

# LAS VARIEDADES VEGETALES Y SU PROTECCIÓN EN EL DERECHO INTELECTUAL

María Elena MANSILLA Y MEJÍA\*

SUMARIO: I. *Descubrimiento e invención.* II. *Derecho intelectual.* III. *Bibliografía.*

## I. DESCUBRIMIENTO E INVENCIÓN

Un vegetal es sin duda un producto de la naturaleza; sin embargo, no todo lo que deriva de un vegetal es resultado de un proceso natural y espontáneo; la derivación puede ser encontrada accidentalmente o buscada en forma conciente. Es en este proceso de creatividad artificial producto del intelecto, donde se encuentra la diferencia entre lo que se descubre, por existir ya en la naturaleza, y lo que se crea como producto de la curiosidad, la necesidad y la oportunidad.

Descubrir es encontrar algo ya existente; por el contrario, inventar significa idear y crear algo nuevo. Así, el descubrimiento y el invento son diferentes. El primero existe y se encuentra, el último no existe, es creado.

Melville Hers Kovits<sup>1</sup> sostiene que inventar es crear algo nuevo, distinto, cuyo origen fundamental se encuentra en la necesidad. Siendo ésta la causa del invento surge un proceso dialéctico entre la invención y la evolución de las nuevas necesidades que sólo se satisfacen mediante nuevos inventos, y en este devenir creativo se va poca a poco estructurando la cultura humana.

La capacidad creativa parece existir en ciertos seres humanos animados por una fuerza especial que los impulsa a satisfacer su necesidad de innovar.

\* Especialización en derecho constitucional y administrativo. Maestría en criminología. Doctorado en derecho. Maestra de carrera por oposición en la Facultad de Derecho.

<sup>1</sup> Herskovits, Melville J., *El hombre y sus obras*, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 536 y ss.

Dixon,<sup>2</sup> reconocido antropólogo, sostiene que todo inventor requiere de oportunidad, observación y cierto grado de genio, al que nombra imaginación. Este autor, por lo tanto, sostiene que: “[...] el factor genio es básico en toda invención”.

El genio —añade el especialista— puede variar en carácter, grado y frecuencia, lo que conduce a que las personas puedan mostrar su genio en uno u otro campo, pero su mente siempre hervirá con nuevas ideas creativas.

Esta naturaleza creativa del ser humano, y los beneficios que con su inventiva aporta a la humanidad, fue sin duda lo que observó el legislador y le sirvió de fuente ontológica del derecho intelectual.

## II. DERECHO INTELECTUAL

El derecho intelectual surge como respuesta a la necesidad de dar protección a las personas creativas y a sus obras, que al objetivarse satisfacen una necesidad material o espiritual.

### 1. *Creaciones materiales útiles*

La creación de objetos materiales puede proporcionar un bien útil, cuyo fin es hacer más placentera y cómoda la vida diaria, o bien puede facilitar el realizar un trabajo por reducir el tiempo o el esfuerzo.

### 2. *Creaciones artísticas*

Frente a la creación de objetos útiles está la creación del arte en cualquiera de sus manifestaciones, cuyo fin es causar un deleite, satisfacer una necesidad humana que se traduce en proporcionar tranquilidad y belleza, elementos indispensables para el desarrollo armónico de todo ser humano.

Es así como la creatividad humana produce bienes útiles y bienes bellos y en ocasiones intangibles, bienes que por ser la expresión de un trabajo deben ser respetados, protegidos y remunerados, necesidades que el legislador plasmó en normas y denominó “derecho intelectual”.

<sup>2</sup> Cit. por Herskovits, Melville, *op. cit.*, p. 538.

### *3. Regulación del derecho intelectual*

El derecho intelectual, como medio tutelar, se encuentra regulado actualmente en el artículo 28 constitucional, párrafo noveno, que a la letra establece: “no [...] constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

He aquí claramente deslindados, constitucionalmente, los dos grandes campos de la creatividad humana: la de los autores y artistas y la de los inventores.

Importa a este trabajo el terreno de los inventores, actividad tutelada, en un segundo nivel, por la Ley de Propiedad Industrial.

Diversas han sido en México las leyes que regularon la propiedad industrial. La primera fue la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores y Perfeccionadores de Algun Ramo de la Industria, de 1832; le siguieron la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, la Ley de Patentes de Privilegio de 1890 y la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

En 1928 se promulgó la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, y en 1943 surgió la Ley de la Propiedad Industrial; en 1976 se promulgó la Ley de Invenciones y Marcas abrogada en 1991 por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Actualmente rige la Ley de Propiedad Industrial, cuyas últimas reformas datan del 2 de agosto de 1994.

Resulta evidente que la protección de la propiedad industrial en México tiene una larga tradición, que data de 1832, en que se promulgó la primera ley protectora de los inventores.

La tendencia actual es la de especializar cada vez más la rama y los organismos tutelares de la propiedad industrial; prueba de ello es la reciente creación, en 1994, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

#### *A. Regulación internacional de la propiedad industrial*

El 20 de marzo de 1883 se celebró el Convenio de París<sup>3</sup> para la Protección de la Propiedad Industrial, al que México se adhirió en 1903.

<sup>3</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911; en La Haya, el 6 de noviembre de 1925, en Londres, el 2 de junio de 1934; en Lisboa, el 31 de octubre de 1958; en Estocolmo, el 14 de julio de 1967.

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Este documento dedica el capítulo 17 a la regulación de la propiedad intelectual en sus dos vertientes: derechos de autor y propiedad industrial.

El 31 de marzo de 1994 México promulgó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PTC) y su Reglamento.

### B. *Ley de Propiedad Industrial*

Esta Ley, promulgada el 27 de junio de 1991, y reformada el 2 de agosto de 1994, establece en el artículo 9: “La persona física que realice una invención, un modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento”.

Por su parte, el artículo 15 determina lo que es una invención: “Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.

El artículo transcrita determina, *latu sensu*, lo que debe entenderse por invención, manifestación creativa que se protege con la patente y que permite disfrutar, en forma exclusiva, de los beneficios que reporte la explotación del invento.

Acorde a lo expuesto, el artículo 16 determina que: “Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley excepto: [...]”

#### V. Las variedades vegetales”.

Tal como se plantea, las variedades vegetales carecen de la protección que otorga la patente, protección que sí contenía la Ley de 1991, cuyo dispositivo 20 establecía: “1. Serán patentables: a) Las variedades vegetales”.

La desprotección de la Ley actual es grave, sobre todo si se parte de tres supuestos:

- México se adhirió al Convenio de París.
- México celebró el TLC, y
- En México existe una Ley de Propiedad Industrial.

El Convenio de París determina en el artículo 1, párrafo 3, lo siguiente:

La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o Naturales, por ejemplo, vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas.

De la transcripción anterior destacan los productos naturales, los granos y los frutos, que caben dentro de las variedades vegetales.

El TLC en el artículo 1709, inciso 3, último párrafo, establece: “[...] Cada una de las Partes otorgará protección a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema efectivo de protección sui géneris, o ambos”.

La Ley de Propiedad Industrial de 1991 patentaba las variedades vegetales y las suprimió en 1994.

La pregunta que surge es: ¿cómo se protegen en México, actualmente, las variedades vegetales?, ya que sin duda deben estar protegidas, como lo exigen el derecho interno y el internacional.

La respuesta se encuentra en los artículos primero y quinto transitorios de las reformas de agosto de 1994.

Los artículos transitorios establecen:

“Primero: El presente decreto entrará en vigor el 1 de octubre de 1994, con excepción de la fracción V del artículo 16 reformado, que entrará en vigor el 17 de diciembre de 1994”.

La fracción V del artículo 16 establece que las variedades vegetales no son patentables.

Lo anterior significa que las variedades vegetales serían protegidas por la patente desde el 27 de junio de 1991 hasta el 17 de diciembre de 1994.

El artículo quinto transitorio establece:

Quinto. Hasta en tanto se expida la Ley que cumpla con las disposiciones sustantivas del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978, o en su caso, con las de la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991, el Instituto recibirá las solicitudes de los obtentores de vegetales para variedades en todos los géneros y especies vegetales a que se refiere la fracción V del artículo 16 reformado, que le sean presentadas a partir de la entrada en vigor de este Decreto, y en su momento las remitirá a la autoridad competente para que ésta continúe el trámite.

En la secuencia expuesta, la Ley Federal de Variedades Vegetales entró en vigor el 26 de octubre de 1996, lo que significa que a partir del 17 de diciembre de 1994 dejarían de ser patentables las variedades vegetales; sin embargo, el Instituto de la Propiedad Industrial seguiría recibiendo las solicitudes de patente a fin de proteger a las variedades vegetales, situación anómala que duró 22 meses, del 17 de diciembre de 1994 hasta el 25 de octubre de 1996 en que entró en vigor la Ley Federal de Variedades Vegetales.

#### *4. Marco constitucional de la Ley Federal de Variedades Vegetales*

Como punto previo al análisis de la ley, es necesario aclarar que la Ley Federal de Variedades Vegetales carece de fundamento constitucional expreso, ya que la Constitución en el artículo 28 sólo contempla los derechos de autor, y los derivados de la creación industrial, por lo que sería conveniente incluir una adición constitucional en la que se mencionaran, concretamente, las variedades vegetales, ya que al excluirlas de la propiedad industrial y crear una ley especial que las regula, se les da autonomía y adquieren una jerarquía independiente y similar a la que tienen los derechos de autor y los derechos derivados de la propiedad industrial, además de que sería imposible dudar del origen creativo que pueden tener algunas variedades vegetales.

Desde luego, como ya se dijo, el Convenio de París y el TLC contemplan las variedades vegetales como parte de la propiedad industrial; no obstante, consideramos que por su importancia y distinta naturaleza, y por el respeto y jerarquía superior de la Constitución, se debe incluir a las variedades vegetales dentro de las creaciones protegidas por el artículo 28 constitucional.

##### *A. Ley Federal de Variedades Vegetales*

##### *B. Contenido de la Ley*

La Ley se integra de seis títulos con un total de cuarenta y ocho artículos, a los que se suman seis disposiciones transitorias.

El título primero está dedicado a las “Disposiciones generales”, por lo que en él se determinan los conceptos operativos y las atribuciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, organismo competente en todo lo relativo a la protección de las variedades vegetales.

El título segundo regula, en cuatro capítulos, los derechos y las obligaciones del obtentor, la solicitud, el otorgamiento del título que protege el derecho del obtentor, la transmisión de los derechos y las licencias de emergencia.

Los títulos tercero a sexto regulan todos los aspectos administrativos, tales como la creación de un Comité Calificador de las Variedades Vegetales, la forma de registro de las mismas, así como las infracciones y las sanciones que deben aplicarse.

### C. Sujetos

La Ley protege a toda persona física o moral que, mediante un proceso de mejoramiento, obtenga o desarrolle una variedad vegetal.

Los sujetos en la Ley de Variedades Vegetales son: el titular del derecho, a quien la ley denomina “obtentor”; éste es la persona física o moral que mediante el estudio, la observación y la experimentación ha logrado una variedad vegetal que debe ser nueva, distinta, estable y homogénea.

El Estado es el otro sujeto de la relación jurídica, y desempeña una triple función:

- Reconoce la calidad del obtentor;
- Protege jurídicamente al obtentor como tal, y le garantiza la explotación de lo obtenido, y
- Evita el abuso del derecho del obtentor mediante las licencias de emergencia.

### D. Naturaleza del derecho del obtentor

El derecho que el obtentor tiene, es un derecho real, temporal y con ciertas limitaciones.

Es un derecho real, porque es *erga omnes*, es transmisible por cualquier medio legal y existe además una exclusividad que sólo puede ser afectada por un móvil de investigación, para su mejoramiento, para uso propio de quien pretenda explotar la variedad, o bien para utilizarla en el consumo personal.

El derecho del obtentor, al igual que los derechos de autor, presenta dos calidades:

- Es un derecho moral o de crédito, irrenunciable, e imprescriptible, lo que le atribuye, bajo esta perspectiva, la jerarquía de un derecho natural.
- Es también un derecho pecuniario, porque le permite a su titular el obtener beneficios económicos exclusivos durante dieciocho años si la especie es perenne. Se consideran bajo esta clase, las variedades forestales, frutícolas, vides y ornamentales.

La duración del derecho pecuniario será sólo de quince años en las demás variedades.

Concluidos estos plazos la explotación caerá al dominio público.

#### E. *Objeto*

La Ley Federal de Variedades Vegetales tiene por objeto proteger a la persona que obtuvo una variedad vegetal nueva, distinta, estable y homogénea respecto del proceso de obtención, el material de propagación para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades o híbridos, todo ello, con fines comerciales

#### F. *Título de obtentor*

La persona que desee proteger una variedad vegetal deberá solicitarla, a efecto de lo cual presentará una solicitud en la que además de cubrir requisitos, tales como presentar la variedad vegetal, el material de propagación, deberá darle un nombre a la variedad vegetal a fin de que éste conste en el título que al efecto se le expida.

El nombre será firme e inalterable aun cuando el derecho al uso exclusivo se extinga y la variedad caiga al dominio público.

#### G. *Transmisión de derechos*

El obtentor podrá, en cualquier momento, transmitir su derecho exclusivo a la explotación, pero deberá notificarlo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La notificación tiene por objeto proteger los derechos de terceros, ya que quien reciba la transmisión asumirá tanto los derechos como las obligaciones, salvo el derecho de crédito, que es inherente y personalísimo del obtentor.

## H. Licencias de emergencia

Frente al derecho del obtentor, de transmitir la titularidad de una variedad vegetal, existe una limitación impuesta por el Estado. Este límite se lleva a efecto a través de las licencias de emergencia.

La autorización de licencias de emergencia procede en dos supuestos:

- Cuando la variedad vegetal es indispensable para satisfacer necesidades básicas por deficiencia o desabasto.
- Cuando hayan transcurrido tres años de otorgado el título de obtentor, y éste no explote la variedad vegetal.

Respecto a la licencia de emergencia, es conveniente destacar que si bien la Ley prescribe que se otorgará por un plazo determinado, después del cual el obtentor recuperará su derecho a la exclusividad, también se debe mencionar que es omisa y no especifica cuál será el parámetro de cuantificación que determine el plazo de duración de la licencia.

La ausencia de un plazo concreto en la duración de la licencia de emergencia puede dar lugar a una desviación en el uso exclusivo o en la duración de aquélla, por lo que sería recomendable que el legislador cubriera esta laguna legal a fin de evitar posibles graves conflictos.

La licencia de emergencia no es exclusiva, por lo que se pueden otorgar varias licencias ante el supuesto de que otorgar sólo una fuese insuficiente para satisfacer las necesidades sociales.

## I. Comité calificador

A efecto de velar por el debido cumplimiento de la Ley y del Reglamento de Variedades Vegetales, se creó en la misma Ley un comité calificador, que debe reunirse por lo menos cuatro veces al año y cuyas funciones serán dictaminar sobre las solicitudes, evaluar las pruebas técnicas y opinar sobre la formulación de normas técnicas.

## J. Registro Nacional

A fin de dar cumplimiento al requisito de publicidad y control de las variedades vegetales, la misma Ley prevé la creación de un Registro Nacional de Variedades Vegetales.

El registro se cancelará cuando en forma tripartita lo soliciten el obtentor y la persona beneficiada con la transmisión.

La cancelación del registro procede por cuatro causas fundamentales:

- Nulidad
- Caducidad
- Revocación
- Orden judicial.

#### *K. Solución de controversias*

Los conflictos de intereses pueden resolverse mediante el arbitraje. La Comisión Arbitral podrá resolver como amigable componedor o como tribunal arbitral de estricto derecho; la elección del medio de solución del conflicto recae en las partes, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad.

#### *L. Infracciones y sanciones*

Como la mayor parte de las leyes administrativas, la Ley Federal de Variedades Vegetales tiene un capítulo de infracciones, en el cual las sanciones económicas se cuantifican con base en el principio de individualización de la pena, y el parámetro es el salario mínimo.

Como pena pecuniaria, existe además la reparación del daño a favor del obtentor cuando se explote la variedad vegetal sin su consentimiento.

#### *M. Derecho aplicable*

El último aspecto a destacar es el del derecho aplicable en el procedimiento, ya que si bien es cierto que el título quinto determina el procedimiento administrativo a seguir, la propia Ley establece que en lo no previsto se aplicarán la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley de Propiedad Industrial.

### III. BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, *La regulación de las invenciones y marcas de la transferencia de tecnología*, México, Porrúa, 1979.

*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 118a. ed., Méjico, Porrúa, 1997.

Convenio de París de 1883.

HERSKOVITS, Melville J., *El hombre y sus obras*, México, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.

Ley Federal de Variedades Vegetales.

MANSILLA Y MEJÍA, María Elena, *Manual práctico del extranjero en México*, 3a. ed., México, Harla, 1994.

SEPÚLVEDA, César, *El sistema mexicano de propiedad industrial*, 2a. ed., México, Porrúa, 1981.

SANTIAGO VACHELLE, Amado, *Investigación, invención innovación*, México, UNAM, 1985.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

VÁZQUEZ PANDO, Fernando A. et al., *Aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio*, México, Themis, 1994.