

LA ACCESIÓN EN EL RÉGIMEN DEL DERECHO DEL OBTENTOR DE UNA VARIEDAD VEGETAL

ACCESSION IN THE PLANT BREEDER'S RIGHT REGIME

DANIEL PEÑAILILLO ARÉVALO *
RICARDO CONCHA MACHUCA ** ***

RESUMEN

Este trabajo postula algunas relaciones entre el modo de adquirir accesión y un ámbito específico de la propiedad intelectual: el que regula las variedades vegetales. Es mostrado cómo, en el ámbito de las variedades vegetales protegidas, la accesión permite integrar el vacío normativo presente en la ley chilena que regula el derecho del obtentor, que carece de normas que establezcan acciones civiles (u otros instrumentos jurídicos con fines análogos) ante la infracción del derecho del obtentor. Esto sin perjuicio de la conveniencia de una reforma legislativa que integre mejor el aludido vacío.

Palabras clave: accesión, propiedad, derecho del obtentor, variedades vegetales.

* Abogado, Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor de Derecho Civil, Universidad de Concepción, Chile. Correo electrónico: dpenaili@udec.cl.

** Abogado, Doctor en Derecho, Universidad de Chile. Profesor de Derecho Civil, Universidad de Concepción, Chile. Correo electrónico: ricardo.concha@udec.cl. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6431-2535>.

*** Se agradece a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID, en el marco del proyecto FONDECYT Regular 1190111 titulado "Alcance y delimitación de las acciones en el derecho del obtentor de variedades vegetales", del que Ricardo Concha Machuca es investigador responsable.

Artículo recibido el 11 de mayo de 2023 y aceptado para su publicación el 22 de junio de 2023.

ABSTRACT

This paper postulates some relations between accession and a specific field of intellectual property: that which regulates plant varieties. It is shown how, in the field of protected plant varieties, accession makes it possible to integrate the normative vacuum present in the Chilean law regulating the breeder's right, which lacks norms establishing civil actions (or other legal instruments with analogous purposes) in the event of infringement of the breeder's right. This does not affect the advisability of a legislative reform that better integrates the aforementioned gap.

Keywords: accession, property, breeder's right, plant varieties.

INTRODUCCIÓN

Al inicio conviene tener presente que, en la concepción y nomenclatura del Código Civil chileno, los bienes son cosas corporales e incorporales y las incorporales consisten en meros derechos (art. 565); las incorporales son derechos reales o personales (art. 576); sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad (art. 583); y las producciones del talento o del ingenio son de propiedad de sus autores y es regida por leyes especiales (art. 584). Por otra parte, entre los modos de adquirir el dominio el mismo texto consigna el modo llamado *accesión*, que también define (art. 643), y luego distingue diversas modalidades.

Para examinar las relaciones entre la *accesión* y las variedades vegetales debe distinguirse entre la cosa corporal llamada "planta" y la variedad vegetal en cuanto bien inmaterial objeto de propiedad intelectual.

Entre nosotros, las plantas (arraigadas) aparecen calificadas de inmuebles por adherencia (art. 569 del Código Civil), quedando así incorporadas al suelo; y en el modo de adquirir el dominio llamado *accesión* son consideradas frutos naturales, con la consiguiente pertenencia al dueño del suelo al que adhieren (art. 645).¹

Las nuevas variedades vegetales (debidamente registradas conforme a la ley pertinente) quedan incluidas en el concepto de las ya aludidas "producciones del talento o del ingenio," regida —como se dijo— por leyes especiales. Precisamente, la ley que regula la materia es la N° 19.342, de 1994, que "regula derechos de

¹ Art. 645: Los frutos naturales se llaman *pendientes* mientras que adhieren todavía a la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas al suelo, o los productos de las plantas mientras no han sido separados de ellas (inc. 1°).

obtentores de nuevas variedades vegetales” (en adelante e indistintamente LVV).²

Para esos efectos conviene distinguir las nociones de planta, material de multiplicación y variedad vegetal. *Planta* (cosa corporal) es el “ser vivo autótrofo y fotosintético, cuyas células poseen pared compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad locomotora”³ (como los árboles). *Material de multiplicación* (cosa corporal) es el usado para multiplicar las plantas (como las “semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a la reproducción vegetal”⁴). En el ámbito taxonómico, *variedad vegetal*⁵ es el conjunto de plantas de un solo taxón botánico, del rango más bajo conocido,⁶ a cuyo género pertenecen las plantas, y cuya información está contenida en las mismas plantas y en el material de multiplicación.⁷

El *derecho del obtentor*⁸ es un concepto jurídico perteneciente, por cierto,

² La primera normativa chilena sobre la materia fue establecida mediante el Decreto Ley N° 1.764, de 1977, donde era denominada “propiedad varietal.” La Ley N° 19.342 está armonizada en términos generales con el *Convenio de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales de 1978* (UPOV 78). Mediante Mensaje 453-356 de 22 de diciembre de 2008 fue propuesta una modificación de esta ley, la que tenía por objeto adecuar la normativa interna de Chile al posterior Convenio de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91; tal proyecto, conocido mediáticamente como “Ley Monsanto,” fue posteriormente retirado del Congreso Nacional.

³ Definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua; consulta en línea en: <https://dle.rae.es/planta>, consultado el 29.11.2021, 14:50 hrs.

⁴ Art. 2°, letra c), Ley N° 19.342.

⁵ Que está definida en el art. 2° literal b) de la Ley N° 19.342.

⁶ La variedad vegetal es la categoría que en taxonomía de la biología es la categoría inmediatamente inferior a la especie. Por ejemplo, especie (cierta) manzana, variedad “fuji”; v. en este sentido GARCÍA VIDAL, Ángel, “El Sistema de Protección de las Variedades Vegetales,” en GARCÍA VIDAL, Ángel, (Dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Madrid, 2017, pp. 49-50.

⁷ Ha sido manifestado que las plantas son “materiales informados”, es decir, objetos que se constituyen en relación con la información y los entornos materiales en los que se generan (SHERMAN, Brad, “Taxonomic Property”, *Cambridge Law Journal*, 2008, Vol. 67, N° 3, pp. 560 ss.). En general, sobre los recursos genéticos como recursos de información, puede verse: RUIZ MULLER, Manuel, *Genetic Resources as Natural Information*, Routledge, New York, 2015.

⁸ *Obtentor* es el sujeto que “en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal” (art. 2° literal a. de la Ley N° 19.342).

Ciertamente la redacción de la norma es mejorable. En primer lugar, formula referencia al que ha “descubierto” y agrega “y, por tanto, logrado una nueva variedad vegetal” como si fuere lo mismo descubrir que lograr. Por otra parte, cuando alude a las alternativas de “forma natural” o “trabajo genético,” habrá que entender que la primera está referida a la forma “tradicional” de obtener una variedad (mediante cultivo). En fin, el análisis crítico conduce a una distinción entre las labores de “descubrir” una variedad vegetal (hasta ahora ignorada) y “obtener” una variedad hasta ahora inexistente (mediante cultivo o trabajo genético). Incluso, podría llegar a presentarse la extraña situación de que es “creada” una variedad y posteriormente es descubierta una idéntica, hasta ahora desconocida (sin saberlo el hombre la naturaleza ya la había generado). Y ante la distinción surge la duda si el “descubridor” merece también ser protegido (y en iguales o distintos términos que el “obtentor”). Pero

al género de los derechos de propiedad intelectual. Tiene por objeto una variedad vegetal y, como todos los de su clase, son derechos de exclusiva creados por el ordenamiento jurídico. Es la protección jurídica lograda sobre una variedad vegetal nueva, consistente en conferir a su obtentor la exclusividad para multiplicarla, cuando cumple los requisitos dispuestos por la ley.

La ley confiere la protección a una cosa con ciertos caracteres botánicos que, presentada a examen, es resuelto (por el funcionario de la institución respectiva o, si es necesario, por el juez) que es una variedad vegetal nueva, apta para conceder un derecho de exclusiva a su obtentor.

Este título confiere derechos de explotación, exclusiva y excluyentemente, para la reproducción y comercialización de la variedad vegetal protegida, por un tiempo determinado, y salvas las excepciones que establece la ley.

Así, es distinto ser dueño de una planta determinada (cosa corporal) y ser titular de un derecho de exclusiva sobre una variedad vegetal determinada (categoría del taxón botánico). Cuando compramos un libro no adquirimos la propiedad intelectual (la obra), adquirimos el bien material (o la licencia para leerlo, si es un *ebook*); no tenemos el derecho a multiplicarlo o reproducirlo. Algo análogo ocurre con las plantas si corresponden a una variedad vegetal protegida por un derecho de obtentor; si compramos la cosa corporal, podemos usarla o consumirla, pero no podemos multiplicar la variedad vegetal sin la autorización del titular del derecho de obtentor, pues la información que determina la manera en que se expresa el genotipo no nos pertenece. Si es multiplicada sin la autorización del obtentor es cometida una infracción.

Por otra parte, es sabido que, por regla general, las leyes que regulan los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor contienen acciones civiles para proteger el respectivo derecho. Pero eso no acontece con la ley chilena que regula el derecho del obtentor, que también constituye derecho de propiedad intelectual. No ha sido diseñado un régimen jurídico de acciones civiles aplicables a la protección del derecho del obtentor de variedades vegetales; cuando este derecho es infringido el titular no cuenta con acciones típicas para protegerlo.⁹

Esta omisión ha dado lugar a un análisis –como será visto– con la acción reivindicatoria; y aquí hay otro, con las reglas consignadas en el Código Civil para el modo de adquirir accesión.

estas conjeturas exceden el objetivo de este trabajo. Merecen otro.

⁹ Aunque en el Derecho Procesal actualmente es discutible y, en buena medida, más bien negado, si para acudir al amparo jurisdiccional es necesario contar con una acción previamente tipificada por el ordenamiento jurídico.

I. LA VARIEDAD VEGETAL NUEVA COMO OBJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Si bien existen importantes diferencias entre diversas formas de propiedad intelectual, todas ostentan un factor común: recaen sobre cosas intangibles, inmateriales, que constituyen su objeto (invenciones, signos, información).¹⁰

Aparte del derecho, en la propiedad sobre cosas corporales hay dos elementos: el sujeto titular y la cosa corporal.¹¹ En la propiedad sobre cosas incorpóreas hay (generalmente) tres: el sujeto titular, la creación (la composición musical, el poema, etc.) y el soporte material (el pentagrama en papel, el papel donde está escrito el poema). Nótese que la composición musical o el poema, que pueden ser “tocada” o “recitado,” pueden existir sin el soporte físico. En ciertas creaciones hay formalmente dos debido a que uno fusiona a dos; en la pintura y en la escultura están: el sujeto titular y el lienzo (o el soporte equivalente) o el sujeto titular y el mármol (o el soporte equivalente); en el lienzo o en el mármol están fusionados la creación y el objeto material donde ella está anidada; prescindiendo del holograma, en esos ejemplos la creación no puede existir sin el soporte físico. La variedad vegetal pertenece al segundo grupo.

Por otra parte, una de las características definitorias de la propiedad intelectual es que no existen puntos de referencia físicos comunes para responder a la pregunta de cómo identificar el objeto de la propiedad y fijar sus límites. En estas circunstancias, cada área del derecho de propiedad intelectual ha desarrollado sus propias técnicas para definir sus parámetros.¹²

Para estos efectos ha sido propuesto que las cosas corporales preexisten al derecho de propiedad, mientras que en la propiedad intelectual es el ordenamiento jurídico el que la crea, estableciendo los requisitos del objeto (material) sobre el cual el derecho recae.¹³ Pero también es concebible otra proposición: al igual que en las cosas corporales, el objeto también preexiste al derecho (una partitura existe previamente, desde antes del derecho, desde antes de la protección); sólo que aquí, debido a la intangibilidad, la ley describe el objeto (en abstracto) para así poder protegerlo. En las cosas corporales la descripción es omitida por innecesaria; es

¹⁰ En este sentido, BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad; GANGJEE, Dev; JOHNSON, Phillip, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 3.

¹¹ Esta proposición es una simplificación conceptual; por estimarlo innecesario traerlo aquí, se prescinde del dilatado debate sobre la naturaleza y estructura de los derechos subjetivos y las eventuales diferencias entre derechos reales y personales (y, en ellos, las concepciones monistas y dualistas).

¹² En este sentido, BENTLY, SHERMAN, GANGJEE Y JOHNSON, cit. (n. 10). p. 3.

¹³ En este sentido VICENT CHULIÀ, FRANCISCO, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, Bosch, Barcelona, 1991, T. I, vol. 1, p. 13.

perceptible por los sentidos y basta que exista para dispensarle protección (así acontece con la protección al derecho de propiedad común). En la propiedad intelectual, como no hay percepción sensorial, para conferir la protección es primero descrito el objeto, y el que quede incluido en el tipo (el que coincide con el tipo) queda protegido.

Tal como ya fue consignado, en Chile la protección de las variedades vegetales está establecida en la Ley N° 19.342, de 1994 (de modo que el derecho del obtentor no es regido por la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial).¹⁴ En apreciación general, la citada ley acoge el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante UPOV), en la versión de 1978 (ratificado por Chile en 1996).¹⁵

Conforme a la ley, la propiedad intelectual es conferida al obtentor de una nueva variedad vegetal.¹⁶

¹⁴ El art. 37 de la Ley 19.039, de propiedad industrial, dispone que las variedades vegetales no son patentables, y ha sido resuelto que la Ley 19.039 no es aplicable supletoriamente al derecho del obtentor (Corte Suprema, 10 de agosto de 2015, rol 25.682-14; esta decisión es importante, entre otras materias, para concretar la protección ante infracciones a la ley sobre obtenciones vegetales, considerando que la Ley de propiedad industrial, como es sabido, sí dispone de instrumentos para ese objetivo).

¹⁵ El primer convenio UPOV data de 1961 y fue firmado en París el 2 de diciembre de 1961. “Este convenio crea “La Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales” (UPOV), como una Unión particular que se viene a sumar a la Unión General para la protección de la propiedad Industrial creada por el Convenio de la Unión de París de 1883, y obliga a los Estados signatarios a proteger las variedades vegetales, siempre que éstas cumplan los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, y se le otorgue una denominación. La tutela puede tener lugar por medio de un título específico de protección, o por medio de un título de patente (adaptado a las peculiaridades recogidas en el convenio). Y en ambas situaciones esta protección es denominada derecho de obtentor, terminología que en su momento fue criticada porque hacía alusión a su titular más que al objeto de protección.” GARCÍA VIDAL, cit. (n. 6), pp. 66 y ss.

Debe ser advertido que, luego de aparecer el Convenio UPOV de 1978 (ratificado por Chile en 1996), apareció uno nuevo, de 1991 (aún no ratificado por Chile); y, posteriormente, en 1994, como fue anotado, fue dictada la ley chilena N° 19.342 la cual adopta, en general las directrices del UPOV de 1978, aunque acoge también algo del UPOV de 1991. Conviene añadir también que ahora, conforme a este UPOV de 1991, para poder ratificarlo es indispensable tener ya la ley interna del respectivo país adecuada a él.

¹⁶ El Convenio UPOV de 1991 define así al obtentor: “Obtentor es la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad.” Y la Ley (chilena) N° 19.342: “Obtentor: la persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal (art. 2).”

Del cotejo de estos preceptos surgen algunas observaciones. La ley declara expresamente que puede ser una persona natural o una jurídica; en el Convenio es dudoso (por una parte, al no distinguir podría ser sostenido que incluye a ambas; pero, por la naturaleza de la actividad pudiere pretenderse que está referido sólo a las personas naturales). El Convenio deja la duda en el uso de la conjunción “o” (creado o descubierto): está significando que se refiere a dos actividades alternativas (que lo son) o está manifestando que, para él, son sinónimos; si está referida a dos, estaría reservando el descubrimiento

Las variedades vegetales son definidas por la ley como el:

“conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho del obtentor, puede definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos y distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos [sic]”.¹⁷

Las variedades vegetales protegidas, en cambio, son las variedades vegetales nuevas,¹⁸ distintas,¹⁹ homogéneas,²⁰ y estables²¹ que, cumpliendo tales

para situaciones de una variedad hasta ahora desconocida por la ciencia (en actividad propia de un explorador); en este acápite la ley chilena incurre en una impropiedad cuando el “logro” lo desprende del descubrimiento (abandonando el importante concepto de la creación). En fin, deben ser consideradas también las dificultades que presentan las traducciones; como puede ser percibido, la versión en castellano del Convenio emplea la expresión “puesta a punto” de una variedad, que no parece muy formal; pero es la traducción de “*develope*” que, preferiblemente, podría ser traducido por “desarrollo” de una variedad. Para esta materia los interesantes conceptos “descubrimiento” y “creación” han sido debatidos; pero no pertenecen a este trabajo. Más antecedentes en GARCÍA VIDAL, cit. (n. 6), pp. 66 y ss.

¹⁷ Art. 2 literal b) de la Ley N° 19.342 que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

¹⁸ Se considera *nueva* la variedad que no ha sido objeto de comercio en el país y aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor (también se considerará nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en el país con consentimiento del obtentor, pero por no más de un año. Del mismo modo se considerará nueva aquella que se ha comercializado en el extranjero con el consentimiento del obtentor, pero por no más de seis años tratándose de árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales y vides, y de cuatro años para las demás especies). Art. 9 de la Ley N° 19.342.

¹⁹ La variedad es *distinta* si puede distinguirse por uno o varios caracteres importantes de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que sea solicitada la protección, sea notoriamente conocida. Art. 10 Ley N° 19.342.

²⁰ La variedad es *homogénea* “si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las particularidades de su reproducción sexual o de su multiplicación vegetativa”. Con respecto a este requisito se indica que “implica que los distintos ejemplos de la variedad presentan unas mismas características. En realidad, podría decirse que la homogeneidad o uniformidad supone que los individuos de una variedad deben ser indistinguibles entre sí. Y ello porque, si esto no fuera así, no sería factible determinar si un concreto individuo pertenece o no a la variedad, dificultándose la delimitación de la variedad con otras. Así, en realidad la homogeneidad opera como una especie de prerrequisito de la distinción, porque difícilmente podría hacerse una comparación de la variedad candidata con otras variedades si aquella no fuera homogénea”. GARCÍA VIDAL, Ángel: “Los requisitos de la distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad”, en GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Madrid, 2017, p. 385.

²¹ La variedad es *estable* si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones

características, previas ciertas gestiones, logra protección por el ordenamiento jurídico en favor de su obtentor.

En la realidad la variedad nueva existe; aunque no esté protegida. Entonces, parece preferible evitar la expresión “obtención vegetal” (no es necesaria; en el idioma español resulta extraña y no explica su contenido, al menos claramente). En su lugar optamos por aludir a una nueva variedad vegetal que, según sea el caso, estará protegida (“variedad vegetal protegida”) o no (“variedad vegetal no protegida”).

El derecho del obtentor es constituido de un modo originario mediante un acto de la autoridad administrativa con competencia técnica que, en Chile, es el Servicio Agrícola y Ganadero, luego de un procedimiento en que es verificado si la variedad vegetal sometida a examen es efectivamente: nueva, distinta, homogénea y estable. Si este examen es positivo, es conferido el título de propiedad intelectual denominado derecho de obtentor.²²

La ley no define el derecho del obtentor. Analíticamente, describe las facultades que confiere al titular, las que consisten en someter a su autorización: (1) la producción del material de multiplicación de la variedad; (2) la venta, oferta o exposición a la venta de ese material; (3) la comercialización, importación o exportación del mismo material; (4) el empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad.²³ En síntesis, es un derecho de exclusiva, como lo son los derechos de propiedad intelectual.

o multiplicaciones al final de cada ciclo. Con respecto al requisito de la estabilidad, se señala que: “El requisito de la estabilidad implica la comparación, no de los distintos ejemplares de una misma variedad entre sí, sino la comparación de esos ejemplares con sus descendientes. Por eso se ha dicho con razón que la estabilidad supone la proyección en el tiempo de los caracteres que ya han sido objeto de valoración en el examen de la homogeneidad. De hecho, por regla general la variedad homogénea también es estable, como lo indica la propia UPOV [...] El requisito de la estabilidad asimilado al de la susceptibilidad de aplicación industrial de las invenciones en materia de patentes. Dejando a un lado que, como ya he dicho, no considero procedente realizar semejantes comparaciones, no puede negarse que la estabilidad y la homogeneidad son requisitos que hacen que las variedades protegidas sean especialmente aptas para la agricultura a escala industrial. Y esto ha generado numerosas voces críticas que consideran que el sistema de protección de la UPOV no protege adecuadamente las variedades naturales o *landraces*, más propias de las prácticas agrícolas tradicionales y que no son tan estables, a la par que se fomenta una agricultura homogénea, con perjuicio para la diversidad biológica”. GARCÍA VIDAL, “Los requisitos...”, cit. (n. 20), pp. 392 y 393.

²² Es conferida una protección temporal. De acuerdo con el art. 11 de la Ley N° 19.342 el plazo de protección, contado desde la fecha de inscripción del derecho del obtentor, será de 18 años para árboles y vides, y de 15 años para las demás especies.

²³ Art. 3 de la LVV. Con respecto a las plantas ornamentales, agrega la disposición que las facultades se extienden a tales plantas o “a partes de dichas plantas que, normalmente, son comercializadas para fines distintos al de propagación, con vista a la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas (sic).”

El objeto de este derecho consiste precisamente en la categoría taxonómica conocida como variedad vegetal,²⁴ protegiéndose el modo en que es manifestada la información genotípica que contiene, contando el titular del derecho con las facultades contempladas en el art. 3º de la LVV, ya descritas.

La protección (el contenido del derecho) consiste en poder reproducir y comercializar, con exclusividad, la variedad vegetal protegida, por un tiempo determinado, y salvo las excepciones que establece la ley.²⁵

Ha sido sostenido que el derecho del obtentor es un derecho de propiedad industrial, con características semejantes a las de otros derechos de esa calificación; entre ellas, el carácter registral, la exclusividad, la temporalidad y la territorialidad.²⁶

En suma, el derecho del obtentor es un derecho de propiedad, perteneciente al género “propiedad intelectual,” que consiste en explotar con exclusividad cierta variedad vegetal.

Siendo el derecho del obtentor calificado de derecho de propiedad, en la solución de conflictos ha sido resuelto emplear, supletoriamente, el estatuto dispuesto para el derecho de propiedad del Código Civil (incluyendo, por cierto, las normas que regulan los modos de adquirir el dominio).

En esa dirección, en un caso fue estimado que el titular de la propiedad intelectual es dueño de los frutos naturales y civiles derivados de las plantas que corresponden taxonómicamente a la variedad vegetal respectiva.

El caso fue el siguiente.

El obtentor de la variedad vegetal *Ciruelo japonés “Constanza”* demandó a cuatro empresas agrícolas planteando que habían infringido su derecho, ejerciendo una acción reivindicatoria.²⁷ Sostuvo que tiene el dominio pleno de la planta y de

²⁴ Ha sido denominada “propiedad taxonómica.” SHERMAN, cit. (n. 7), p. 560 ss.

²⁵ CONCHA, Ricardo, “Algunos problemas del régimen de propiedad intelectual de las obtenciones vegetales en Chile”, *Revista Ius et Praxis*, 2019, Vol. 25, n°2, pp. 350, disponible en línea: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122019000200341&lng=es&nrm=iso.

²⁶ Así, GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, “Diferencias entre el Sistema de Patentes y el Sistema de Protección de las Obtenciones Vegetales”, en GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Madrid, 2017, pp. 111 y 112. En el mismo sentido MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La Denominación de las Variedades Protegidas con un Título de Obtención Vegetal”, en GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Madrid, 2017, p. 395. El autor explica que “El derecho de obtentor es un derecho de propiedad industrial que tiene por objeto proteger la innovación que supone la aportación, al universo de las variedades vegetales, de una variedad que sea nueva, estable, distinta y homogénea. De ahí que el derecho de propiedad industrial sobre una obtención vegetal se dirija esencialmente a evitar utilizaciones no autorizadas del material protegido, que vulnera el derecho de uso en exclusiva que se reconoce al titular de la obtención vegetal.”

²⁷ En cuanto a los hechos, el demandante asegura tener la calidad de obtentor exclusivo de la variedad de ciruela japonés Constanza, cuya única posibilidad fáctica de multiplicar es a través de clonación. Agrega que los demandados mantienen y han mantenido plantaciones de árboles de ciruela Constanza

las especies producidas por él y por cualquier otra persona que no cuente con su autorización para ello. Agregó el fundamento de la accesión, postulando que el dueño de una cosa lo es también de lo que ella produce (en virtud del art. 643 del Código Civil) por lo que concluye que le pertenecen las plantas y los frutos de variedad Constanza que cualquier tercero mantenga.

Los demandados se defendieron (en lo aquí pertinente) sosteniendo que la acción reivindicatoria no le corresponde al demandante porque no es dueño de las plantaciones de todos los árboles de ciruelas Constanza que existan, ni menos de toda la fruta producto de esos árboles. Agregan que las plantaciones de árboles y los frutos que éstos hubieren producido son, según la clasificación de los bienes del Código Civil, inmuebles por adherencia, de modo que pertenecen al dueño del fundo. Con respecto a la accesión argumentaron que no procede para el demandante porque, para que opere la accesión, primero debe ser dueño de la cosa que produce los frutos o que acceden a ella, y en este caso el demandante no tiene dominio sobre las plantas. Postularon, en cambio, que la accesión favorece a ellos, los demandados, porque habría operado la accesión de cosa mueble a inmueble por lo que, en dicha hipótesis, los demandados habrían adquirido el dominio de dichas plantas como consecuencia de ser dueño del inmueble al cual estaban adheridas. Concluyen que el actor debió haber interpuesto la acción personal contemplada en art. 668, derivada de la accesión, esto es, el pago del valor de las plantas o semillas.

En primera instancia fue resuelto que el derecho del obtentor es un tipo de propiedad intelectual, que confiere el dominio con todos sus atributos. Fue rechazada la defensa del demandado basada en la accesión de mueble a inmueble y decidido que la única forma de adquirir el dominio sobre una variedad vegetal nueva es mediante la inscripción de ella en el registro correspondiente o por transferencia o transmisión de la misma; de modo que, al haber norma especial, es improcedente aplicar las normas generales sobre la accesión, de los arts. 643 y siguientes. Fue declarado que el obtentor cuenta con un dominio sobre la variedad vegetal, así como sobre las cosas corporales que se deriven de ella y las ganancias de su comercialización. En definitiva, el tribunal de primera instancia condenó a los demandados a restituir la totalidad de los árboles, frutos y material de multiplicación de la variedad Constanza que mantenían plantados, y a restituir USD 2.499.498 por los dineros percibidos como consecuencia de la comercialización de ciruelas de la variedad Constanza entre los años 2008 y 2011.

En segunda instancia²⁸ es confirmada la sentencia y, además, es considerado que el demandante puede reivindicar tanto el material genético como la reproducción

y que comercializan y han comercializado esta variedad de ciruela durante todos los últimos años, obteniendo ganancias de, a lo menos, sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

²⁸ Corte de Apelaciones de San Miguel, sentencia de 14 de mayo de 2014, Rol N° 1418-2012.

de la variedad obtenida, sus plantas y frutos, cuando hubieren sido obtenidos sin su autorización expresa, y que limitar la protección a la indemnización de los perjuicios, “le resta la calidad de dueño absoluto de la variedad y permitiría su aprovechamiento por terceros no autorizados.” La sentencia fue acordada con un voto disidente²⁹ que considera que el régimen especial de protección de una variedad vegetal no puede ser interpretado de forma tal que sea contrario a las normas generales sobre los modos de adquirir el dominio, en especial aquellas que se refieren a que el dueño del inmueble adquiere por accesión los bienes que están adheridos a su propiedad, de modo que el obtentor no es dueño de los árboles cuyo patrón proviene de la variedad vegetal protegida, sino que corresponde aplicar las reglas generales sobre la accesión de cosa mueble a inmueble, pudiendo el obtentor ser indemnizado por el infractor.³⁰

En esta causa³¹ es perceptible la importancia de definir el régimen jurídico del derecho del obtentor y el rol del Derecho privado común en su configuración, en especial las acciones que lo protegen y la procedencia o improcedencia del modo de adquirir accesión.

II. EL ROL DE LA ACCESIÓN. UN SUPUESTO DE ACCESIÓN INDUSTRIAL

La accesión es un modo de adquirir el dominio en virtud del cual el dueño de una cosa principal se hace dueño de una cosa accesorias. En la técnica del Código Civil chileno es regulada la accesión de frutos y la accesión continua (como ya aparece en la definición dispuesta en el art. 643).

En la accesión de frutos, la cosa principal es la cosa fructuaria y los accesorios son los frutos, de modo que, por regla general, el dueño de la cosa fructuaria es dueño de ellos. Si bien el texto acude al modo de adquirir accesión para explicar el dominio de los frutos, tal como es generalizadamente compartido en la doctrina, para la explicación de ese dominio basta el concepto de propiedad: uno de los atributos del dominio es la facultad de goce (consistente, precisamente, en la percepción de los frutos); además, al menos en los naturales, en rigor los frutos no son más que una extensión de la cosa fructuaria.

²⁹ Del abogado integrante Sr. José Miguel Puelma Barriga.

³⁰ Agrega: “Sin perjuicio de las normas que tienen por objeto evitar el enriquecimiento injusto del propietario, cuando terceros ha efectuado inversiones en suelo ajeno, y que se encuentran establecidas en los artículos 568, 569, 643 y 668 todos del Código Civil. Lo anterior también es aplicable respecto a los frutos que produce una plantación, que por mandato de lo dispuesto en el artículo 646 del Código Civil, pertenecen al dueño de la finca y no al obtentor de la variedad vegetal.”

³¹ La Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto por supuestas infracciones a las reglas reguladoras de la prueba (Corte Suprema, 24 de diciembre de 2015, causa Rol N° 17.595-2014).

En la accesión continua la cosa accesoria puede (inicialmente) ser de otro y, en esa situación, la accesión produce un traslado del dominio de un titular a otro.

En el caso de la variedad de ciruela Constanza la demandada opuso – escuetamente dicho– que ella era dueña de las plantas porque ella las plantó, y en suelo propio.

Esta defensa conduce a formular al menos una referencia a los textos pertinentes.

Dentro de la denominada accesión de mueble a inmueble (también llamada accesión industrial) el art. 668 regula la situación del que planta o siembra plantas o semillas ajenas en terreno propio.

Primero regula el supuesto de edificación con materiales ajenos en suelo propio; el dueño del suelo queda dueño de los materiales incorporados, pagando el justo valor u otro tanto de cualidades equivalentes. Y el inc. 3º añade que “La misma regla se aplica al que planta o siembra en suelo propio vegetales o semillas ajenas.”

Por las expresiones “vegetales o semillas ajenas,” es claro que el texto se refiere a las cosas corporales; pero aquí estimamos aplicable lo antes dicho a este respecto (es decir, que por vegetales o semillas ajenas debe entenderse también las variedades vegetales ajenas).³²⁻³³ Tratándose de las semillas, sólo resta advertir que es el preciso material de multiplicación y no deben ser vistas únicamente como granos. El concepto de “semilla” es distinto del de “grano”; este último es la cosa corporal destinada a servir a la alimentación humana o animal, o como materia prima para la industria. La expresión “semilla” es empleada en la función del objeto como elemento reproductor en la siembra, considerando su aptitud para reproducir

³² Estamos conscientes que una interpretación como ésta implica adoptar un criterio interpretativo más libre que uno tradicional, en el que nos independizamos (aunque no necesariamente eso implique discrepancia) en alguna medida del pensamiento del autor de la norma, considerando que a la sazón no eran conocidos los progresos actuales de la genética. Preferimos declararlo así en lugar de postular un “adelantamiento” del redactor a su tiempo.

³³ A propósito del precepto siguiente, el art. 669, tal como es sabido, está discutido desde cuándo queda dueño, si al producirse el fenómeno o sólo cuando es pagado el justo precio. Si la discrepancia fuere llevada también al art. 668, conviene reparar en que aquí es el dueño del suelo el que edificó (en suelo propio) con materiales ajenos, y el texto no ofrece elección (al dueño del suelo); dispone que el dueño del suelo se hará dueño de los materiales “por el hecho de incorporarlos en la construcción; pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio.” **Más antecedentes en** PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel, *Los Bienes. La Propiedad y otros Derechos Reales*, Thomson Reuters, Santiago, 2019, 2ª ed. ampliada, pp. 723 y 724.

Por otra parte, si es aplicado el citado art. 668: las plantas quedarán para el dueño del suelo; y en la determinación del “justo precio” que deberá pagar habrá de ser tenido en cuenta si se trata de un cultivo anual o de una variedad frutal o de árbol, por las consecuencias derivadas en cuanto a la explotación. Más precisiones (por ej. si es o no aceptable una decisión por acuerdo, cuál debiera ser la decisión del tribunal, etc.) exceden a este trabajo.

la planta de la variedad respectiva.³⁴

Así, asumiendo el sentido técnico de la expresión “semilla” queda soportada la premisa de aplicar el art. 668 a conflictos sobre variedades vegetales (como el del caso Constanza).

El inc. 3° del art. 668, que dispone que las reglas de sus respectivos incisos primero y segundo “se aplica al que planta o siembra en suelo propio vegetales o semillas ajenas,” aplicado a la materia quedaría así:

Si se siembra o planta con vegetales o semillas ajenos en suelo propio, el dueño del suelo se hará dueño de los vegetales o semillas, por el hecho de incorporarlos en el suelo; pero estará obligado a pagar al dueño de los vegetales o semillas su justo precio, u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud.

Si por su parte no hubo justa causa de error, será obligado al resarcimiento de perjuicios, y si ha procedido a sabiendas, quedará también sujeto a la acción criminal competente; pero si el dueño de las plantas o semillas tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos, sólo habrá lugar a la disposición del inciso anterior.

Estimamos aceptable entender que en la expresión *semilla ajena* cabe el material de multiplicación de la variedad vegetal, esto es, el material informado capaz de autorreproducirse. Por cierto, esto implica optar por una interpretación extensiva del art. 668. Con ella, cuando el dueño de un suelo haya plantado o sembrado, sin autorización, material de multiplicación de una variedad vegetal ajeno (protegido), en cuanto a la propiedad de la cosa corporal involucrada, estimamos aplicables las reglas generales sobre la accesión de cosa mueble a inmueble, regulada en el art. 668. Esta conclusión es similar a lo planteado por el disidente en el caso Constanza.³⁵ Decimos *similar* pues compartimos la aplicación del art. 668, sobre el traslado de la propiedad del material de multiplicación al dueño del suelo, y sobre el pago del justo precio al que queda obligado el adquirente, mas no que el infractor se haga dueño de la variedad vegetal protegida. En otros términos, el infractor paga el justo precio y así queda dueño (definitivamente) de los individuos y frutos, pero no puede reproducir el material de multiplicación (no puede él plantar esquejes en otro plantel o enajenarlos a un tercero para que los plante; ni puede él nuevamente sembrar las semillas o enajenarlas para que otro las siembre). La accesión no lo ha hecho titular del derecho del obtentor; obtentor sigue siendo el titular original.

³⁴ Estas son las nociones técnicas de uso común y general para grano y semilla, cfr. SAGARPA MÉXICO (Eds.), “Documento de Trabajo N° 14. Almacenamiento y conservación de granos y semillas”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México, 2017, 8 p., disponible en línea: <http://somossemilla.org/wp-content/uploads/2017/06/Almacenamiento-de-semillas.pdf> (consultado 28.01.2022). En este sentido, en el inc. final del art. 3° de la Ley N° 19.342 es utilizada la expresión “semilla” como material de multiplicación.

³⁵ Corte de Apelaciones de San Miguel, 14 de mayo de 2014, Rol N° 1418-2012, cit. (n. 28).

Esta alternativa se conforma con el sentido técnico de la expresión “semilla” (distinto al significado técnico de grano como cosa únicamente corporal) cuya naturaleza consiste en la cualidad de anidar en su interior la variedad protegida.

Así entendida esta regla, el obtentor cuenta con acciones típicas para concretar la protección que le ha sido conferida. En el supuesto del inc. 1º para obtener el justo precio; y en el supuesto del inc. 2º (es decir, cuando de parte del dueño del predio no haya habido justa causa de error) para ser, además, indemnizado de los perjuicios que pruebe haberle causado el infractor.

En cuanto a la propiedad de las plantas estimamos que corresponde aplicar el inc. final del art. 668. Conforme al precepto, debe distinguirse según el arraigo. Mientras los vegetales no están arraigados al suelo, puede reclamarlos el dueño, que en el caso es el obtentor; si los vegetales están arraigados, el infractor se ha hecho dueño de las plantas, pero sólo en tanto cosas corporales, aunque con el beneficio de la variedad nueva, protegida o, podrá seguir percibiendo indefinidamente los frutos; por ej. las ciruelas). No ha adquirido el derecho a multiplicar la variedad vegetal (ni siquiera en su propio suelo), ni enajenar las plantas (totalmente mediante traslado con raíz o parcialmente en forma de esquejes) para ser a su vez plantadas.

En cuanto a las semillas la situación es algo distinta debido a una norma expresa (el art. 3º inc. final de la LVV). Conforme a la regla del art. 668 del Código Civil, arraigadas las semillas (ajenas), ellas y la plantas que emergen son de propiedad del dueño del suelo; también el fruto (por ej. la mazorca de maíz). Pero, conforme al citado art. 3º inc. final, no puede volver a plantar y cosechar (sin autorización). Ha sido dicho que esta conclusión surge del (es conforme al) art. 3º inc. final porque en este texto la facultad de seguir plantando la semilla y cosechando el fruto es expresamente concedida al titular de las semillas que las adquirió respetando la protección. Además, si no puede ni siquiera él plantar (y cosechar) menos podría enajenar las semillas (indebidamente adquiridas) para ser sembradas por otro.

Por cierto, estas soluciones (de que, en las plantas –por ej. en los frutales– el infractor queda dueño y seguirá cosechando indefinidamente, y en las semillas no podrá seguir haciéndolo) deberán verse reflejadas en la determinación del justo precio y en la eventual indemnización que el infractor deberá pagar al protegido.

Procede ahora una observación sobre el derecho de propiedad. Puede ser percibido que, al aplicar los citados preceptos, lo adquirido es una propiedad restringida (no la común). En propiedad común podría volver a plantar esquejes o semillas en suelo propio y cosechar, o enajenarlos, porque son suyos; aquí no porque se trata de un objeto cuyo material genético está protegido. Entonces, nuestra proposición de aplicar art. 668 implica un *ensamble* entre las reglas del Derecho común (concretada en el art. 668, que atribuye al dueño del suelo la propiedad de las plantas y semillas), y las reglas especiales protectoras de la propiedad intelectual, que conducen a una propiedad restringida respecto del material genético que está

alojado en la cosa corporal que es su continente.

Si este planteamiento hubiere sido aplicado al ya aludido caso Constanza, la demanda reivindicatoria de las plantas no habría sido acogida. Pero el titular protegido sí habría obtenido en una demanda por el justo precio de ellas y, eventualmente, una indemnización, aunque sin recuperar las plantas (que tenían la cualidad protegida); las plantas habrían permanecido en dominio del demandado, quien podría seguir cosechando la nueva variedad de ciruelas hasta quedar extinguidas (porque en algún tiempo después la creación pasaría al dominio público), pero sin poder multiplicar (mediante esquejes) la variedad vegetal ni enajenar las plantas ni esquejes de ellas para ser plantadas.

Fue decidido que el titular de la propiedad intelectual es dueño por accesión de las plantas (cosas corporales) y de los frutos naturales (cosas corporales), sin considerar que los frutos de la ciruela Constanza no tienen la capacidad de reproducir la variedad pues únicamente se reproducen vegetativamente. En principio, es por esto que la sentencia interpretó extensivamente el concepto de objeto del derecho del obtentor, al extenderlo al producto de la cosecha, que no es genéticamente apta para reproducir esta precisa variedad. En los ordenamientos jurídicos donde, en virtud de la aplicación del Convenio UPOV 91, el derecho del obtentor es extendido al producto de la cosecha, imponen la extensión en términos excepcionales: sólo para cuando el titular del derecho no ha podido razonablemente ejercerlo y únicamente para obtener una compensación. Esta compensación debe ser razonable y por ello es que no puede ir más allá de la ventaja que hubiese obtenido de haber ejercido su derecho en la oportunidad que correspondía cobrando el *royalty* sobre el material de multiplicación.³⁶

III. LA ACCESIÓN EN RELACIÓN CON LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DEL OBTENTOR

En el régimen jurídico chileno que regula el derecho del obtentor existen dos capítulos que eventualmente podrían estar relacionados con la accesión: están referidos a las excepciones al derecho del obtentor.

Tal como ha sido expuesto, lograda la protección, el obtentor tiene el derecho exclusivo de reproducir el material de multiplicación de la variedad, comercialarlo y autorizar o licenciar su uso por un tercero.

³⁶ Al respecto puede consultarse LÓPEZ DE HARO, Ricardo, *Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales. Ampliación del Derecho del Obtentor al Producto de la Cosecha. Objetivos de la Normativa Internacional (UPOV)*, Monografía N° 31. Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, Aranzadi, Navarra, 2014, p. 33 y ss.

El objeto del derecho del obtentor es el material de reproducción de la variedad protegida. Ahora bien, una particularidad presente en este ámbito de la propiedad intelectual es que la cosa corporal (el material de multiplicación), que es el continente del objeto protegido, es auto multiplicable (a diferencia, por ejemplo, de una pintura); es por eso que la ley protectora regula detenidamente la cosa corporal (el material de multiplicación) el que, salvo excepciones, en principio queda afecto al derecho del obtentor.

En la doctrina y en los convenios internacionales son mencionadas dos excepciones típicas al derecho del obtentor: el privilegio del agricultor y la exención del obtentor.³⁷ En ambas, luego de adquirir la licencia y disfrutarla una vez, es permitido utilizar el material de multiplicación sin contar con una nueva autorización; en la primera excepción, para volver a cultivar el producto de la cosecha y, en la segunda, para obtener una nueva variedad. Ambas excepciones están establecidas por el Convenio UPOV, y existe la obligación de los Estados miembros de incorporarlas en su legislación interna.

3.1. El privilegio del agricultor

En virtud de esta excepción el agricultor puede guardar “las semillas” producto de la cosecha para reproducir la variedad en su propia explotación sin requerir la autorización del obtentor. En rigor, esta excepción termina junto con la protección, lo que acaecerá cuando la variedad obtenida pasa al dominio público.

En las legislaciones y en los convenios internacionales esta excepción es formulada en el sector del producto de la cosecha en tanto semillas; y tiene aplicación económicamente viable en los cultivos anuales. En estas circunstancias, en el Derecho chileno esta excepción no queda configurada porque, en estos cultivos, por norma, es de aplicación general; es decir, todo cultivador (de semillas) autorizado puede utilizar el producto de la cosecha como material de multiplicación (art. 3° inc. final de la ley).³⁸

3.2. La excepción del obtentor. Un eventual supuesto de especificación

La excepción del obtentor tiene lugar cuando, sobre la base de una variedad que es objeto de un derecho de obtentor, un tercero desarrolla una nueva variedad

³⁷ Otros nombres más explícitos serían “del investigador” o “del eventual obtentor”.

³⁸ El art. 3° inc. final de la LVV dispone que “No se entenderá vulnerado el derecho del obtentor por la utilización que haga el agricultor, en su propia explotación, de la cosecha de material de reproducción debidamente adquirido. Sin embargo, este material no podrá ser publicitado ni transferido a cualquier título como semilla.”

vegetal. Es una excepción fácilmente explicable;³⁹ y está establecida en las normas del Convenio UPOV y en la ley chilena.

El art. 5° de la LVV dispone que

“El derecho del obtentor sobre una variedad no impide que otra persona pueda emplearla para crear una nueva variedad, sin contar con la autorización del obtentor de la variedad primitiva que sirvió de medio para obtenerla.

Sin embargo, cuando la variedad original deba ser utilizada permanentemente para la producción de la nueva, se necesitará la autorización del obtentor de ella.

La nueva variedad, si cumple con los requisitos legales, será reconocida a nombre de su obtentor.”

En virtud de esta excepción otro sujeto puede utilizar, sin autorización, una variedad vegetal protegida (que la ley denomina *variedad primitiva* o *variedad original*) para crear a su vez una segunda variedad vegetal (que la ley denomina *nueva variedad*) y lograr, de este modo, un nuevo título de obtentor.

La excepción viene a traducirse en autorización para que cualquier sujeto emprenda una investigación destinada a obtener una nueva variedad, lo que a su vez implica experimentar alterando el elemento genético de la variedad existente; si logra una variedad con los caracteres antes mencionados, si una nueva variedad ha nacido, su creador podrá protegerla.

Si la segunda variedad cumple con los requisitos legales de novedad, distinción, estabilidad y homogeneidad dará lugar a un nuevo título de obtentor. Como siempre acontece, será la autoridad administrativa (en Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero) quien deberá determinar si la segunda variedad merece ser protegida por un nuevo título en favor de su obtentor.

El inciso penúltimo merece una observación. En un primer examen la regla parece estar dirigida a reprimir una suerte de evasiva, en la que el sujeto, so pretexto de estar experimentando, estuviere “permanentemente” acudiendo al uso de la variedad vegetal sin la autorización. Pero, sin perjuicio de ser aplicable a esa situación, estimamos que lo que principalmente la regla establece es que, cuando el procedimiento de utilización de la pretendida nueva variedad vegetal requiera permanentemente de la mejorada, entonces no queda configurada la excepción (es así porque, en el fondo, en esas circunstancias no hay efectivamente una nueva variedad vegetal).

³⁹ Una aplicación más del objetivo protector de la creatividad presente en todas las expresiones de la propiedad intelectual.

En cuanto a la eventual relación de la excepción del obtentor con la accesión, podría ser postulado que siendo la especificación “la confección de una nueva especie con materia que no pertenece al artífice”, entonces (*mutatis mutandi*), en la excepción del obtentor se da la situación de un fitomejorador o nuevo obtentor (artífice, en el Código Civil) que logra una nueva variedad (nueva especie, en el Código) desde una primera variedad ajena.

Sin entrar específicamente en el campo de las variedades vegetales, en el ámbito de la propiedad intelectual ha sido planteada la especificación para responder a la pregunta acerca de cómo distribuir la propiedad y las indemnizaciones que correspondan cuando una parte, sin autorización de la otra, mejora sustancialmente la propiedad intelectual de otro.

En la sistemática del Código Civil la especificación es una especie de accesión continua. Es definida como “la confección de una nueva especie con materia que no pertenece al artífice”.⁴⁰

En materia de invenciones ha sido propuesto que la especificación es una institución que puede servir de marco para explicar lo que viene sucediendo en el Derecho estadounidense desde el precedente del caso *eBay v. MercExchange* (resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos en 2006).⁴¹

El referido caso impuso un precedente en virtud del cual ya no son otorgadas, como antes, por regla general y automáticamente, *injuctions* permanentes en situaciones de infracciones a patentes de invención cuando el infractor ha introducido una mejora sustancial a un invento preexistente, lo que quiere decir que el infractor puede seguir usando la invención protegida por la patente infringida indemnizando al titular. Ha sido propuesto⁴² que esta solución puede ser encuadrada en la doctrina de la accesión, vigente en el *Civil Law*, en particular en la especificación, siendo destacado que en este caso, al tratarse de bienes inmateriales, el titular no queda privado de su derecho sino que únicamente de su facultad de excluir, por lo que la accesión funciona incluso mejor en materia de patentes de invención que en los bienes corporales en los que, en virtud de la accesión, hay una parte que pierde su dominio, lo que en sede de patentes no acontece.

El caso *eBay v. MercExchange* es, pues, abordado como una aplicación de la doctrina de la accesión que, para nosotros, califica en los supuestos que pueden

⁴⁰ Sin perjuicio de que sea objetable calificarla de accesión, dado que en la especificación no hay unión de cosas, sino transformación de la materia por medio de trabajo, en la que el trabajo accederá a la materia o la materia al trabajo, según cuál de las dos sea calificado de principal. V. PEÑAILILLO, cit. (n. 33), p. 711.

⁴¹ U.S. Supreme Court, *eBay Inc. v. MercExchange LLC.*, 15 de mayo de 2006, 547 U.S. 388, 126 S. Ct. 1837 (2006).

⁴² LEE, Peter, “The Accession Insight and Patent Infringement Remedies”, *Michigan Law Review*, 2011, Vol. 110, N° 2, pp. 175 y ss.

ser regulados por las normas de la especificación contenidas en el Código Civil. Para aplicar la especificación a los bienes inmateriales, en el caso fue empleado un precedente surgido de un caso resuelto en el siglo XIX por la Suprema Corte del Estado de Michigan. El caso versaba sobre la especificación de bienes corporales: un sujeto había convertido en barriles la madera de los árboles del predio de otro; fue resuelto que los barriles pertenecen al que nosotros llamamos “especificador,” indemnizando al dueño de los árboles. Luego es aducida la analogía del caso con el fallo *eBay v. MercExchange*, y son destacadas las ventajas de la accesión aplicadas a la propiedad intelectual ya que, al tratarse de bienes de carácter *non rivalrous*,⁴³ al favorecer con la accesión al especificador no se le priva de la totalidad de su derecho al titular de la patente de invención, sino que únicamente de su facultad de excluir el uso de la patente a este concreto infractor, que debe de todos modos indemnizar al titular, quien mantiene la titularidad de su patente.

En suma, conforme a este planteamiento, la modalidad de la accesión aquí empleada es la especificación: la primera invención es la materia especificada, que es mejorada sustancialmente por el especificador. El resultado de la mejora es la cosa nueva, que viene a ser (considerada) la cosa principal, frente a la primera invención que, en este planteamiento, es (considerada) la cosa accesorio; y en virtud de la accesión el especificador no adquiere la primera invención, sino que un “privilegio de uso no posesivo”⁴⁴ sobre la primera invención.

Nótese que la invención original sigue existiendo, independiente de la cosa nueva. En cambio, en la especificación de las cosas corporales, la materia original ya no existe porque ha sido transformada.

Surge también la interrogante de si es aceptable aplicar a bienes inmateriales una institución concebida para bienes corporales. Estimamos que no hay inconveniente. En la generalidad de los códigos civiles, tanto del siglo XIX como de los siglos XX y XXI, la normativa no restringe (al menos no expresamente) esta modalidad de la accesión a las cosas corporales.⁴⁵ Si bien los ejemplos que suelen ser consignados para ilustrar las reglas están contruidos sobre hipótesis

⁴³ La traducción literal sería “no rival”, que en idioma castellano no parece tener exactamente el mismo significado. Al parecer por bienes “non rivalrous” se refiere a bienes que constituyen recursos compartibles, esto es, que por su naturaleza pueden ser disfrutados simultáneamente, de manera no exclusiva, por distintas personas. En general, los objetos de propiedad intelectual tienen esta característica, por ello es que el ordenamiento jurídico crea derechos de exclusiva sobre ellos.

⁴⁴ Noción desarrollada por NEWMAN, Christopher M., “Patent Infringement as Nuisance”, *Catholic University Law Review* (Washington D.C.) 2009, N° 59, p. 101, disponible en línea: <https://scholarship.law.edu/lawreview/vol159/iss1/3>.

⁴⁵ V. por ej. los códigos civiles italiano (De la accesión, especificación, de la unión y de la mezcla, arts. 934 y ss.), paraguay (De la edificación y la plantación, arts. 1982 y ss.), y argentino (de 2015, *Accesión de cosas inmuebles: construcción, siembra y plantación*, art. 1962).

de bienes corporales (de uvas ajenas se hace vino, de madera ajena una nave, de plata ajena una copa, etc., como acontece en el Código chileno), esa dirección puede deberse a la época en que fueron quedando configurados los conceptos; así, si pueden funcionar apropiadamente para solucionar conflictos en el campo de los bienes incorporeales (derechos), no debiera repararse en aquella orientación que surge de los ejemplos a los que acuden las normas.

En fin, determinar cuándo la segunda variedad es en realidad una *cosa nueva* (una variedad distinta de la primitiva) constituye todo un problema; incluye elementos dogmáticos y técnicos, y está relacionado con el concepto jurídico de *variedad esencialmente derivada* (que está presente en la normativa UPOV 91, pero que no ha sido incorporado al Derecho chileno), todo lo cual excede el propósito de este trabajo.

CONCLUSIÓN

En el régimen jurídico de la obtención de variedades vegetales la accesión puede colmar una parte del vacío que ostenta la legislación chilena actual, que no ha dispuesto de acciones civiles especiales para la protección del derecho del obtentor. Entonces, por aplicación de este instituto, si en suelo propio es plantado o sembrado material de multiplicación de una variedad vegetal ajena, sin la debida autorización, estimamos que en el Derecho chileno procede aplicar el art. 668 del Código Civil. Así, a falta de acciones civiles en la LVV, ahí el obtentor cuenta con una acción para pedir el justo precio de las semillas o plantas y, si el infractor no exhibe justa causa de error, para pedir, además, una indemnización por el daño que pruebe haber sufrido. Las plantas, con la cualidad de la nueva variedad, permanecerán en dominio del infractor, quien podrá seguir cosechando, pero no podrá multiplicarlas o transferirlas para ser plantadas; las semillas, con la cualidad de la nueva variedad, permanecerán en dominio del infractor, quien no podrá seguir sembrándolas ni transferirlas para ser sembradas.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

a) Doctrina

BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad; GANGJEE, Dev; JOHNSON, Phillip, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

CONCHA, Ricardo, “Algunos problemas del régimen de propiedad intelectual de las obtenciones vegetales en Chile”, *Revista Ius et Praxis*, 2019, Vol. 25, N°2, pp. 341-358, disponible en línea: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122019000200341&lng=es&nrm=iso.

GARCÍA VIDAL, Ángel, “El Sistema de Protección de las Variedades Vegetales”, en García Vidal, Ángel, (Dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Madrid, 2017, pp. 45-109.

GARCÍA VIDAL, Ángel: “Los requisitos de la distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad” En García Vidal, Ángel (Dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Madrid, 2017, pp. 349-394.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Diferencias entre el Sistema de Patentes y el Sistema de Protección de las Obtenciones Vegetales”, en GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Madrid, 2017, pp. 111-129.

LEE, Peter, “The Accession Insight and Patent Infringement Remedies”, *Michigan Law Review*, 2011, Vol. 110, N° 2, pp. 175-241.

LÓPEZ DE HARO, Ricardo, *Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales. Ampliación del Derecho del Obtentor al Producto de la Cosecha. Objetivos de la Normativa Internacional (UPOV)*, Monografía N° 31. Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, Aranzadi, Navarra, 2014.

MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “La Denominación de las Variedades Protegidas con un Título de Obtención Vegetal”, en GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Madrid, 2017, pp. 395-445.

NEWMAN, Christopher M., “Patent Infringement as Nuisance”, *Catholic University Law Review* (Washington D.C.) 2009, N° 59, pp. 61-123, en línea: <https://scholarship.law.edu/lawreview/vol59/iss1/3>.

PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel, *Los Bienes. La Propiedad y Otros Derechos Reales*, Thomson Reuters, Santiago, 2019, 2ª ed. ampliada.

RUIZ MULLER, Manuel, *Genetic Resources as Natural Information*, Routledge, New York, 2015.

SAGARPA MÉXICO (Eds.), “Documento de Trabajo N° 14. Almacenamiento y conservación de granos y semillas.” Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México, 2017, 8 p., disponible en línea: <http://somossemilla.org/wp-content/uploads/2017/06/Almacenamiento-de-semillas.pdf> (consultado 28.01.2022).

SHERMAN, Brad, “Taxonomic Property”, *Cambridge Law Journal*, 2008, Vol. 67, n° 3, p. 560-584.

VICENT CHULIÁ, Francisco, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, Bosch, Barcelona, 1991, T. I, vol. 1.

b) Legislación

Código Civil chileno, 1856.

Código Civil italiano, 1942.

Código Civil paraguayo, 1985.

Código Civil y Comercial argentino, 2015.

Decreto Ley N° 1.764 de 1977, fija normas para la investigación, producción y comercio de semillas.

Ley N° 19.039 de 1991, sobre Propiedad Industrial.

Ley N° 19.342 de 1994, regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

Convenio de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales” – UPOV, París, 1961.

Convenio de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales” – UPOV, Ginebra, 1978.

Convenio de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales” – UPOV, Ginebra, 1991.

c) Jurisprudencia

Corte Suprema, 10 de agosto de 2015, Rol N° 25.682-2014.

Corte Suprema, 24 de diciembre de 2015, Rol N° 17.595-2014.

Corte de Apelaciones de San Miguel, 14 de mayo de 2014, Rol N° 1418-2012.

U.S. Supreme Court, *eBay Inc. v. MercExchange LLC.*, 15 de mayo de 2006, 547 U.S. 388, 126 S. Ct. 1837 (2006).

