) en el territorio de la Comunidad... seis años... fuera del territorio de la Comunidad". De entre las variedades obtenidas por titulares con implantación en Huelva, son de dominio público, no generan derechos a favor de nadie, 'Star', 'Windsor', y 'ZF06043', 'ZF05196' (estas dos mientras su solicitud siga retirada ante la CPVO).

Nace el segundo período (Etapa 2) (transitorio o provisional) entre esas fechas de presentación de la solicitud y la concesión del TOV (del derecho). Si se realizan nuevas plantaciones con componentes de esa variedad; o bien, se siguen realizando multiplicaciones o ampliaciones de material a partir de los árboles lícitamente plantados. Aunque la variedad no está protegida "del todo" aún por del Derecho de obtentor; todavía no hay pleno derecho de obtentor, éste se está gestando. El obtentor tendrá derecho a una compensación económica respecto a las nuevas plantaciones o ampliaciones con componentes de esa variedad. En efecto, el artículo 95 del Reglamento 2100/94 confiere al titular el derecho a percibir una indemnización razonable por los actos de multiplicación llevados a cabo entre la publicación de la solicitud de la obtención vegetal y la concesión de la misma. Numerosa jurisprudencia ha establecido que el pago de esta indemnización razonable no da derecho a continuar con los actos de explotación sin autorización del titular, una vez concedida la protección. En situación de protección provisional se encuentran las siguientes variedades de interés en nuestra zona: 'FL01173', 'FL04235', 'FL05107', 'FL05627', 'FL0240', 'FL03291', 'FL9643', 'C00 09', 'C97 390', 'FL98423', 'FL03228', 'Drisbluethree', 'Drisblueeven', 'Drisbluesix', 'Drisblueseven', 'Drisbluenine',

'Drisbluethree', 'Drisblueeven', 'Drisbluethree', 'Drisbluethirteen', 'Drisbluefourteen', 'Blue Ribbon', 'Cargo', 'Clockwork', 'Overtime', 'ZF07070', 'T959' y 'Cupla'.

Nace el tercer período (definitivo), tras la concesión del Título hasta la culminación del período de vigencia (duración) de la protección otorgada. Una vez concedida la protección de la variedad (Etapa 3), se debe contar con la autorización del titular del derecho del obtentor para utilizarla ó en caso contrario se habrá cometido un delito tipificado en el artículo 274 del Código Penal (Capítulo XI, Sección 2ª), incardinado entre los delitos contra la piratería y, por tanto, perseguible de oficio. Digamos que es la situación estable y deseable para su titular o propietario. En situación de protección definitiva y plena se encuentran: 'Bluecrisp', 'Jewel', 'Emerald', 'Southern Belle', 'Sebring', 'Millennia', 'Santa Fe', 'Abundance', 'Springhigh', 'Springwide', 'Primadonna', 'Snowchaser', 'Scintilla', 'Farthing', 'Rocío', 'Romero', 'Sevilla', 'Altair', 'Carmen', 'Lucero', 'Lucía', 'Dolores', 'Celeste', 'Alba', 'Azulema', 'Corona', 'Magna', 'Stellablue®', 'Violeta®', 'Rockinoee®', 'Alapaha', 'Vernon', 'Ochlockonee', 'Camellia', 'Palmetto' y 'Suziblue'.

Finalicemos con algunas ideas a modo conclusivo respecto a las tendencias en la última década: Fortalecimiento del sistema de derechos de obtentor mediante la acción de la CPVO y la OEVV. Mejora en la percepción por parte de los usuarios españoles de la necesidad de compensar los derechos de obtentor. Creciente interés profesional de Gabinetes jurídicos y Tribunales de Justicia Nacionales a la cuestión de los derechos de obtentor. Mayor presencia de la Jurisdicción Penal en la defensa de los derechos de obtentor en España. Diseño de nuevas formas de defensa de los derechos de obtentor y de contratos de licencia afectando a productos de la cosecha. Incremento de las normas de calidad en la realización de los tests DHE para la protección Nacional y Comunitaria.



Armetil® 25 WP

Curenox®

Fesil WG

Quorum

Vitra® 40 WG

Difloxi 154 SC

Iquad Vallés®

Valcer® 50



Deltaplan®

Exitox®

Fosdan®

Ganador

Kontar®

Pirifos® 48

Vamectin®

Miner®