¿En qué casos infringe el derecho de obtención vegetal la plantación de árboles y la cosecha de sus frutos?

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

Se analizan el contenido y las implicaciones de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre del 2019, Club de Variedades Vegetales Protegidas, C-176/18, EU:C:2019:1131.

1. Preliminar

El Tribunal de Justicia acaba de dictar una importante sentencia, de fecha 19 de diciembre del 2019, sobre el asunto C-176/18, en la que afronta algunos problemas nucleares sobre el ámbito de protección del derecho de propiedad industrial que confiere un título de obtención vegetal.

La sentencia se dicta en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo español al hilo de un litigio en el que el titular de una obtención vegetal comunitaria sobre una variedad de mandarina demandó a un agricultor que, en el periodo que medió entre la solicitud de una obtención vegetal y su concesión, adquirió en un vivero abierto al público plantones de la variedad y procedió a su plantación. Con ese presupuesto, el principal problema reside en determinar si el acto de plantar los árboles y ponerlos en producción viola o no el derecho del obtentor.

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

2. La protección en cascada del derecho del obtentor

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (art. 14 del Acta de 1991) y —sobre su base— el Reglamento (CE) núm. 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (art. 13), y la Ley 3/2000, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales (art. 12), articulan la protección de la obtención vegetal en tres escalones. Así, establecen un primer escalón de protección que confiere 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).

Junto con este primer escalón y de manera subsidiaria (art. 13.3 del reglamento y art. 13.1 de la ley), se permite al titular de la obtención dirigirse contra la realización de actos, no relativos al material de reproducción o de multiplicación de la variedad, sino relacionados con el producto de la cosecha si éste se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, pero siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre los componentes de la variedad.

Finalmente, el citado convenio faculta a los miembros para prohibir, más subsidiariamente, los actos realizados respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha, siempre que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho producto de cosecha. No obstante, y pese a que en el Reglamento (CE) núm. 2100/94 se permite que las normas que lo desarrollen hagan uso de esta facultad, esta posibilidad no se ha materializado en ellas. Y, en España, aunque esta opción fue incorporada en el Real Decreto 1261/2005, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales (art. 7.1), dicho precepto fue anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.^ª) de 5 de junio del 2007.

3. El derecho del obtentor y la producción de frutos

3.1. *Las interpretaciones posibles*

Hasta el momento se ha venido debatiendo si el acto de poner en producción una planta para la generación de frutos es una actividad que pueda prohibir el titular de una obtención vegetal y, en caso afirmativo, en cuál de los escalones de protección encajaría. El debate se refiere a los casos en que se adquiere la planta y no se la reproduce, sino que simplemente se planta para obtener el producto de la cosecha. Y ello, partiendo siempre del presupuesto de que el fruto no es utilizable como material de propagación de nuevas plantas.

De acuerdo con una primera línea interpretativa, este tipo de conductas encajarían en el primer nivel o escalón de protección de una variedad (el del artículo 13.1a del reglamento

comunitario y el del artículo 12 de la ley española), por lo que necesitarían el consentimiento del titular. En cambio, otra tesis sostiene que los actos consistentes en plantar ejemplares de una variedad para obtener sus frutos y comercializarlos encaja en el segundo escalón de protección, pues no constituirían actos realizados en relación con el material de reproducción o de multiplicación, sino en relación con los productos de la cosecha. Por lo tanto, sólo podrían prohibirse en caso de que el titular del derecho no hubiese tenido ocasión razonable de ejercer su derecho en relación con los actos llevados a cabo con el material de reproducción.

3.2. *La interpretación del Tribunal de Justicia*

En su Sentencia de 19 de diciembre del 2019, el Tribunal de Justicia asume la segunda de las interpretaciones referidas y entiende (apdo. 29) que «la plantación de esa variedad protegida y la cosecha de los frutos de los plantones de dicha variedad no pueden calificarse de “operación de producción o reproducción (multiplicación)” de componentes de una variedad, en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra a, del Reglamento núm. 2100/94, sino que deben considerarse una producción de material cosechado que, con arreglo a dicha disposición, puesta en relación con el artículo 13, apartado 3, de este reglamento, sólo requiere la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales cuando ese material cosechado se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, a menos que ese titular haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad».

El Tribunal de Justicia funda su interpretación en el hecho de que la protección del primer escalón, o «protección primaria» en términos del tribunal, sólo se aplica a material vegetal que tenga capacidad de propagación (apdo. 29). Además, considerar que la puesta en producción encaja en el primer escalón implicaría privar de utilidad alguna al segundo escalón, y quedaría en entredicho «el interés público relacionado con la protección de la producción agrícola, al que se hace referencia en los considerandos decimoséptimo y decimoctavo del Reglamento núm. 2100/94» (apdos. 33 y 34). Finalmente (apdo. 37), también se esgrimen los trabajos preparatorios del convenio (art. 14.1a), en los que quedaría de manifiesto que «la utilización de material de reproducción para obtener una cosecha quedó expresamente excluida del ámbito de aplicación de esta disposición, que establece los requisitos de aplicación de la protección primaria y cuyo contenido corresponde al de la protección del artículo 13, apartado 2, del Reglamento núm. 2100/94».

4. **La protección provisional de la solicitud de obtención vegetal**

Sobre la base de la anterior conclusión, el Tribunal de Justicia también analiza si los frutos de una variedad vegetal no utilizables como material de propagación deben considerarse obtenidos «mediante el empleo no autorizado de componentes» de dicha variedad vegetal cuando un vivero ha multiplicado y vendido dichos componentes de la

variedad a un agricultor en el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria de esa variedad vegetal y la concesión de dicha protección. Es decir, se examina si en estas hipótesis resulta de aplicación el segundo escalón de protección de la variedad vegetal.

De hecho, en España distintos tribunales han entendido que en estos casos entra en juego la aplicación del segundo nivel de la protección en cascada del derecho del obtentor, porque el titular del derecho no habría tenido ocasión de ejercerlo en relación con los actos realizados con el material de reproducción o multiplicación (que se integran en el primer escalón). Y no habría podido hacerlo porque, cuando tuvieron lugar dichos actos, su derecho aún no había sido concedido.

No obstante, el Tribunal de Justicia rechaza esta interpretación al considerar que la protección provisional de la solicitud de obtención (art. 95 del reglamento) no implica más que la posibilidad de exigir una indemnización razonable, pero no confiere otros derechos, como, por ejemplo, el derecho de autorizar o prohibir el empleo de componentes de esa variedad vegetal en dicho periodo. Por ello, «en la medida en que la multiplicación y la venta al agricultor de los plántones de la variedad vegetal protegida de que se trata en el asunto principal se realizaron durante el periodo mencionado en el artículo 95 del Reglamento núm. 2100/94, tales operaciones no pueden considerarse un “empleo no autorizado” en el sentido antes indicado» (apdo .45 de la sentencia).

En consecuencia, los frutos obtenidos a partir de estos plántones no deben considerarse frutos obtenidos mediante un empleo no autorizado que encaje en el segundo escalón de protección, ni siquiera en el caso de que hayan sido cosechados después de la concesión de la protección comunitaria de obtenciones vegetales.

En cambio, el titular del derecho del obtentor sí podrá ejercerlo en relación con los actos de puesta en venta y de la venta u otro tipo de comercialización de los frutos de una variedad protegida cuando los plántones hayan sido adquiridos tras la concesión del derecho, pero siempre que el titular no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre la variedad vegetal ante el vivero que procedió a la multiplicación y a la venta de componentes de esa variedad.

5. Implicaciones

La interpretación del Tribunal de Justicia implica que los contratos —muy extendidos en la práctica y denominados *licencias de cultivo*— suscritos por los agricultores al adquirir las plantas no serían auténticos contratos de licencia de obtenciones vegetales, pues la mera puesta en producción no requeriría una autorización del obtentor (salvo en los casos ya indicados).

No obstante, eso no significa necesariamente que esos contratos no sean válidos. De hecho, en el debate surgido antes de esta sentencia ya se indicaba que éstos serían «contratos de

explotación» en los que se estipularían una serie de condiciones que debería respetar el agricultor, y se preveía el pago de determinadas cantidades por volumen de frutos producidos y comercializados. Es decir, se trataría de un acuerdo celebrado al amparo de la autonomía de la voluntad en el que el agricultor asumiría una serie de obligaciones. De hecho, el Grupo de Trabajo Legal constituido *ad hoc* por el Consejo de Administración de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales ha destacado que no es posible ejercer directamente el derecho del obtentor frente a los actos realizados en relación con el producto de la cosecha (lo que implica la innecesiedad de contar con una licencia de la obtención vegetal), sin perjuicio de que se puedan concertar contratos entre el titular de la obtención vegetal y los productores en los que se impongan limitaciones al ejercicio de sus derechos [*Report of the Ad-Hoc Legal Working Group to the Administrative Council of the CPVO. Summary of the discussions (June 2012 – January 2015)* (DOC-AC-2015-1-16- Annex 1-EN), pág. 58].

Ahora bien, pese a que la autonomía de la voluntad faculta para la celebración de este tipo de contratos, ha de tenerse en cuenta que este tipo de previsiones contractuales debe respetar también el Derecho de defensa de la competencia, así como los requisitos establecidos para la incorporación y validez de las cláusulas generales de la contratación.