

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

"ANÁLISIS JURÍDICO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
INTERNACIONALES ADQUIRIDOS POR GUATEMALA RESPECTO DE LA PROTECCIÓN DE
OBTENCIONES VEGETALES"
TESIS DE GRADO

MARÍA JOSÉ HUERTA FERNANDEZ
CARNET 10817-12

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

"ANÁLISIS JURÍDICO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
INTERNACIONALES ADQUIRIDOS POR GUATEMALA RESPECTO DE LA PROTECCIÓN DE
OBTENCIONES VEGETALES"
TESIS DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

POR
MARÍA JOSÉ HUERTA FERNANDEZ

PREVIO A CONFERÍRSELE
LOS TÍTULOS DE ABOGADA Y NOTARIA Y EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. MARCO TULIO MARTINEZ SALAZAR, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO
VICEDECANA: MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO
SECRETARIO: LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLATORO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. JUAN FRANCISCO GOLOM NOVA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. ANA BELEN PUERTAS CORRO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. MARÍA GABRIELA GÁNDARA ULLOA

Licda. Helena C. Machado
Abogada y Notaria

Guatemala, 22 de Noviembre 2017.

Señores
Miembros del Consejo
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Ciudad

Honorables Miembros del Consejo:

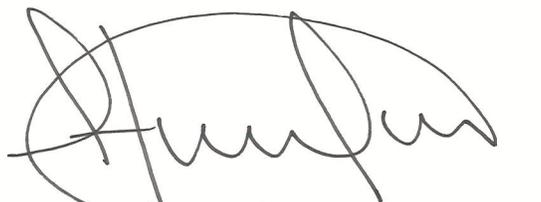
Me permito comunicarles que, en cumplimiento del nombramiento recaído en mi persona como Asesora, procedí a asesorar el trabajo de tesis de Licenciatura titulado **“ANÁLISIS JURÍDICO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS POR GUATEMALA RESPECTO DE LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES”** elaborado por la estudiante **MARÍA JOSE HUERTA FERNANDEZ**.

Luego de efectuar varias sesiones de trabajo y habiendo incorporado la estudiante, todas las observaciones y sugerencias realizadas como resultado de las revisiones de la tesis, se ha concluido el trabajo de investigación. En tal virtud, considero que la tesis referida se encuentra estructurada de conformidad con las disposiciones del Instructivo de Tesis de Licenciatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Por lo expuesto, emito a favor del trabajo de tesis, investigado y elaborado por **MARÍA JOSE HUERTA FERNANDEZ** de conformidad con los requisitos reglamentarios, **DICTAMEN FAVORABLE**, a efecto de que se continúen con los procedimientos establecidos por la Universidad Rafael Landívar.

Habiendo cumplido con el encargo encomendado por esta Facultad, me suscribo con muestras de mi consideración y respeto.

Atentamente,


Mgtr. Helena Carolina Machado Carballo
Abogada y Notaria



11 calle 22-49 zona 11 Residenciales San Jorge Guatemala Guatemala
Teléfono: (502) 52067801
Email: machadohc@gmail.com

Guatemala, 18 de septiembre 2018

Señores
Miembros del Consejo
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar

Honorables Miembros del Consejo:

El motivo de la presente es para dirigirme a ustedes con relación a la designación que me fue hecha como lectora de fondo del trabajo de tesis realizado por la estudiante María José Huerta Fernández, titulado "ANÁLISIS JURÍDICO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS POR GUATEMALA RESPECTO DE LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES".

El tema propuesto por la estudiante Huerta, tiene como objetivo principal exponer la problemática que surge derivado de la falta de regulación específica sobre la protección de Variedades Vegetales en Guatemala, analizando asimismo, las consecuencias que tiene para el Estado de Guatemala, el incumplimiento de compromisos internacionales en los que se ha obligado a otorgar protección a los referidos derechos.

Considero que el trabajo realizado expone muy bien el origen de la problemática y cómo es indispensable que en Guatemala se emita una normativa que proteja el derecho de los obtentores de Variedades Vegetales, pues actualmente en Guatemala no existe ninguna garantía para la protección de los derechos de los mismos.

Luego de haber dado lectura al trabajo relacionado y haber sostenido varias reuniones con la estudiante, en las que realicé las correcciones y recomendaciones pertinentes, las cuales al dar lectura al trabajo final, pude percatarme fueron realizadas de conformidad con lo sugerido. En virtud de lo establecido, considero que el trabajo realizado por María José Huerta Fernández, cumple con los requisitos para ser aprobado para su impresión y publicación, por lo que extiendo para el efecto la presente aprobación.

Sin otro particular, quedo de usted como su deferente servidora.


María Gabriela Gandara Ulloa
Abogada y Notaria
Colegiado 14,514
MARÍA GABRIELA GANDARA ULLOA
Abogada y Notaria



Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado de la estudiante MARÍA JOSÉ HUERTA FERNANDEZ, Carnet 10817-12 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus Central, que consta en el Acta No. 07544-2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

"ANÁLISIS JURÍDICO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS POR GUATEMALA RESPECTO DE LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES"

Previo a conferírsele los títulos de ABOGADA Y NOTARIA y el grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 25 días del mes de septiembre del año 2018.



LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLATORO MARTÍNEZ, SECRETARIO
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Universidad Rafael Landívar

Responsabilidad: La autora es la única responsable del contenido y conclusiones de la tesis.

DEDICATORIA

A DIOS, por permitirme estudiar y darme fuerza para seguir adelante, por su amor, y por nunca dejarme.

A MI MAMA Y MI HERMANO, por su apoyo incondicional, por ser la razón de mi esfuerzo, porque me han enseñado a que juntos podemos salir adelante ante cualquier obstáculo, gracias por ser un ejemplo en la vida.

A MI PAPA, por su apoyo incondicional en los estudios.

A LOS LICENCIADOS, Sandra Iriarte y Héctor Palomo, por ser un ejemplo de vida profesional, enseñarme el valor humano y la ética de la profesión, y por brindarme su apoyo a lo largo de mis estudios.

A MI AMIGA, Lissette Arévalo, por ser un apoyo a lo largo de mi carrera, por siempre impulsarme a seguir adelante, este es nuestro éxito.

A LA LICENCIADA, Helena Machado por su apoyo en el camino de la presente investigación.

LISTADO DE ABREVIATURAS:

DR-CAFTA El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos.

OMC Organización Mundial del Comercio

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

PI Propiedad Intelectual.

UPOV Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales.

Convenio de la UPOV Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales

Resumen Ejecutivo:

Las variedades vegetales son un conjunto de plantas, que se han modificado con el objeto de agregar caracteres que favorezcan al producto del cultivo, acorde a los intereses del agricultor.

Las obtenciones vegetales, son variedades vegetales, que reúnen características que permiten que se conceda un derecho de propiedad industrial, llamado derecho de obtentor, que adjudica a su creador derechos de exclusividad sobre su comercialización por un tiempo determinado.

Guatemala ha firmado y se ha adherido a diferentes compromisos internacionales que tienen dentro de su normativa asegurar la protección de derechos de propiedad industrial sobre variedades vegetales.

En el año 2014, Guatemala sufre una serie de derogatorias en su legislación interna que contenían la obligación de protección de los mencionados derechos, como consecuencia surge una falta de certeza respecto del marco jurídico actual que rige la protección de derechos de obtenciones vegetales.

El presente trabajo tiene por objeto analizar la protección que actualmente Guatemala brinda sobre los Derechos de Propiedad Industrial derivados de obtenciones vegetales, a manera de identificar el grado de cumplimiento de Guatemala respecto de compromisos internacionales previamente adquiridos en dicha materia.

Índice

Introducción	i
CAPÍTULO 1: PROPIEDAD INTELECTUAL	1
1.1 Aspectos Generales de la Propiedad Intelectual.....	1
1.1.1. Origen de la Propiedad Intelectual.....	2
1.1.1.a Propiedad Industrial	3
1.1.1.b. Derecho de Autor y Derechos Conexos	5
1.1.2. Concepto Propiedad Intelectual	8
1.1.3. División de los Derechos de Propiedad Intelectual	11
1.2. Propiedad Industrial.....	14
1.2.1. Definición Propiedad Industrial	14
1.2.2. Principios Propiedad Industrial.....	17
1.2.3. Ámbito de protección	22
1.3. La invención	24
1.3.1. Concepto de las Patentes	26
1.3.2. Descubrimientos científicos	31
1.3.3. Divulgación	31
1.3.4. Derechos que confiere la patente	33
1.3.5. Depósito.....	34
1.3.6. Confidencialidad hasta el momento de su publicación.	35
CAPÍTULO 2: OBTENCIONES VEGETALES	37
2.1. Antecedentes de las variedades vegetales	39
2.2. Concepto de Obtenciones Vegetales	42
2.3. Modificación de los productos naturales y la controversia que esto ha llevado ..	46
2.4. Necesidad de protección	49
2.4.1. Ventajas de protección.....	53
2.4.2. Desventajas de protección.....	56

2.5. Condiciones para la concesión del derecho de obtentor.....	59
2.5.1. Novedad.....	60
2.5.2. Distinción	61
2.5.3. Homogeneidad.....	63
2.5.4. Estabilidad	64
2.6. Protección Provisional.....	65
2.7. Derecho del Obtentor	65
2.7.1. Alcance del derecho de obtentor.....	67
2.7.2. Excepciones al derecho de obtentor	68
2.7.3. Agotamiento del Derecho de Obtentor.....	69
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE A OBTENCIONES VEGETALES	72
3.1 Normativa nacional:.....	73
3.1.1. Constitución Política de la República de Guatemala:.....	77
3.1.2 Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial	78
3.1.3. Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales	82
3.1.4. Decreto número 21-2014 del Congreso de la República de Guatemala mediante el cual se Deroga el Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales.....	89
3.1.6. Inconstitucionalidad General presentada contra los artículos 93, segundo párrafo, 97 y 98 de la Ley de Propiedad Industrial, identificado con el expediente 2014-2192.....	92
3.2. De la normativa internacional y demás compromisos internacionales	93
3.2.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (1998)	94
3.2.2. Convenio 169 de la OIT, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.....	96
3.2. 4. el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)	101

3.2.5 Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por el otro (ADA), suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, el 29 de junio de 2012.	103
3.2.6. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de Diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de Noviembre de 1972, el 23 de Octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.....	104
CAPÍTULO 4 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	107
4.1 De los resultados obtenidos en las Entrevistas	107
4.2. Del cumplimiento de los objetivos de la investigación.....	117
CONCLUSIONES.....	120
RECOMENDACIONES	123
LISTADO DE REFERENCIAS.....	124
ANEXOS.....	131
Modelo de instrumento.....	131

Introducción

A lo largo de la historia se han presentado esfuerzos por mejorar los cultivos con el objeto de obtener mejores alimentos y materia prima para su uso en las diferentes industrias.

Las variedades vegetales son un conjunto de plantas del taxón botánico más bajo conocido, es decir que han limitado sus características de tal forma que una sola especie es capaz de compartirlas en su totalidad, en consecuencia, tienen la capacidad de diferenciarse de cualquier otra. Usualmente, la misma corresponde a una modificación que tiene por objeto agregar o eliminar caracteres en beneficio e interés del agricultor.

Las obtenciones vegetales son variedades vegetales, que reúnen características previamente establecidas, mediante las mismas permiten que se les conceda un Derecho de Propiedad Industrial, con derechos de exclusividad comercial por un periodo determinado.

La presente investigación tiene por objeto general determinar el grado de cumplimiento de los compromisos internacionales que corresponden a la protección sobre el Derecho de Propiedad Industrial derivado de obtenciones vegetales en Guatemala.

En virtud del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Guatemala otorgó protección a los derechos de variedades vegetales mediante el mecanismo de patente. Sin embargo, en ningún momento de la historia se ha concedido en Guatemala un derecho de patente sobre una variedad vegetal, a pesar que el mismo ha sido solicitado por diferentes titulares.

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) fue negociado entre enero de 2003 y enero de 2004, fue suscrito en la ciudad Washington, D.C. el 5 de agosto del año 2004, aprobado por el Decreto número 31-2005 del Congreso de la República.

En virtud de dicho tratado, Guatemala se obliga a adherirse al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV). En el año 2006, el Congreso de la República aprueba dicho Convenio mediante el Decreto 19-2006, y ese mismo año el Presidente de la República de Guatemala deposita el instrumento de adhesión.

Para poder formar parte de los estados miembros, el Convenio de la UPOV establece dentro de su articulado como requisito fundamental la emisión de una ley específica que tenga por objeto la protección de Derechos de Obtenciones Vegetales. Esto implica que Guatemala, en orden de cumplir con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), y pasar a formar parte de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, debía emitir legislación únicamente con el objeto de proteger la Propiedad Industrial derivada de Obtenciones Vegetales.

No es hasta el año 2014, que se presenta dicha normativa materializada en el Decreto 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, misma que dentro de sus disposiciones transitorias derogaba el antiguo sistema de protección. A pesar de lo anterior, tras movimientos de una parte de la población que manifestaban su descontento al respecto, el Congreso de la República, emitió el Decreto 21-2014 que tiene por objeto derogar en su totalidad la mencionada Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales.

Como consecuencia, Guatemala queda en una situación de falta de certeza jurídica respecto al reconocimiento de Derechos de Propiedad Industrial, sobre Obtenciones Vegetales al haberse derogado en su totalidad los sistemas de protección previstos en la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, como en la Ley de Propiedad Industrial.

La presente investigación busca contestar la pregunta de investigación ¿cuál es el grado cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de obtenciones vegetales?

Para el efecto se plantean objetivos generales y específicos que se desarrollan en la presente investigación por medio de doctrina, principios internacionales y normativa aplicable que llevan a determinar la situación actual sobre la protección de dichas obtenciones vegetales.

La autora procede a desarrollar los objetivos específicos, mediante la elaboración de cada uno de los capítulos correspondientes.

El primer capítulo corresponde al cumplimiento del objetivo de desarrollar los aspectos generales de la Propiedad Intelectual, en consecuencia, se presentan principios generales de la Propiedad Intelectual, la división de la misma en Derecho de autor y Derechos Conexos y Propiedad Industrial, enfocada esta, principalmente en derechos que provienen de invenciones, en virtud de ser el primer proceso que reconoce una variedad vegetal como material de protección de derechos de propiedad industrial.

El segundo capítulo corresponde al cumplimiento del objetivo de explicar las obtenciones vegetales y su protección jurídica, de la forma en que se desarrollan las obtenciones vegetales, en cuanto a su historia, generalidades, principios y doctrina que tienen la intención de presentar su mejor forma de protección.

En el tercer capítulo busca cumplir con el objetivo de analizar el marco normativo en materia de obtenciones vegetales aplicable en Guatemala. En consecuencia, se desarrolla un análisis de la compilación de normativa nacional e internacional de Guatemala, que tiene relación con la determinación del derecho que actualmente reconoce a las obtenciones vegetales.

Finalmente, el capítulo cuarto se presenta en cumplimiento de dos objetivos, establecer el grado de cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Guatemala en materia de obtenciones vegetales, e identificar las acciones que el Estado de Guatemala deberá realizar para cumplir con los compromisos adquiridos respecto de la protección de las mismas. En consecuencia, busca determinar el procedimiento de protección en la práctica actual en virtud de la serie de derogatorias del año 2014, se ejecuta mediante la entrevista a sujetos que en el ejercicio de su profesión, han tenido relación con los mencionados derechos.

La investigación tiene como alcance la presentación de resultados respecto de la situación actual sobre la protección de obtenciones vegetales en territorio guatemalteco, conforme el análisis del marco normativo nacional en contraposición con los compromisos internacionales en materia de obtenciones vegetales.

Las limitantes de la investigación se relacionaron con la poca información y conocimiento del tema en Guatemala.

La intención de la investigación corresponde a aportar un análisis de la situación actual de protección sobre las obtenciones vegetales, en contraposición con los compromisos internacionales aplicables, de forma de presentar el cumplimiento o incumplimiento que se relaciona en consecuencia, y los pasos a seguir para proteger de forma correcta las Obtenciones Vegetales, con lo que Guatemala se ha comprometido.

Para lograr los objetivos de la presente investigación, se seleccionó el instrumento de entrevista; los profesionales para ser sujetos de entrevista, en atención a la especialidad que requiere el tema a tratar, son abogados y demás expertos en la materia, que se encuentran desempeñando cargos en instituciones públicas y privadas especializadas en Propiedad Intelectual.

CAPÍTULO 1: PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 Aspectos Generales de la Propiedad Intelectual

El Derecho de Propiedad Intelectual es una rama del derecho relativamente nueva; a pesar de que los antecedentes de la propiedad intelectual son inherentes al nacimiento mismo de las creaciones del hombre, especialmente en atención a que son el objeto de la protección de la mencionada rama, no es hasta hace muy poco que dichos derechos fueron reconocidos como parte del patrimonio de su creador.

Acorde a lo que establece el autor Alvin Toffer citado por Mauricio Jalife Daher «*La Propiedad Intelectual implica la propiedad sobre intangibles, resultados de los esfuerzos creativos en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, la literatura y la manipulación del conocimiento general, con la difusión de la economía súper simbólica, todo eso se hace más valioso a nivel económico y, de aquí, más político*».¹

El reconocimiento de Derechos de Propiedad Intelectual, en países como Guatemala, proviene de un interés meramente político-comercial. Las creaciones que derivan del intelecto se han convertido en elementos necesarios para el comercio y la industria; son derechos de carácter temporal y con valor económico que otorgan a su titular la facultad de excluir a terceros que no cuenten con su autorización expresa.

La Propiedad Intelectual es parte de la esfera de la propiedad privada, contiene dentro de su ámbito de protección un derecho abstracto e intangible, acorde a la legislación guatemalteca de carácter mercantil, reconocido dentro del patrimonio de su titular, como bien mueble. Es un derecho sobre las creaciones del intelecto del ser humano, que pretende otorgar a su creador la propiedad temporal sobre creaciones e invenciones que

¹ Jalife Daher, Mauricio «*El Valor de la Propiedad Intelectual*» México, Editorial Juris Tamtum, S.A. de C.V., 2001, Pág. 17

se presentan en las ramas de Propiedad Industrial y Derecho de Autor, según que corresponda.

Los Derechos de Propiedad Intelectual por naturaleza se otorgan sobre bienes de carácter intangible, sin embargo, dichos derechos se materializan al ser presentados en el soporte que deriva de la creación. Acorde a lo que establece el autor español José Domingo Portero, «*En todo caso, el concepto de obra es independiente del de su soporte. En este sentido, el Derecho de Autor brinda su protección a la parte inmateral de la obra o corpus mysticum y no a su soporte o corpus mechanicum*». ² Es decir, a pesar de que el ejemplar sobre el cual se ha otorgado el derecho de exclusividad es el medio para presentar la idea, el derecho no se otorga sobre el bien material, sino se otorga sobre el producto del intelecto de carácter inmateral, del cual se pueden derivar diferentes bienes materiales a los que por contenerla se les extiende la protección.

1.1.1. Origen de la Propiedad Intelectual

Se afirma que la Propiedad Intelectual tiene su origen desde que el ser humano tiene la capacidad para crear e inventar, en consecuencia, es muy difícil distinguir el momento de la historia en que se establece la intención de reconocer el derecho de propiedad sobre creaciones producto del intelecto, como parte del patrimonio del autor, creador o inventor, según corresponda.

Es importante establecer que la legislación guatemalteca contempla la línea de pensamiento que protege el Derecho de Propiedad Intelectual como todas las creaciones del intelecto en general, y acorde a su objeto específico se divide, del Derecho de Autor y Derechos Conexos y de Propiedad Industrial. Sin embargo, existen doctrinas alrededor del mundo que identifican el concepto de Propiedad Intelectual sin ninguna diferencia del Derecho de Autor. Para efectos de la reconstrucción evolutiva que a continuación se

² Portero, Lameiro, José Domingo. «*La (relativa) constitucionalidad de los derechos de autor en España: antecedentes y estado de la cuestión*», España, Editorial Dykinson, 2016. Pág. 21

presenta, se expondrán hechos de Propiedad Industrial y de Derecho de Autor y Derechos Conexos, respectivamente.

1.1.1.a Propiedad Industrial

Se considera importante resaltar que las diferencias de orden evolutivo en el Derecho de Propiedad Industrial inciden directamente en la característica territorial, que establece que el derecho otorgado será únicamente protegido dentro del Estado que lo otorga. En este sentido, el autor Alcides Lopes Da Graca distingue «*Se puede constatar por diferentes elementos de orden histórico evolutivo, que en todas las regiones del planeta, el proceso no fue el mismo, y en este sentido, tampoco revistió las mismas consideraciones de índole inter espacial que lograra influenciar en cuanta materia resultara transformable o inventiva de haberse estimado cumplidora de tales dimensiones, que luego llegarían a situar otros tipos de experimentaciones en la sociedad floreciente o necesitada de aportes para el desarrollo social, cultural y económico.*»³

Acorde a los eventos históricos de cada región, existen diferencias respecto de doctrinas, requisitos y procesos que obedecen al reconocimiento de Derechos de Propiedad Industrial. En este sentido, Robert M. Sherwood explica como en la edad antigua, «*Las marcas individuales utilizadas por alfareros y picapiedras para identificar sus trabajos conllevaban significado en sus comunidades. Los secretos de los artesanos se protegían por el simple expediente de la disciplina familiar dentro del negocio de la familia, donde los trucos comerciales eran transmitidos degeneración en generación.*»⁴

Es de esta manera que, a partir de lo planteado por Sherwood, se considera que a pesar de que en este momento de la historia es clara la inexistencia del reconocimiento de un derecho sobre un bien intangible, que permite al consumidor asociar el origen empresarial con el producto o servicio que corresponde, su carácter comercial y uso en

³ Lopes Da Graca, Alcides. «*La propiedad industrial en Cabo Verde: aspectos estructurales para una sistematización jurídica empresarial.*» La Habana, Cuba: Editorial Universitaria, 2012. Pág. 10

⁴ Sherwood, Robert M. «Propiedad Intelectual y desarrollo Económico», Buenos Aires Argentina, Editorial Heliasta S.R.L., 1992. Pág. 28.

la industria son medios que fueron utilizados en su momento para distinguir y proteger los mismos.

Por otra parte, Luiz Otávio Pimentel presenta el sistema de privilegios con relación a las invenciones, luego de analizar otros sucesos históricos vinculados al Derecho de Propiedad Industrial *«Galileo Galilei obtuvo, en Venecia, el derecho exclusivo de fabricar y comercializar un dispositivo hidráulico de irrigación. El físico Pascal recibió del rey de Francia el privilegio de invención para una maquina calculadora.»*⁵ Además agrega que *«La Revolución Industrial y el liberalismo están asociados, en esta fase que tuvo inicio con la constitución de EE. UU: que, en 1787, en el art 1ro, sección 8 estableció la protección de los inventos. Por medio de patentes. Mientras en Francia la asamblea Nacional decretó, en 1790, promulgada el año siguiente, la ley que desarrollaba idea de Mirabeau, según la cual los descubrimientos industriales constituyen objeto de propiedad, antes mismo que la ley lo declare.»*⁶

Es de esta forma que la Revolución Industrial es un acontecimiento importante para los Derechos de Propiedad Industrial, debido a los avances científicos y desarrollo que la misma trajo consigo, ya que se presentan cambios de tecnología, novedad y aplicación industrial. Es decir, la revolución industrial genera materia objeto de protección de Derechos de Propiedad Industrial como nunca en la historia.

Tal y como fue inicialmente presentado, los Derechos de Propiedad Industrial contemplan el principio de territorialidad, de carácter declarativo y otorgados por un Estado específico. Es así como el sujeto interesado en obtener derechos de Propiedad Industrial debe acudir a cada uno de los países para poder obtener protección. Como consecuencia de lo anterior, se presentan un conjunto de esfuerzos de carácter internacional que buscan proteger derechos de Propiedad Intelectual de forma más uniforme. Uno de estos esfuerzos es el Convenio de París para la Protección de la

⁵ Pimentel, Luiz Otávio, *«Las Funciones del Derecho Mundial de Patentes»*, Cordova, Argentina Editorial Advocaus, 2000. Pág 147 y 148.

⁶ Pimentel, Luiz Otávio, óp. cit. Pág 150.

Propiedad Industrial, el cual tuvo como antecedente directo la falta de asistencia a los inventores de una exposición en 1873, por miedo a que robaran sus creaciones. Acorde a lo presentado José Guy Belaña Guerrero citado por la Licenciada Helena Machado «*En 1873 se hizo evidente la necesidad de protección jurídica en este ámbito (internacional) cuando los inventores no quisieron acudir a la exposición internacional celebrada en Viena a la que fueron invitados para que expusieran sus creaciones. Ellos manifestaron en esa oportunidad su temor a ser imitados posteriormente en Austria. En este ambiente se celebró un congreso de técnicos en agosto de 1873 que se ocupó específicamente en el tema de patentes.*»⁷

Actualmente el Derecho de Propiedad Industrial aun contempla la característica territorial, sin embargo, se presentan diferentes esfuerzos de carácter internacional plasmados en tratados y compromisos, con el objeto de poder generar un derecho con principios de carácter igualitario para su titular.

1.1.1.b. Derecho de Autor y Derechos Conexos

Se establece que el Derecho de Autor se adquiere desde el instante que la idea nace en la mente del autor, sin embargo, tal y como consta en la reconstrucción de sucesos que a continuación se presenta, la obra inicialmente no es atribuida como un esfuerzo del creador, como consecuencia los derechos morales y patrimoniales que caracterizan al derecho de autor no son contemplados.

Los autores Miguel Angel Encabo Vera y Carlos Rogel Vide establecen que «*En la época antigua los intelectuales y artistas ejercían una actividad reservada en principio a los hombres libres.*»⁸. En esta época, la actividad de crear se expresaba, con actividades tales como la escultura y pintura, y la elaboración de productos derivados de

⁷ Machado Carballo, Helena Carolina, «*La Protección de la Propiedad Intelectual en Guatemala y su vinculación a los tratados internaciones*», Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Parte 1, 2011. Pág. 93.

⁸Encabo Vera, Miguel Ángel, y Rogel Vide, Carlos. «*Estudios sobre derechos de propiedad intelectual*». Madrid, España, Editorial Reus, 2015, Pág. 15.

alfarería y pica piedras. Sin embargo, aunque era distinguida por sus artistas y artesanos, no llega a concretizarse un derecho atribuido sobre bienes inmateriales que otorgue la facultad de exclusividad comercial y derechos morales y patrimoniales sobre una obra; únicamente les era reconocido el monto correspondiente para elaborar la obra, siendo esta de los mismos caracteres de un carpintero al serle encargado un mueble.

Por otra parte, Ernesto Rengifo García afirma «*En Roma no aparece de manera clara la diferencia entre el derecho de propiedad sobre el objeto material y el que corresponde a la producción intelectual en aquel. Hoy por el contrario resulta claro que una cosa es la propiedad del soporte físico y otra es a propiedad intelectual en la creación fijada en el ente material.*»⁹. Así mismo, el autor Carlos Rogel Vide¹⁰ asevera que en Roma estaba muy mal visto plagiar, presentando principalmente como ejemplo a los autores Quintiliano, Virgilio y Marcial que se destacan por su insistencia en el tema.

Sin embargo, no es sino hasta la aparición de la imprenta, hacia 1450 por obra de un inventor llamado Johannes de Gutenberg¹¹, que se marca un hito en la historia para el reconocimiento Derechos de Autor, en virtud de la facilidad en la reproducción de ideas.

A partir de la invención de la imprenta, se presentan varios hechos de los que se derivan Derechos de Autor que fueron reconocidos acorde a la comercialización de la época. De hecho, el autor Carlos Rogel Vide indica que «*El impresor librero veía reconocido por el contrario un derecho en forma de privilegio, constituyendo los denominados privilegios de impresión, una protección del producto de la imprenta. La invención de la imprenta, al facilitar la multiplicación de ejemplares, pone en primer término el derecho de reproducción. El príncipe podía conceder tal derecho a quien se lo solicitase. En una primera fase se lo concede al impresor.*»¹²

⁹ García, Ernesto Rengifo, «Propiedad Intelectual el Moderno Derecho de Autor» Colombia, Universidad Externado de Colombia, Segunda edición 1996. Pág. 54

¹⁰ Rogel Vide, Carlos. «*Estudios completos de propiedad intelectual*» Madrid, España Editorial Reus, Vol. 4. 2013. Pág. 12

¹¹ Rogel Vide, Carlos. «*Estudios completos de propiedad intelectual*» óp. cit. Pág. 14

¹² *ibíd.*, Pág. 12

Así, el primer derecho en reconocerse es un privilegio de explotación de carácter económico, dirigido hacia los dueños de imprentas y editores, no a los autores. Los beneficios se presentan en atención a la inversión tangible de los editores, en contraposición, en su caso con el derecho meramente declarativo que aún no se materializa en su época, para los autores. En esta línea, el autor Ernesto Rengifo García argumenta que *«Surge el primer sistema de protección conocido con el nombre de sistema de privilegios, el cual consistía en prohibir la reproducción de las obras sin autoridad del soberano. Este, en efecto, concedía a los libreros impresores el privilegio de explotar de manera exclusiva o monopolística cierta clase de obras.»*¹³

Es importante establecer la facultad que otorga el mencionado “sistema de privilegios”, ya que, a pesar de que el mismo no reconoce al autor en su calidad de titular del derecho, si presenta la posibilidad de evitar la comercialización de terceros sin autorización sobre un objeto determinado, misma que se otorga en la actualidad como parte de los Derechos de Propiedad Intelectual, específicamente en el área de Derechos de Autor.

En este sentido, el estatuto de la Reina Ana es el antecedente que reconoce el derecho económico de los autores sobre sus obras. Ernesto Rengifo García, con relación a este antecedente, manifiesta *«El verdadero reconocimiento legal a los autores se inicia en Inglaterra con el Estatuto de la Reina Ana de 1709, el cual tuvo como finalidad fomentar la cultura y el saber (...) se acaba con el privilegio de los editores y se reconoce que el derecho para editar la obra es de los creadores.»*¹⁴

Se considera que el aporte más valioso en cuanto a Derechos de Autor es lo mencionado en el estatuto de la Reina Ana, en el que se establece la retribución de carácter económico hacia el autor, con el objeto de fomentar la cultura y el conocimiento para la humanidad.

¹³ García, Ernesto Rengifo, óp. cit. Pág. 56

¹⁴ García, Ernesto Rengifo, óp. cit. Pág. 57

1.1.2. Concepto Propiedad Intelectual

Como fue anteriormente establecido, el Derecho de Propiedad Intelectual deviene de la esfera privada, para el efecto, es importante situarse en los derechos que otorga la propiedad en materia civil, el artículo 464 del Código Civil, Decreto Ley 106, establece lo correspondiente al derecho de propiedad de la siguiente forma: «*La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes*»¹⁵.

Como es de esperarse, el Derecho de Propiedad Intelectual, contiene características especializadas en la materia, que corresponden al derecho que se puede ejercer sobre las creaciones producto del intelecto del ser humano, como parte de su naturaleza inmaterial.

Acorde a lo establecido en un documento explicativo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) «*Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad: permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación.* »¹⁶.

El autor Robert M. Sherwood, por su parte expone «*La Propiedad Intelectual es un compuesto de dos cosas. Primero, ideas, invenciones y expresión creativa. Son esencialmente el resultado de la actividad privada. Segundo, la disposición pública a otorgar carácter de propiedad a esas creaciones y expresiones.*»¹⁷

Se establece que la Propiedad Intelectual es el derecho de propiedad sobre las creaciones del intelecto del ser humano, el mismo aparece en diferentes momentos, en

¹⁵ Jefe de Gobierno de la República, Código Civil, Decreto-Ley 106.

¹⁶ ¿Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «Qué es la Propiedad Intelectual?» Publicación de la OMPI N° 450(S), Pág. 3.

¹⁷ Sherwood, Robert M. óp. cit. Pág. 23

el caso del Derecho de Autor, desde el momento mismo en el que aparece en la mente de su creador y en el caso de la Propiedad Industrial desde el reconocimiento de la Oficina de Propiedad Intelectual del país que corresponda.

En este sentido, el autor Ricardo Antequera Parilli manifiesta *«Como una manera de aproximarse a la materia podemos definir a la Propiedad Intelectual, en sentido amplio como la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creador, así como de sus actividades afines o conexas.»*¹⁸

El derecho que se otorga, tiene la característica de ser otorgado sobre bienes intangibles, en tal virtud tiene como elemento esencial ser abstracto, ya que no pueden ejercerse actos tendientes a acreditar el dominio sino por el contrario, son derechos otorgados sobre creaciones del intelecto en esencia temporales.

El autor Carlos Rogel Vide¹⁹ afirma que el derecho presentado contempla propiedad especial en virtud de la temporalidad que lleva consigo, haciendo tránsito hacia el dominio público.

No sería lo más indicado delimitar a un tipo de creación ya existente los Derechos de Propiedad Intelectual, en virtud de que se presenta la intención de proteger, todas las creaciones producto de la inteligencia del ser humano, su ingenio y su talento.²⁰

El autor Ricardo Antequera Parilli agrega *«La Propiedad Intelectual, más que una disciplina, está referida a un espacio jurídico en el que, además de las disposiciones reguladoras de esos derechos, se encuentran otras (que otorgan o no derechos subjetivos) que disciplinan la actividad económica (de explotación) en que tales derechos*

¹⁸ Bercovitz Alberto, Casado Cerviño, Alberto, y otros, *«Propiedad Intelectual, Temas Relevantes en el Escenario Internacional»* Guatemala, SIECA, 2000 Pág. 1

¹⁹Rogel Vide, Carlos. *«Derecho de cosas»*. Madrid, España, Editorial Reus, 2008, Pág. 199.

²⁰ Arias García, Fernando *«Estudios de Propiedad Intelectual»*, Colombia, Grupo Editorial Íbáñez, 2011. Pág. 28

inciden en el plano de la misma en que se produce esa indíenla (en el de la competencia económica). »²¹

Por su parte el auto Álvaro Díaz orienta «*La Propiedad Intelectual, se refiere al conocimiento y la información que forman parte de los inventos, las creaciones e incluso los signos y las palabras. Su función específica es convertirlos legalmente en bienes privados intangibles y transables en el mercado, por un periodo determinado y con ciertas características*»²²

Se establece que el Derecho de Propiedad Intelectual, reconoce a un autor, inventor o titular del derecho de gozar los beneficios sobre su obra, creación, invención o signo distintivo que derivan de su imaginación e intelecto, estos derechos nacen al momento de su creación (Derecho de Autor) y al momento del reconocimiento de la Oficina de Propiedad Intelectual del estado que corresponda (Derecho de Propiedad Industrial), dichos derechos son susceptibles de transferencia, licencia y gravamen que en su calidad de bienes muebles, mercantiles e intangibles.

A pesar de que el Derecho de Propiedad Intelectual se otorga sobre un intangible, se materializa al presentarse el ejemplar que incorpora el derecho, es decir, el derecho no se otorga sobre un único producto, sino sobre la creación que se presenta, que se plasmada mediante su soporte, que por contener la mencionada creación se le otorga protección.

En el caso de Guatemala, el Derecho de Autor o Inventor se encuentra reconocido desde la Constitución Política de la República de Guatemala, que en el artículo 42 establece lo siguiente: «**Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor**

²¹ Bercovitz Alberto, Casado Cerviño y otros, óp. cit. Pág. 1

²² Díaz Álvaro, «*América Latina y el Caribe: La Propiedad Intelectual después de los tratados de libre comercio*», Chile, Cepal, 2008. Pág. 25

y el derecho de inventor, los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva en su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales»²³

1.1.3. División de los Derechos de Propiedad Intelectual

Tal y como es indicado por el autor Ricardo Antequera Parilli²⁴ la expresión Propiedad Intelectual genera inconvenientes, debido a que algunas legislaciones adjudican únicamente a los Derechos de Autor y otros Derechos Conexos, lo que hace que la conceptualización tenga un ámbito limitado.

Al Respecto Eduardo Mayora, agrega: *«En general, existen dos sistemas para hacer cumplir los derechos de Propiedad Intelectual en Guatemala. Uno es aplicable a los derechos regulados por la Ley de Propiedad Intelectual generalmente llamados Derechos de Propiedad Industrial, y es aplicable a aquellos derechos regulados por la Ley de Derechos de Autor.»²⁵*

Guatemala, establece por medio del Derecho de Propiedad Intelectual la intención de proteger sin distinción todas las creaciones productos del intelecto, ingenio y talento del ser humano, la misma establece una clasificación de derechos que corresponden al objeto de protección. Los Derechos de Propiedad Intelectual se dividen en dos categorías: Derecho de Autor y Derechos conexos y Derechos de Propiedad Industrial.

a) Derecho de Autor y Derechos Conexos

El Derecho de Autor y los Derechos Conexos tienen por objeto la protección de las creaciones del intelecto del ser humano, sin embargo, este tipo de derechos no son otorgados al ser declarados por la oficina de Propiedad Intelectual. En consecuencia, no

²³ Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo 1985. Y Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre de 1993.

²⁴ Bercovitz Alberto, Casado Cerviño y otros, óp. cit. Pág. 1

²⁵ Traducción: Baechtold Robert L, Mayora, Eduardo «The Intellectual Property Review» Traducción de: María José Huerta Fernandez, United Kingdom, Law Business Research Ltd, Fourth Edition, 2015. Pág. 110

se requiere para su protección que cumpla algún requisito de novedad como en el caso de Derechos de Propiedad Industrial, sino tienden a la protección de la obra desde el momento en que nace en la mente del autor.

En el artículo 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas se estipula lo siguiente: «*Los términos obras literarias y artísticas: comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión.*»²⁶

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) mediante una publicación explicativa señala «*La expresión derecho de autor nos remite a la persona creadora de una obra artística, su autor, subrayando así que, como se reconoce en la mayor parte de las legislaciones, el autor goza de derechos específicos sobre sus creaciones que solo él puede ejercer, los cuales se denominan, con frecuencia, derechos morales, como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, mientras que existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, que pueden ser ejercidos por terceros.*»²⁷

Es decir, el Derecho de Autor generalmente no atiende a una invención que pueda trascender en la forma de vida del ser humano, sin embargo, tal y como fue indicado en el histórico estatuto de la Reina Ana, atiende a otorgar a los autores facultades de carácter patrimonial (retribución económica y exclusividad comercial), y moral, (que corresponde a la imposibilidad de modificación de algún tipo sobre de sus obras), así como la paternidad sobre la obra (que en todo momento se le reconozca como autor de la misma) con el objeto de promover la difusión del conocimiento y la cultura.

²⁶ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas firmado el 9 de septiembre de 1886, en Berna (Suiza), completado y revisado en varias ocasiones, siendo enmendado por última vez el 28 de septiembre de 1979. Aprobado por el decreto número 71-95 del Congreso de la República de Guatemala, el día 18 de octubre de 1995, publicado el 2 de noviembre de 1995.

²⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Principios básicos de la propiedad industrial*» óp. cit. Pág. 4

Por su parte el autor Jorge Mera señala «*Es el derecho patrimonial oponible al público que confiere a su titular un monopolio exclusivo de explotación sobre un objeto no tangible pero dotado de un valor económico*».²⁸

Finalmente, el autor Ernesto Rengifo García indica que el Derecho de Autor regula la relación del autor con su creación intelectual y de esta con la sociedad. En cuanto a la primera, el derecho de autor otorga al creador facultades patrimoniales y morales que le permiten explotar de forma exclusiva su producción intelectual y, de otra, persiguen que la obra siempre sea un reflejo de la personalidad de su creador. En virtud de la segunda contiene limitaciones en cuanto al alcance y ejercicio de los derechos objeto de protección.²⁹

Los Derechos Conexos derivan esencialmente del Derecho de Autor previo y se refieren a los que corresponden a los artistas, a la interpretación, ejecución, producción de fonogramas, organismos de radio y demás que pueden estar relacionados al mismo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) establece, «*La finalidad de los derechos conexos, también conocidos como derechos afines, es proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o que hayan producido objetos que, aunque no se consideren obras en virtud de los sistemas de derecho de autor de todos los países, contengan suficiente creatividad y capacidad técnica y organizativa para merecer la concesión de un derecho de propiedad que se asimile al derecho de autor.*»³⁰

Los Derechos Conexos son aquellos que se les otorgan a sujetos que tienen un derecho relacionado con una obra objeto de protección de Derechos de Autor, que, si bien no son susceptibles de protección de Derechos de Autor ni necesariamente creados por el autor, debido a su forma original, creatividad y capacidad técnica en la que se

²⁸Mera, Jorge Orlando, «*La Protección de la Propiedad Industrial*», Santo Domingo, Gaceta Jurídica, Derecho y Negocio, 1993, pág. 8

²⁹ García, Ernesto Rengifo, óp cit. Pág. 49 y 50.

³⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Principios básicos de la propiedad industrial*» óp. cit. Pág 10

ejecuta y transmite el mismo, se le otorga un derecho contemplado en nuestra legislación, que por su naturaleza se ha llamado derecho afín.

1.2. Propiedad Industrial

La Propiedad Industrial se conforma por derechos con relación a la industria, es decir, el titular de este tipo de derechos no necesariamente busca explotación de carácter económico pero que, por su naturaleza, puede ser susceptible de aplicación en el comercio. Tal es el caso de una marca, señal de publicidad, modelos de utilidad, diseños industriales, invenciones, entre otros.

Es importante establecer que el titular de Derechos de Propiedad Industrial, no necesariamente tiene el propósito de explotar su invención o su derecho en el comercio, sin embargo, en el caso de las invenciones, por ejemplo, debido al aporte que la misma pudiere otorgar a la humanidad en la materia que corresponda, se ha previsto esta protección sobre su creación presentándole una remuneración plasmada mediante la comercialización exclusiva con el objeto de que haga público el proceso que lleva a su creación y finalmente la humanidad pueda disfrutar y beneficiarse de ella.

Se afirma que la Propiedad Industrial busca proteger la inversión de su titular en la creación; por ejemplo, el titular de un derecho marcario busca proteger su marca, en virtud de que el objeto de esta es distinguir su origen empresarial e identificar ante los consumidores su producto o servicio, de otros similares. En esta línea, todos los esfuerzos de carácter empresarial por lograr la excelencia en el proceso comercial se transmiten al consumidor por medio de la misma.

1.2.1. Definición Propiedad Industrial

El Autor Ricardo Metke Mendez citado por Diego E. Corredor establece «*la propiedad industrial es una rama del derecho comercial que estudia el régimen de las*

invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles del empresario.»³¹.

Se afirma como concepto de Propiedad Industrial, como parte de la rama del derecho de Propiedad Intelectual, aquel que busca proteger los derechos de carácter intelectual que tienen aplicación en la industria y en el comercio.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, regula en su artículo primero numeral 3 *«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, cervezas, flores, harinas.»*³².

La publicación Principios básicos de la Propiedad Industrial de la OMPI señala que: *«(...) los objetos de propiedad industrial consisten en signos que transmiten información, en particular a los consumidores, en relación con los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueda inducir a error a los consumidores, así como toda práctica que induzca a error en general.»*³³.

Es importante establecer que a pesar de que los Derechos de Propiedad Industrial son diversos, es decir, van desde signos distintivos, denominaciones de origen hasta invenciones, cada uno protege elementos diferentes en la industria que son utilizadas en el desarrollo de la comercialización, según el giro correspondiente.

Agrega el autor Carlos Rogel *«En todo caso, el objeto de los derechos de propiedad industrial está constituido por bienes inmateriales, de naturaleza incorporal,*

³¹ Corredor Beltrán, Diego E. «Delitos contra la Propiedad Industrial» *Colombia, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda, 2005. Pág. 11.*

³² Unión para la protección de la propiedad industrial., Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (1998). Ratificado por el Decreto 11-98 del Congreso de la República el 18 de febrero de mil 1998 y publicado el 18 de marzo de 1998.

³³ OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *óp. cit.* Pág. 4

por creaciones de la mente humana perceptibles y utilizables, cuyo nivel de creatividad varía en función de las especies posibles, como varía el tipo de información suministrada, que es tecnológica en el caso de las creaciones industriales (patentes y modelos) y simbólico-comercial en el de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales y rótulos de los establecimientos). Los derechos mismos son, en principio, temporales, si bien y en el caso de los signos distintivos caben renovaciones sucesivas e ilimitadas de éstos. Son, asimismo, mientras duran y con determinados límites, derechos absolutos, derechos de exclusión, derechos de monopolio. Son, en fin, derechos compatibles con los de propiedad intelectual que, hipotéticamente, pudieran recaer sobre el mismo objeto.»³⁴.

Es decir, los Derechos de Propiedad Industrial se encuentran dirigidos a proteger las creaciones del intelecto en el uso de la industrial, de manera que se han desarrollado procedimientos distintos acorde al objeto de protección, dependiendo de los requisitos de susceptibilidad e inversión que se relaciona con el mismo.

El Autor Diego E. Corredor manifiesta *«La propiedad industrial comprende un análisis de todos aquellos bienes inmateriales que hacen arte de nuestro sistema empresarial, que por la creciente importancia que esos bienes vienen adquiriendo en ese ámbito igualmente ha trascendido al mundo jurídico.»*³⁵.

Se establece que los Derechos de Propiedad Industrial, corresponden a productos del intelecto que, por su naturaleza, constituyen bienes inmateriales que cuentan con características de novedad, que mediante su materialización forman parte del comercio, y por su importancia se otorgan facultades de exclusión a terceros.

Es importante mencionar que la protección de Derechos de Propiedad Industrial en países como Guatemala, se ha visto influenciada por el comercio internacional ya que,

³⁴Rogel Vide, Carlos. *«Estudios completos de propiedad intelectual»* óp. cit. Pág. 212

³⁵ Corredor Beltrán, Diego E. óp. cit. Pág. 11.

en virtud de las facultades que otorgan los mismos, es de carácter esencial para los inversionistas contar con la debida protección.

1.2.2. Principios Propiedad Industrial

Se pretende hacer un breve análisis, de los principios básicos de los Derechos de Propiedad Industrial, que son reconocidos de manera internacional, tanto en convenios y tratados internacionales, como en los esfuerzos de incorporarlos en las normas vigentes.

1.2.2. a. Trato nacional:

Este es uno de los derechos con mayor antigüedad, un principio de equidad fundamental en la política económica. Los sistemas de protección de Propiedad Industrial tienden a favorecer la protección de los nacionales, por lo que los convenios y acuerdos internacionales tienen la intención de introducir condiciones de un trato nacional a productos de origen extranjero con el objeto de obtener un balance.³⁶

Mediante este principio se establece una intención internacional de la búsqueda de la equidad y trato igual a todos los solicitantes sin distinción de su nacionalidad, este tipo de norma se encuentra en la mayoría de los convenios y tratados internacionales. A partir del Convenio de París³⁷ se ha incorporado el principio de trato nacional como un concepto general en la mayoría de las legislaciones de diferentes países. Se busca la incorporación en el derecho interno de cada país, el reconocimiento de un sistema político recíproco, con el compromiso del trato nacional sin discriminación de la nacionalidad del titular que busca el reconocimiento de derechos de Propiedad Industrial. Este es un principio inherente al Derecho de Propiedad Industrial, en virtud de que el derecho que se otorga,

³⁶ Traducción: M. Abbot, Frederick, «International Intellectual property in an Integrated World Economy» Traducción de: María José Huerta Fernández, E.U.A. Wolders Klunders Law & Business, Second Edition, 2011. Pág. 59.

³⁷ Unión para la protección de la propiedad industrial., Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, óp. cit.

a grandes rasgos, es el de poder excluir de la explotación del bien intangible a terceros sobre el objeto del derecho.

En Guatemala, dicha disposición se encuentra establecida en el artículo 3, de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República³⁸.

1.2.2. b. Divulgación:

Es un principio fundamental del derecho de Propiedad Intelectual, la exclusividad es otorgada como retribución a la publicidad de las invenciones³⁹. En materia de Propiedad Industrial, en virtud del derecho de exclusividad, es de vital importancia que las partes tengan las herramientas necesarias para evitar encontrarse indefensos ante la pretensión de un tercero de apropiarse de un derecho ya otorgado, en consecuencia, la manera de evitarse es la divulgación de la información completa que comprende el bien sobre el cual se pretende adquirir dicho derecho.

El derecho de Propiedad Industrial en Guatemala se reconoce por medio de procedimientos establecidos ante el Registro de Propiedad Intelectual, dependencia del Ministerio de Economía, y se rige bajo los principios del derecho administrativo, dentro de los mismos el de publicidad.

A pesar de lo anterior, en el caso de las invenciones existe una excepción importante al principio de publicidad administrativo, en virtud que el derecho que se pretende exige novedad para su obtención; se mantiene la confidencialidad del expediente administrativo de la invención hasta el momento en el que es publicado en la gaceta oficial según el proceso, que es el momento en el que se encuentra con la divulgación.

³⁸ Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. Publicada el 27 de septiembre de 2000, aprobada el 18 de septiembre del 2000 y entro en vigencia el 1 de noviembre del año 2000.

³⁹ Traducción: M. Abbot, Frederick, «International Intellectual property in an Integrated Word Economy» Traducción de: Maria José Huerta Fernandez, óp cit. Pág. 73.

En Guatemala, dicha excepción se materializa en el artículo 105 último párrafo de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República. «*La solicitud y los documentos que la acompañan serán recibidos por el Registro y gozarán de garantía de confidencialidad por un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o bien, desde la fecha de la prioridad invocada, según sea el caso.*»⁴⁰

Como consecuencia, se establece un plazo máximo de 18 meses en los que la solicitud debe gozar de confidencialidad y por ello no pueden ser consultados por ningún tercero, a pesar de que en su caso forma un expediente de carácter administrativo.

1.2.2. c. Territorialidad:

Los Derechos de Propiedad Industrial se presentan como derechos eminentemente territoriales. Este planteamiento significa que el Derecho de Propiedad Industrial otorgado por un país en particular tiene efectos únicamente en el territorio de dicho país, está de más mencionar que el concepto de territorialidad juega un rol muy importante en el sistema internacional de Derechos de Propiedad Industrial ⁴¹. Es decir, el sujeto que busca protección en materia de Propiedad Industrial deberá acudir ante cada país de su interés para poder garantizar sus derechos. De esta forma devienen diferentes compromisos y tratados internacionales que tienen objeto regular de forma general los mínimos derechos que le serán otorgados a los titulares, entre los mismos, el ya mencionado principio de trato nacional.

La autora Ana María Pacón, en este sentido establece «*Ello significa que cada legislador nacional determina de forma autónoma e independientemente el objeto, requisitos materiales y formales (...) De ahí sigue, entre otras consecuencias, la*

⁴⁰ Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. óp. cit.

⁴¹ Traducción: M. Abbot, Frederick, «International Intellectual property in an Integrated World Economy» Traducción de: Maria José Huerta Fernandez, óp. cit. Pág. 75.

limitación de su eficacia al territorio del Estado que reconoce su tutela y en consecuencia la necesidad de satisfacer las exigencias y en particular requisitos de obtención y mantenimiento puestos por la legislación de cada Estado para asegurar la protección de cada Estado.»⁴².

Es decir, los Derechos de Propiedad Industrial son de aplicación en la industria y, a pesar de que obtener un derecho de esta índole no es un requisito necesario para la comercialización, los titulares de estos derechos prefieren obtener el derecho previo a invertir en el país que corresponda, en consecuencia, dicha comercialización no puede ser inmediatamente de carácter global, sino que paulatinamente se genera dicha presunción.

Los Derechos de Propiedad Industrial en Guatemala solo pueden ser exigidos para su protección en el territorio nacional y no puede extenderse más allá, con unas muy pocas y puntuales excepciones, tales como las marcas notorias y famosas.

1.2.2. d. Temporalidad:

Las diferentes disciplinas objeto de protección del Derecho de Propiedad Industrial tienen en común que el plazo en el que el derecho se encuentra protegido es, en general, limitado. La temporalidad de los derechos se encuentra motivada, en primer plano, por los derechos que se otorgan a un inventor para asegurar una apropiada retribución de la inversión que ha generado sobre el mismo. En segundo plano, corresponde a la política de libre competencia y mercados abiertos ⁴³. En especial atención que, posterior al vencimiento del plazo en el que se otorga el derecho pasan al dominio público.

Cada uno de los Derechos de Propiedad Industrial es temporal, dichos derechos se extinguen inevitablemente con el paso del tiempo. En el caso de las marcas son

⁴² Bercovitz Alberto, Casado Cerviño, y otros, óp. cit. Pág. 25

⁴³ Traducción: M. Abbot, Frederick, «International Intellectual property in an Integrated World Economy» Traducción de: Maria José Huerta Fernández, óp. cit. Pág. 98.

susceptibles de renovación, y existen pocos elementos que son de plazo indefinido, sin embargo, susceptibles de cancelación en el caso de falta de uso.

Estos derechos, acorde al objeto de su protección, tienen un plazo definido por el cual son protegidos e inevitablemente se extinguen con el paso del tiempo. La razón de esta temporalidad es que, en el momento en que se finaliza el plazo de protección, dicha creación pasa al dominio público. Por ejemplo, en el caso de una invención, al solicitante se le ha requerido para su protección la divulgación de cada una de las etapas del proceso por medio del cual se llega a la creación, al momento de que se llega al final del plazo de protección, todas las personas pueden hacer uso y disfrutar de la creación objeto de protección, sin ninguna limitante.

El final del plazo de protección es el momento cuando realmente la humanidad puede iniciar a beneficiarse de la misma, sin costo alguno, de los frutos de la invención o creación del titular con el objetivo de impulsar la innovación. El plazo de protección limitada es lo que algunos consideran, en la doctrina, como la razón por la que estos derechos son justos.

1.2.2. e. Derecho de Prioridad:

La coexistencia internacional o regional del Derecho de Propiedad Industrial basado en el principio de territorialidad, requiere herramientas de interconexión apropiadas, una de estas herramientas es el derecho de prioridad. Dicho principio encuentra su validación en que los derechos de Propiedad Industrial, generalmente, dependen de la etapa del ingreso de la solicitud simultánea que toma materialización en cada país de interés del solicitante.⁴⁴

El derecho de prioridad se presenta en la Convención de París, generando su reconocimiento internacional por todas las partes contratantes. El mismo presenta la posibilidad a un sujeto de solicitar protección de un Derecho de Propiedad Industrial en

⁴⁴ Traducción: M. Abbot, Frederick, «International Intellectual property in an Integrated World Economy» Traducción de: Maria José Huerta Fernandez, ibíd. Pág. 99.

cierta fecha, y tenga un plazo predeterminado para poder solicitarla en cualquiera de los demás estados contratantes, de forma que al solicitarla en otro país se tendrá como fecha de solicitud, la primera de estas.

Mauricio Jalife Daher distingue «*El derecho de prioridad actúa jurídicamente como un paréntesis en el tiempo, haciendo que a través de una ficción las solicitudes presentadas en los demás países dentro de los 12 meses siguientes a la solicitud presentada en el primer país, se consideren como presentadas en la misma fecha, de manera que aun y cuando la divulgación pueda haber acaecido en ese lapso, para efectos legales las solicitudes posteriores son perfectamente válidas y procedentes.*»⁴⁵.

Es decir, si una persona solicitara protección sobre un derecho de patente en Jamaica el nueve de junio de dos mil diecisiete, tendrá un plazo de seis meses para solicitar protección en las demás jurisdicciones; de manera que podrá solicitar protección en Guatemala el treinta de noviembre del mismo año, y se reconocerá la fecha de solicitud de Jamaica, es decir el nueve de junio de dos mil diecisiete.

1.2.3 Ámbito de protección

El Derecho de Propiedad Industrial se otorga sobre elementos que a lo largo de la historia se les ha reconocido un valor comercial en la industria. Dichos elementos son entre otros signos distintivos a saber, marcas, nombres comerciales, señales de publicidad, emblemas, diseños industriales, indicaciones geográficas, patentes de modelos de utilidad y de invención.

En el Convenio de París en su artículo primero, numeral 2, se describe el ámbito de protección de la Propiedad Industrial, siendo el siguiente: «*La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de*

⁴⁵ Jalife Daher, Mauricio *óp. cit.* Pág. 164

*servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.»*⁴⁶

Como fue anteriormente establecido, el Derecho de Propiedad Industrial es territorial y corresponde al titular del derecho identificar los países que son de su interés comercial y en los que considera importante solicitar la protección del derecho. Solamente existen unas pocas excepciones a esta regla, establecidas claramente en la Ley, como son los derechos que nacen de una marca notoria o famosa.

En Guatemala, en virtud de lo señalado por el Registro de la Propiedad Intelectual, los Derechos de Propiedad Industrial que son mayormente solicitados son los derechos sobre el registro de marca⁴⁷.

En cuanto a las invenciones, se establece que generalmente, Guatemala no cuenta con una industria con capacidad de desarrollar derechos tecnológicos, regularmente no se encuentra dentro del interés de un titular de patentes en materia tecnológica. **Contrario sensu**, es consideración de la autora que los derechos de invención sobre medicinas y las moléculas que los componen, son de los derechos de patente con mayor número de solicitudes ingresadas en el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala, en virtud de la capacidad de industria relacionada que existe en el país.

El artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial establece los derechos que corresponden al que corresponden al titular al momento de adquirir el derecho de marca «(...) el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de: a) Oponerse al registro de un signo distintivo (..) b) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico

⁴⁶ Unión para la protección de la propiedad industrial., Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, óp. cit.

⁴⁷ RPI, Registro de la Propiedad Intelectual, «*informe de labores 2015*», Guatemala 2015, <http://portalrpi.azurewebsites.net/sites/default/files/informedelabores2015.pdf> consultado el 20 de noviembre de 2017.

(...) c) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o internación de productos (..) d) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos; e) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables; f) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta Ley, (...) g) Demandar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos (...) h) Demandar de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, (...).»⁴⁸.

En virtud que la presente investigación busca presentar derechos que corresponden a variedades vegetales, la misma expondrá únicamente lo correspondiente a la invención como objeto de protección de Derechos de Propiedad Industrial.

1.3. La invención

Se ha establecido que la invención es la solución técnica nueva a un problema previamente conocido, dichas invenciones tienen como presupuesto fundamental la intervención humana.

La Ley de propiedad Industrial establece en su artículo número 4, lo concerniente a la definición de invención “**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.”⁴⁹.

El Autor Carlos Rogel señala las invenciones como «reglas para solucionar un problema técnico, creaciones en el dominio de lo útil que mejoran o perfeccionan

⁴⁸ Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. óp. cit.

⁴⁹ loc. cit.

utensilios, máquinas o procedimientos, ya sean invenciones mayores o propiamente dichas.»⁵⁰.

Es importante concretar que para que la invención exista dentro del campo de la Propiedad Industrial, no basta con establecer la solución técnica a un problema previamente existente, sino, la misma debe cumplir con criterios específicos, sobre todo debe quedar clara la intervención humana que lleva a su creación, y cumplir con los presupuestos para ser considerada como tal.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, explica «*En la jerga de las patentes, suele definirse una invención como una solución nueva e inventiva a un problema técnico. Esta solución puede consistir en la creación de un mecanismo, producto, método o proceso completamente nuevo, o ser simplemente una mejora de un producto o proceso ya conocido. El mero hecho de encontrar algo que ya existe en la naturaleza no se considera una invención; para que lo sea, debe emplearse una cantidad suficiente de ingenio, creatividad y espíritu inventivo*»⁵¹.

Por su parte el autor Francisco Astudillo Gómez estructura la invención como: «*Idea →Materialización →Resultado.*»⁵². Dicha materialización corresponde al planteamiento que la protección se otorga sobre el mecanismo, de carácter inmaterial, sin embargo para ser objeto de dicha protección debe presentarse la explicación que lleva a concretar la invención, que materialice dicha creación, con una descripción detallada del proceso, que permita al calificador registral su réplica.

La invención es la solución técnica nueva a un problema anteriormente detectado, no basta en con un simple descubrimiento sino por el contrario es necesaria la existencia de un proceso que lleve al inventor, a un estudio del fondo del asunto y como consecuencia

⁵⁰Rogel Vide, Carlos. «*Derecho de cosas*». óp. cit. Pág. 213

⁵¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Inventar el Futuro*» Suiza, OMPI, Publicación N° 917, 2006, Pág. 4.

⁵² Astudillo Gómez, Francisco, «*La protección legal de las invenciones biotecnológicas*» Venezuela, Universidad de los Andes, 1995. Pág. 28.

de dicho análisis e investigación conlleva a la solución de un problema técnico, el mismo debe ser susceptible de ser replicado y necesariamente contar con aplicación industrial.

1.3.1. Concepto de las Patentes

Existe una distinción fundamental entre invenciones susceptibles de derechos de patentes y elementos que se encuentran en la naturaleza y constituyen simples descubrimientos. Existe una línea muy delgada entre un fenómeno natural y la invención que presupone la intervención humana para hacer uso o alterar elementos naturales o fenómenos.

Imagine un científico que descubrió cierta forma no conocida de onda magnética, que golpea la atmósfera de la tierra desde el espacio, este es el tipo de ondas que tienen efectos entre la transmisión en la tierra, por lo que inventa un dispositivo que permite utilizar estas ondas, y convertirlas en la comunicación vía satélite. Este descubrimiento tiene implicaciones que corresponden a la forma actual de comunicación en el planeta.⁵³ sin embargo, el descubrimiento por sí solo no es susceptible de apropiación para una sola persona, sino hasta el momento en el que inventa el dispositivo correspondiente.

El anterior, es un ejemplo claro de una invención susceptible de patente, debido a que el científico pasó por un proceso de descubrimiento, utilizó sus conocimientos, e intervino en el estado natural de las cosas para descubrirlo y para obtener un uso industrial. Cabe destacar que el descubrimiento mismo de la onda magnética no hubiera sido suficiente para poder optar a un derecho de propiedad industrial, sino hasta el momento en el que se utiliza un mecanismo de golpes de la onda existente por medio del cual se emiten las comunicaciones, que nace la invención.⁵⁴

El autor Carlos Rogel Vide por su parte aporta: «*Las invenciones propiamente dichas, las invenciones que reúnen los requisitos establecidos por la Ley —novedad, actividad*

⁵³ Traducción: M. Abbot, Frederick, óp. cit. Pág. 165

⁵⁴ loc. cit.

*inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial, teniendo en cuenta el estado de la técnica— están protegidas por las patentes, término con el que se describe la posición jurídica de quien, mediante el correspondiente certificado, ha obtenido el derecho de utilizar, en exclusiva, su invención y de prelucir su utilización por terceros».*⁵⁵

En consideración especial a lo anterior, se reitera que el derecho de patente no confiere el uso exclusivo de una invención a su titular o inventor, sino por el contrario pretende evitar la explotación de un tercero.

El autor, Luis Rodríguez Moro⁵⁶, al respecto expone la exclusividad se concreta en los derechos de explotación, básicamente, se manifiestan de forma primordial en una vertiente negativa, en un *ius prohibendi erga omnes*, a través del cual se puede “impedir” que todos estos poderes de acción sean realizados por terceras personas sin autorización del creador.

Es decir, el objeto de proteger una invención por el proceso de patente es generalmente usarla, sin embargo, el mismo no necesariamente plantea este uso como elemento obligatorio para obtener protección, de manera que el derecho otorgado es el de excluir del invento a un tercero, dicho sea de paso, no genera una prohibición a la investigación sobre ese campo de la ciencia, siempre y cuando ésta no se use comercialmente dentro del límite del tiempo de validez del derecho.

No todas las invenciones son patentables, es usual que se exijan ciertos criterios o requisitos para que las mismas sean susceptibles del derecho de patente, las siguientes son las condiciones usuales, y las que están reconocidas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI):

⁵⁵ Rogel Vide, Carlos. «Derecho de cosas». óp. cit., 2008, Pág. 199.

⁵⁶ Rodríguez, Moro, Luis «Tutela penal de la propiedad intelectual», Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 2012, Pág. 37

«*Aplicación industrial (Utilidad): La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de aplicación industrial, de una u otra índole. Novedad: En la invención debe observarse una nueva característica hasta el momento no conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se conoce como estado de la técnica) en el campo técnico de que se trate. Actividad inventiva (No evidencia): En la invención debe observarse lo que se ha venido a llamar actividad inventiva, a saber, algo que no pueda ser deducido por una persona con conocimientos generales en el campo técnico de que se trate.*»⁵⁷

Estos criterios han sido desarrollados a lo largo de la historia en el caso de Guatemala y se encuentran en la Ley de Propiedad Industrial, plasmados artículos 91 al 96, mediante los mismos se busca la protección de invenciones que generen un aporte y un proceso que los lleve a una verdadera creación y no a un simple descubrimiento.

Al respecto de la **novedad**, el autor español Miguel Vidal-Quadras Trías de Bes indica «*la novedad resulta de aquellas invenciones que no se hallan comprendidas en el estado de la técnica. Esta definición se efectúa en sentido negativo; es decir, se presumirá su existencia siempre que no aparezca una circunstancia de la cual se deduzca la comprensión de la invención en el estado de la técnica.*»⁵⁸ »

En el caso de Guatemala la novedad se encuentra regulada en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 mediante el artículo 94, que al igual que en la ley española señala que una invención tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica, y el mismo comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo.⁵⁹

Se considera que existe novedad siempre que el invento no sea parte del estado de la técnica mismo que comprende todo lo que se ha divulgado por cualquier medio en

⁵⁷OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Principios básicos de la propiedad industrial*» *op. cit.* Pág 7

⁵⁸ Vidal-Quadras Trías de Bes, Miguel. «*Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente.*» Barcelona: J.M. BOSCH EDITOR, 2004. Pág. 43

⁵⁹ Congreso de la Republica, Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial

el mundo, buscando de esta manera proteger una invención, únicamente cuando es totalmente nueva, sin importar el lugar en el que se haya solicitado previamente o no, su protección.

Respecto del **nivel inventivo**, la OMPI mediante un documento explicativo establece: *«La diferencia entre actividad inventiva o no obviedad según el manual de redacción de patentes en relación con la novedad radica en que una invención no radica en que una invención puede ser evidente, aunque no haya sido divulgada en forma exacta en arte previo. Dicho de otra manera, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinando distintas publicaciones que describen cada una parte del conjunto de la invención, aunque la invención se novedosa (es decir, que no sea anticipada por un único antecedente).»*⁶⁰

El nivel inventivo, se encuentra regulado en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 mediante el artículo 95, en el que se establece lo siguiente *«Se considerara que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente»*⁶¹

En virtud de lo anterior, el nivel inventivo debe ser examinado por un experto en la materia, que no debe calificar únicamente si la invención le es obvia en virtud de sus conocimientos técnicos, sino del estado de la técnica en su conjunto, a manera de establecer si la invención es obvia construyéndola a partir de diferentes elementos que en el estado de la técnica se encuentren.

El último de los requisitos es la **aplicación industrial**, al respecto el Registro de la Propiedad Intelectual ha previsto un documento informativo que establece *«la aplicación industrial significa que la invención debe ser efectivamente realizable, capaz*

⁶⁰ OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Cuba, OMPI/PCT/SDO/15/6, 2015. Pág. 5.

⁶¹ Congreso de la Republica, Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial

de ser fabricada. Esto significa que si la invención no tiene una función útil o no puede ser reproducida, no puede ser objeto de una patente»⁶²

La aplicación industrial finalmente se encuentra, se encuentra regulada en la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 mediante el artículo 96 *«una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado y tenga una utilidad específica, sustancial y creíble en cualquier tipo de industria o actividad productiva.»⁶³*

La aplicación industrial es el requisito menos desarrollado en la doctrina, se considera que el mismo se cumple al establecer que la invención objeto de protección es útil en cualquier tipo de industria.

Por su parte Frederic M. Abbott establece *«Las patentes son un conjunto de derechos otorgados a favor del inventor de un producto o proceso nuevo o novedoso, envuelve un nivel inventivo (que no es obvio) y con aplicación industrial. El inventor debe describir la invención en la solicitud de patente forma de hacer posible que un tercero logre alcanzar dicha invención sin experimentar. El inventor básicamente obtiene el derecho de excluir de comercialización sobre el producto o servicio a cualquier tercero».*⁶⁴

El argumento para otorgar derechos de exclusividad por un plazo al inventor como recompensa de su actividad inventiva e investigación, es que en el momento en el que dicho plazo finaliza, el invento pasará al dominio público, patrimonio de la humanidad y cualquier tercero puede utilizarlo como propio para su comercialización.

El proceso de patentabilidad genera el derecho de exclusión de terceros, que se otorga al inventor, debe presentar toda la información que corresponde al invento, en conjunto con todos los pasos necesarios que lo llevaron al mismo, de manera que un

⁶² Ministerio de Economía, Registro de la Propiedad Intelectual, disponibilidad en:

<https://www.rpi.gob.gt/PortalRPI/sites/default/files/Prop.%20Intelectual.pdf> consultado el 15 /05/2018

⁶³ Congreso de la Republica, Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial

⁶⁴ Traducción: M. Abbot, Frederick, loc.cit. Pág. 08

experto en la materia pueda obtener el resultado que el inventor busca adjudicarse mediante dicho proceso.

1.3.2. Descubrimientos científicos

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual mediante una publicación explicativa, señala, «¿Qué tipo de invenciones no son patentables? En la mayoría de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes se incluye una lista de lo que no puede patentarse.»⁶⁵ En Guatemala, La Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, establece en el artículo 91 la materia que no constituye invención.

Esta regulación busca excluir del material patente, aquellos procesos en que no se encuentre clara la intervención del ser humano. En virtud de dicha disposición se prohíben los simples descubrimientos, principalmente porque se refieren a que los mismos no requieren intervención directa del intelecto del inventor, como forma de adjudicarse su propiedad, ya que se encontraban previamente en la naturaleza.

Es estos casos, el sujeto tiene el mérito sobre el descubrimiento como primera persona que lo obtuvo, y el conjunto de sus acciones que lo llevan a obtenerlo, sin embargo, no se otorga ningún derecho de Propiedad Industrial que contenga facultades de exclusión comercial, por el contrario, el mismo pertenece a la humanidad.

1.3.3. Divulgación

La divulgación es un elemento esencial para el otorgamiento del derecho de patente, tal y como fue tratada como parte de los principios de la propiedad industrial, en virtud de que el inventor al momento de la presentación de la solicitud de protección sobre determinado invento expone y explica cada uno de los pasos que lo llevan a la invención

⁶⁵ OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Inventar el Futuro*» óp. cit. Pág. 4.

y finaliza con el aporte concreto de la misma, de forma de presentar todos esos conocimientos a la humanidad.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual al respecto determina, «A cambio del derecho exclusivo que proporciona una patente, el solicitante tiene la obligación de divulgar la invención al público mediante la presentación de una solicitud de patente que contenga una descripción detallada, precisa y completa de la invención. La patente concedida y, en muchos países, la solicitud de patente, se hace pública en un boletín o gaceta oficial.»⁶⁶

Se afirma que la divulgación es una de las principales razones para brindar protección a invenciones por medio de la de patente ya que mediante la divulgación se obtiene toda la información del invento, la misma tiene como uno de sus principales objetivos la constante innovación.

1.3.3. a. Divulgación previa

Es común que el inventor sienta el deseo de compartir inmediatamente su invención con el mundo, una vez obtenga un resultado deseado. El problema es que generalmente, la divulgación previa a que se proteja el derecho del creador, hace que el mismo pierda dicho derecho a patentar.

Por ello, históricamente se materializa la protección de las invenciones en la divulgación previa, tal y como fue presentado anteriormente en el año 1873, en virtud de una feria a la que se convocan inventores, los que no se presentan argumentando temor de la copia de sus invenciones.

Existen legislaciones que contemplan un “periodo de gracia”, previo a la solicitud de registro de patente, por su parte Francisco Astudillo Gómez, manifiesta «en los

⁶⁶ OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Inventar el Futuro*» óp. cit. Pág. 15.

Estados Unidos un inventor podrá publicar su invención y tendrá a partir de la fecha de esta, un año para solicitar la correspondiente patente en dicho país. Constituye esto como dijimos una excepción al principio de que toda invención debe ser novedosa en forma absoluta.»⁶⁷

Por su parte la legislación guatemalteca también regula lo correspondiente a la divulgación previa por el inventor, La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, en su artículo número noventa y cuatro (94) establece: *«Para determinar el estado de la técnica no se tomará en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o bien, de un incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un acto ilícito cometido contra alguno de ellos»*

La no divulgación durante el proceso de inscripción de patente es un elemento esencial para otorgar la protección sobre una invención, principalmente porque uno de los requisitos de patentabilidad proviene de la novedad, es decir el invento no puede formar parte del estado de la técnica (aun cuando el derecho es publicado y solicitado por la misma persona), que corresponde a lo anteriormente conocido por el hombre en materia de dicho invento.

1.3.4. Derechos que confiere la patente

La patentabilidad o derecho de patente, es un proceso establecido mediante el cual un sujeto puede solicitar protección sobre una invención que cumple con los requisitos de Novedad, Aplicación industrial y Nivel inventivo.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indica, *«La patente da a su titular el derecho exclusivo de impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta,*

⁶⁷ Astudillo Gomez, Francisco, óp. cit Pág. 95

vendan o importen un producto o un proceso basado en la invención patentada sin la autorización previa de su titular. Una patente puede ser un poderoso instrumento comercial. Proporcionando exclusividad sobre un nuevo producto o proceso, la patente permite desarrollar una sólida posición en el mercado y obtener ingresos adicionales a través de la concesión de licencias. Un producto complejo (por ejemplo, una cámara, un teléfono móvil o un coche) puede incorporar varias invenciones que estén cubiertas por varias patentes, que pueden pertenecer a titulares diferentes.»⁶⁸

La legislación guatemalteca establece por su parte, que la limitación a la protección del derecho de la invención se encuentra en las reivindicaciones que se presentan en conjunto con la solicitud inicial, el derecho que se otorga básicamente es el de evitar que un tercero obtenga ganancias en el comercio en virtud de la invención protegida, sin autorización de su titular.

Es importante tener claro que el límite se presenta en la misma línea del enunciado del derecho que se otorga, de forma que únicamente puede presentarse una exclusión de un derecho que tenga intenciones de explotar la invención relacionada.

Es decir, el titular del derecho no puede evitar la investigación del invento de que se trate sino, especialmente debido a que el objeto de la protección de este derecho es que el inventor presente todos los elementos que hacen funcional su creación y su aporte al campo que correspondiente, y en consecuencia crezcan los conocimientos en la materia y se genere innovación.

1.3.5. Depósito

El depósito de la solicitud reconoce el primer paso para tener prelación, de forma que otorga una fecha a partir de la cual debe de respetarse el derecho de prioridad y genera un antecedente en el estado de la técnica.

⁶⁸OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Inventar el Futuro*» óp. cit. Pág. 11

El depósito también es el uso técnico para indicar que un posible titular ha solicitado el derecho de patente frente a la autoridad correspondiente de un estado miembro de un convenio internacional que tiene por objeto extender el plazo de la divulgación respecto del reconocimiento de la autoridad correspondiente en país posterior.

Guatemala en materia de patentes es parte del Convenio de París, para la Protección de Propiedad Industrial, y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), tratados que contienen dentro de su estipulado la normativa adjetiva, mediante el mismo se extiende el plazo desde el cual genera un antecedente en el estado de la técnica presentado en la prelación

1.3.6. Confidencialidad hasta el momento de su publicación.

El principio general de la administración pública genera la publicidad de todos los expedientes administrativos, sin embargo en materia del proceso de patente este es una excepción especialmente debido a que las Oficinas de Propiedad Industrial en el mundo, tiene la prohibición de mostrar cualquier solicitud de patente a un tercero, previo a que la misma sea publicada acorde a lo establecido en la normativa nacional que corresponda, en consecuencia se genera la excepción general al principio de publicidad.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en un documento explicativo manifiesta, *«Si se desea obtener una patente de su invención, es absolutamente necesario mantener su confidencialidad antes de presentar la solicitud. En muchas circunstancias, la divulgación al público de su invención antes de presentar la solicitud destruiría la novedad de su invención, por lo que dejaría de ser patentable, a menos que la ley aplicable prevea un “período de gracia”. Por tanto, es sumamente importante que los inventores, los investigadores y las empresas eviten cualquier divulgación de una*

*invención que pueda afectar a su patentabilidad hasta que se haya presentado la solicitud de patente».*⁶⁹

Es de carácter esencial establecer que la no publicidad es un elemento necesario para poder obtener protección sobre una invención mediante la patente, es decir, en virtud de dicha publicidad se reconoce su inversión. En el caso de las patentes, al perder el requisito de novedad, no podrá obtenerse el derecho sobre la invención. Debido a que dejará de cumplir con un requisito esencial para su concesión, dicha novedad se pierde con la solicitud en demás países.

⁶⁹OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Inventar el Futuro*» Suiza, óp. cit. Pág. 11

CAPÍTULO 2: OBTENCIONES VEGETALES

Las plantas se han considerado esenciales para la vida del hombre, en virtud del conjunto de elementos que se generan a partir de los cultivos, a saber, alimentos, materia prima para manufactura y demás industrias.

Las variedades vegetales son un conjunto de plantas, que se han modificado con el objeto de agregar caracteres que favorezcan el producto del cultivo, acorde a los intereses del agricultor, el Convenio para la Protección de Obtenciones Vegetales en el artículo 4, definiciones establece: «*vi) se entenderá por "variedad" un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, **con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor**, pueda a) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, b) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, c) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración;*»⁷⁰

Las obtenciones vegetales, son un conjunto de plantas de un taxón botánico del rango más bajo conocido⁷¹, es decir son variedades vegetales, que reúnen características que permiten que se conceda un Derecho de Propiedad Industrial que adjudica al obtentor, derechos de exclusividad por un tiempo determinado.

Se ha desarrollado un sistema de protección de Derechos de Propiedad Industrial sobre variedades vegetales para otorgar facultades de exclusividad, similar al de patentes, mediante el cual se otorga un derecho con caracteres propios llamado derecho de obtentor.

⁷⁰ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, aprobado por el Decreto 19-2006 del Congreso de la República el 6 de junio de 2006 y publicado el 15 de junio del año 2006.

⁷¹ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, aprobado por el Decreto 19-2006 del Congreso de la República el 6 de junio de 2006 y publicado el 15 de junio del año 2006.

En la historia, siempre ha estado presente la intención del ser humano de añadir o aumentar características a las plantas, acorde a sus intereses. Actualmente, en virtud de la tecnología, las variedades vegetales se presentan como un producto con intervención científica.

Las variedades vegetales, como producto de la intervención del hombre, fueron protegidas inicialmente como una creación del intelecto, mediante la patente, sin embargo, existen requisitos de patentabilidad que no necesariamente coinciden con los requisitos para otorgar protección por esa vía sobre una variedad vegetal. En tal virtud, se ha dado la necesidad de crear un derecho se ha relacionado con un sistema *sui generis* que responde a las necesidades específicas de las mencionadas variedades.

Se considera necesario explicar brevemente la ciencia de la biotecnología, para poder comprender el producto de las variedades vegetales y las características necesarias que las hacen susceptibles de la protección mediante el derecho de obtentor.

EL autor Otto T. Solbrig, señala «*La industria biotecnológica propiamente nació de la fusión entre la biología molecular y la industria de la fermentación.*»⁷²

La biotecnología no es una ciencia novedosa, se ha practicado desde hace siglos, su aplicación se ha materializado en la producción de alimentos y bebidas, dicha aplicación implica el uso de ingeniería genética con el objeto de generar organismos con capacidades con las que antes no contaban.⁷³

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su artículo segundo establece que se entiende «*Por "biotecnología" toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.*»⁷⁴

⁷² Bárcena, Alicia, y otros «*Los transgénicos en América latina y el Caribe: un debate abierto.*» Santiago de Chile, B - CEPAL, 2004. Pág. 46

⁷³ Melgar Fernández, Mario. «*Biotecnología y propiedad intelectual: un enfoque integrado desde el derecho internacional.*» México, Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2004. Pág. 106

⁷⁴ Naciones Unidas, Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito por Guatemala, el 13 de junio de 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil., aprobada por el decreto 5-95 del Congreso de la República el 10 de marzo de 1995, publicado el 14 de marzo de 1995 y entro en vigencia el 15 de marzo de 1995.

Las variedades vegetales derivan del estudio de una parte de biotecnología, la biotecnología vegetal o agrobiotecnología, «*La biotecnología vegetal o la agrobiotecnología es el empleo de la ingeniería genética en el mejoramiento vegetal. Se utiliza principalmente para aumentar la productividad de los cultivos contribuyendo a una agricultura sustentable.*»⁷⁵

El objetivo de la biotecnología de alimentos es la investigación de procesos de elaboración de productos alimenticios, por medio del proceso de manipulación de organismos vivos, procesos biológicos o enzimáticos, así como la obtención de alimentos genéticamente modificados mediante técnicas biotecnológicas.⁷⁶

En conclusión, se establece que la biotecnología sobre semillas o vegetales, es la ciencia que estudia el conjunto de procesos de ingeniería genética que modifica la genética usual de una semilla, con el objeto de aumentar o añadir alguna característica del fruto, acorde a los intereses de los agricultores.

2.1. Antecedentes de las variedades vegetales

Desde tiempos remotos en la historia se han generado prácticas y tradiciones relacionadas a la selección genética.

Señala Clara M. Godoy citando a Quinteros «*la biotecnología tradicional permitió, 2,000 años A.C., la fabricación de vino, pan y otros productos lácteos.*»⁷⁷

Dentro de los antecedentes modernos se encuentra Darwin (1809-1882), considerado como el padre de la biología moderna, establece que la evolución se presenta, acorde a sus observaciones, cuando los miembros de determinada especie presentan numerosas variaciones, algunas de las mismas se encuentran mayormente adecuadas al ambiente.⁷⁸

⁷⁵ Pro Argentina. «*Biotecnología*». Córdoba, AR: El Cid Editor, 2005. Pág. 4.

⁷⁶ Lucas Carrillo, Emilio Alfredo. «*Biotecnología de alimentos*». Córdoba, Argentina, El Cid Editor apuntes, 2009. Pág. 5

⁷⁷ Godoy Vetancourt, Clara M, «*La Obtención de Variedades Vegetales y su Reglamentación en el Ámbito Universitario*» Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes, 2000. Pág. 21

⁷⁸ Ramírez, Juan Sebastián. «*Historia biotecnológica*». Córdoba, Argentina, El Cid Editor apuntes, 2009. Pág. 6.

El monje Gregor J. Mendel trabajaba en el jardín de su monasterio, analizando los guisantes, en sus estudios, prestó atención a un rasgo de la planta cada vez, permitiéndole seleccionar determinadas características de la planta. Los resultados corresponden al primer antecedente de la biotecnología, realizando fecundaciones cruzadas entre distintas variedades.⁷⁹

Los cruzamientos selectivos, de la biología, originaron nuevas variedades y razas de animales que tuvieron como objetivo directo la comercialización internacional (1850).⁸⁰

Acorde a lo señalado por el autor Fernando Andrade, «*La revolución industrial que se originó en Inglaterra desde mediados del siglo XVIII consistió en el paso de una economía agraria y artesana a otra industrial y mecanizada con la utilización de nuevas formas de energía como el carbón, de la máquina a vapor y de nuevos materiales como el acero (Ashton, 1948). Conjuntamente con dicho proceso, el crecimiento poblacional se aceleró marcadamente con ritmo exponencial.*»⁸¹

La revolución industrial contribuye, adicionalmente a generar materia de protección de Propiedad Intelectual, a un conjunto de avances en diversas materias, en el caso de la agricultura, acorde al señalado por Maria Antonia Muñoz, «*En el siglo XX la maquinaria agrícola reemplazó a la tracción animal. Al disminuir la necesidad de forraje, otros cultivos sustituyeron al heno y a la avena. El tractor se difundió rápidamente. Con el redescubrimiento de las leyes de Mendel y la teoría cromosómica de la herencia, el mejoramiento vegetal entró en una nueva etapa.*»⁸²

La industria tomó un papel fundamental en la ciencia de la agrobiotecnología aplicada; la agricultura, permitió el nacimiento de una nueva etapa en dicha ciencia, reemplazó los métodos tradicionales de agricultura; la maquinaria a base de vapor y los nuevos materiales como el metal marcan un antes y un después en las actividades y técnicas relacionadas con la agricultura.

⁷⁹ loc. cit.

⁸⁰ Muñoz de Malajovich, María Antonia. «Biotecnología» Buenos Aires, Argentina, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2012, 2da edición, Pág. 231

⁸¹ Andrade, Fernando H. «*La tecnología y la producción agrícola: el pasado y los actuales desafíos.*» La Plata, Argentina, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 2011. Pág. 121

⁸² Muñoz de Malajovich, María Antonia. óp. cit. Pág. 232

La autora María Antonia Muñoz agrega: «Los maíces híbridos comenzaron a ser desarrollados en Estados Unidos a partir de 1920. (...) El agricultor tiene que comprar anualmente las semillas porque, al perderse el efecto de la heterosis, la descendencia de las plantas híbridas es menos productiva. El mejoramiento de las plantas ya no depende directamente de los que las cultivan, sino de quienes producen las semillas.»⁸³

Diversos autores han indicado que una de las principales características de las semillas genéticamente modificadas, es que no pueden reproducirse y obtener el beneficio que busca el agricultor.

La razón es que el código genético, no se transfiere en su totalidad a las semillas producto de su fruto, tal y como funciona en la herencia, las semillas en su fecundación presentan características de la semilla genéticamente modificada con el gen de su fecundación, lo que naturalmente tiene como consecuencia que parcial o totalmente pierden el efecto de mejora que busca obtener el agricultor.

Manuel Becerra Ramírez señala «En 1938 la oficina de Patentes de Austria emite su primera patente sobre una planta. Después de esta fecha, muchas legislaciones nacionales protegen las variedades vegetales. En este tiempo en el ámbito internacional existía un ambiente propicio para establecer una normatividad, tanto en el ámbito interno como internacional, sobre las variedades vegetales, pero le toca al gobierno francés tomar la iniciativa.»⁸⁴

En el año 1957 el gobierno francés convocó a una conferencia que tenía por objeto estudiar la posibilidad de negociar una protección homogénea de carácter internacional sobre variedades vegetales.⁸⁵

En 1960, ocurrió un movimiento histórico que se denominó Revolución Verde, en 1970 Norman Borlaug, padre de la revolución verde, recibió el Premio Nobel de la Paz por su impulso y contribución a dicho movimiento. Dentro del mismo se generaron características esenciales como la disponibilidad de fertilizante nitrogenado relativamente

⁸³ loc. cit.

⁸⁴ Becerra Ramírez, Manuel y otros, «El desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual» México, Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2002. Pág. 141

⁸⁵ loc. cit.

barato; el mayor potencial de rendimiento de cultivos que contenían genes de tolerancia a enfermedades, nuevos herbicidas que hicieron posible la difusión de estos cultivares, inherentemente pobres competidores con las malezas.⁸⁶

Producto de la propuesta francesa en 1961, ocho países europeos firmaron la convención que creó la UPOV (Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales), la cual entró en vigor en 1978. El convenio de la UPOV crea un sistema que, aunque tiene altas similitudes con el sistema de protección de patentes, tiene importantes modificaciones que lo hacen específico para la protección de este tipo de derechos. Aunque algunos países, concretamente Estados Unidos y Japón, conceden doble protección a las variedades vegetales, por la vía de la patente y mediante el sistema de obtentor, el convenio UPOV sólo permite este último sistema de protección.⁸⁷

Es decir, si bien el Convenio establece un sistema de protección llamado *sui generis* similar a la patente, se distingue por ser especializado con el objeto de regular, examinar y proteger este derecho acorde a características propias de las variedades vegetales, no prohíbe al estado miembro que prevea la protección de la misma manera, mediante patente.

En la actualidad más de setenta países forman parte de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). Como parte de los compromisos del “*Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA)*”, Guatemala se comprometió a ratificar el Convenio de la UPOV, obligación que se materializó por medio del Decreto 19-2006 del Congreso de la República, que resuelve aprobar dicho Convenio, y en consecuencia se obliga a reconocer el derecho de obtentor.

2.2. Concepto de Obtenciones Vegetales

Las variedades vegetales, se presentan en la historia, tal y como fue expuesto por Darwin⁸⁸, como el resultado natural de la evolución, a través del tiempo, de forma natural

⁸⁶ Andrade, Fernando H. op. cit. Pág. 122 y 123.

⁸⁷ Becerra Ramírez, Manuel y otros, óp. cit.. Pág. 141.

⁸⁸ Ramírez, Juan Sebastián. óp. cit. Pág. 6.

se seleccionan características que se adaptan mejor al ambiente usual en el que se desarrollan.

Por el contrario, las variedades vegetales que pretenden ser objeto de un derecho de Propiedad Industrial, se presentan como producto de la intervención humana. Es importante mencionar que dicha intervención para obtener protección no necesariamente es resultado de una investigación biotecnológica, es decir un producto genético, sino puede ser el resultado de una técnica tradicional, investigación de variaciones, agricultura en el campo, entre otros.

Actualmente, aunque para la protección del derecho de obtentor no es necesario que variedad sea el resultado de una modificación genética, se presenta casi en su totalidad mediante el uso de la biotecnología, como proceso científico, que busca modificar genéticamente una planta con el objeto aumentar cualidades con intereses específicos.

La investigación en la ciencia de la genética ha obtenido como resultado determinante la posibilidad de agregar caracteres del fruto a base del cambio genético de la semilla. *«La construcción de una planta transgénica comienza con el aislamiento y caracterización del gen de interés.»*⁸⁹

Se entiende por organismos genéticamente modificados (también llamados transgénicos), en los que se ha introducido uno o más genes, con el objeto de conferirle uno o más características con las que la variedad anteriormente no contaba.⁹⁰

En esta línea María Antonia Muñoz manifiesta que *«Las plantas transgénicas se originan por cultivo in vitro a partir de células vegetales modificadas genéticamente. Su obtención tiene como objetivos el mejoramiento de las propiedades agronómicas y nutritivas de los vegetales y, también, la producción de sustancias nuevas (bio-fábricas).»*⁹¹

⁸⁹ Muñoz de Malajovich, María Antonia. óp cit. Pág. 236

⁹⁰ Pro Argentina. «Biotecnología». óp. cit. Pág. 4.

⁹¹ Muñoz de Malajovich, María Antonia. óp. cit. Pág. 159.

La posibilidad de manipular los genes en las plantas, previo a la investigación en ingeniería genética, se obtenía por medio de técnicas de agricultura y principalmente por medio de la selección natural.

El Convenio UPOV⁹², resuelve definir las variedades vegetales, como un conjunto de caracteres de una planta, y se establece: que plantas de un solo taxón, lo que comprende, el conjunto de plantas que comparten características, tales como, la misma familia, y se encuentran emparentados. La frase “de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido”, se refiere al conjunto de plantas que comparta la mayor cantidad de caracteres, usualmente al delimitar la mayor cantidad de caracteres, se refiere a una planta en especie y características idénticas y distinguibles de cualquier otra.

Es importante añadir que, las variedades vegetales en términos generales se refieren únicamente a los especímenes que han sufrido alguna modificación que aumenta o agrega alguna característica. Sin embargo, las variedades vegetales a las que les sea susceptibles de conceder el derecho de obtentor deberán cumplir con criterios específicos.

La autora Clara M. Godoy conceptualiza las variedades vegetales como: *«grupo de Individuos que obtenidos de una o de diferentes especies, difieren de modo permanente, son susceptibles de propagación y de mantenerse homogéneamente en su genotipo, fenotipo o en ambos,»*⁹³

El autor Fernández de Gorostiaza, establece un concepto de variedades vegetales que contiene características importantes al respecto: *«un conjunto de plantas que debe estar claramente definido sobre la base de numerosos caracteres específicos y de muy diversa índole, que deben poder distinguirse de cualquier otra por alguno de estos caracteres, que debe mantener sus características definitorias invariables, al menos entre*

⁹² Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp cit.

⁹³ Godoy Vetancourt, Clara M, óp. cit. Pág. 50

*ciertos límites, en sucesivos procesos de reproducción y que debe poseer una suficiente como un conjunto concreto y singular».*⁹⁴

El carácter de novedad es esencial para distinguir las variedades vegetales que son susceptibles de concederles el derecho de obtentor, es decir, la totalidad de caracteres que lo componen, deben poderse diferenciar claramente de otra variedad.

Se establece que las variedades vegetales susceptibles de protección, no serán plantas comunes, que pueden causar confusión en su protección, sino por el contrario, *«Es un conjunto de plantas claramente definido que se distingue de cualquier otro por caracteres concretos que se mantienen en sucesivos procesos de reproducción y que puedan propagarse sin alteración. Una variedad vegetal se caracteriza por la totalidad de su genoma y posee, por ello, individualidad diferenciada claramente de otras obtenciones vegetales»*⁹⁵

Por variedades vegetales se entiende, un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, que pueden obtenerse de diferentes procesos, que permiten insertar, o ampliar un gen específico, con el objeto de añadir una característica deseada, acorde a los intereses de su titular.

El objeto de las variedades vegetales se orienta a obtener caracteres que le permitan ser tolerantes a enfermedades, cambios climáticos, plagas, suelos que no son ideales para la agricultura, entre otros. El desarrollo de variedades vegetales conlleva un proceso de creación, estudio y datos de prueba, para finalmente aportar a la agricultura una nueva variedad vegetal con una capacidad diferente a lo ya conocido. Estos esfuerzos son reconocidos por la Propiedad Industrial, otorgando un derecho de carácter exclusivo y temporal a su obtentor.

De forma similar al proceso de concesión del derecho de una patente, el derecho de obtentor no se otorgará sobre una variedad vegetal que no cumpla con las condiciones de protección correspondientes establecidas en la ley, a saber, novedad, distinción,

⁹⁴ Fernández de Gorostiaza, M. *«La biotecnología aplicada a la agricultura»*. Madrid, España, Sociedad Española Biotecnología, 2000, Pág. 184.

⁹⁵ Cazorla, María José y Herrera Campos, Ramón *«Agricultura transgénica y medio ambiente: perspectiva legal.»* Madrid, España, Editorial Reus, 2009. Pág. 316.

homogeneidad y estabilidad, dichas condiciones serán tratadas posteriormente dentro del presente capítulo.

Dichos requisitos, son esenciales para poder otorgar el derecho de obtentor a las variedades que consistan en un aporte a la agricultura y sean una creación novedosa, estable, homogénea, susceptible de distinción de lo anteriormente creado; al otorgar el derecho de obtentor y la exclusividad que al mismo corresponde, se busca que el titular proceda a indicar de manera detallada el proceso de obtención de una variedad vegetal, y se aporte a los conocimientos de agricultura, con el objeto del avance en la materia.

2.3. Modificación de los productos naturales y la controversia que esto ha llevado

Desde hace varios siglos, existen técnicas de agricultura que permiten la modificación de productos naturales, dicha modificación, sin embargo, no necesariamente conllevaba un procedimiento científico de modificación de genes.

Dentro de los antecedentes de las variedades vegetales, es importante mencionar la domesticación, método por medio del cual se mejoraba tipos domésticos que son superiores a los que se tenían anteriormente, el hombre realizaba un conjunto de actividades de trascendencia, domesticando aquellas variedades que le eran más útiles para alimentarse, vestirse o el uso en medicinas.⁹⁶

Como fue anteriormente expuesto, las variedades vegetales actualmente son conocidas casi en su totalidad, como el producto de una modificación genética, a pesar de la previa existencia de la modificación de las plantas, como consecuencia de técnicas de agricultura, es hasta ahora que se ha tomado conciencia de la importancia del derecho de obtentor y los efectos que conlleva adquirirlo, en virtud de la evidencia de la intervención del hombre a nivel genético. La gran diferencia de lo que ha existido siempre y a lo que ahora se le otorga una protección bajo Derechos de Propiedad Industrial, es justamente que debe haber una intervención humana y no solamente un proceso natural de evolución, para que se le reconozca como una variedad vegetal susceptible de protección. En virtud de dicha intervención humana en la naturaleza, se ha desarrollado una fuerte oposición al respecto.

⁹⁶ Godoy Vetancourt, Clara M., óp. cit. Pág. 29

Para obtener variedades vegetales en la actualidad, se ha presentado la biotecnología, que explica *«La tecnología de alimentos genéticamente modificados (también llamados alimentos transgénicos) permite efectuar la selección de un rasgo genético específico de un organismo e introducir ese rasgo en el código genético del organismo fuente del alimento, por medio de técnicas de ingeniería genética.»*⁹⁷

Se establece que dicha tecnología no es capaz únicamente de selección y modificar un gen sino también de eliminarlo. *«Los seres humanos consumimos algunas plantas que son muy tóxicas en estado crudo, pero se aceptan como alimento porque los métodos de elaboración alteran o eliminan su toxicidad.»*⁹⁸

Existe una fuerte polémica respecto del consumo de productos modificados genéticamente, en cuanto a la seguridad alimentaria que conlleva ingerir los mismos, se ha requerido que las autoridades se manifiesten a razón de la seguridad alimentaria que estos productos proponen y que sean legisladas para su exigibilidad las pruebas y requisitos apropiados que permitan determinar que el consumo de estos productos es seguro para las personas y sobre todo a los niños.

En consecuencia, se ha emitido legislación aplicable a la verificación de inocuidad de dichos productos, la misma no ofrece protección de Propiedad Intelectual, sino de la misma naturaleza de un registro sanitario. *«Dada la complejidad de los productos alimenticios, se considera todavía que es más difícil investigar la inocuidad de los alimentos modificados genéticamente, que realizar estudios sobre componentes como plaguicidas, productos farmacéuticos, productos químicos industrial y aditivos alimentarios»*⁹⁹

El crecimiento constante de la demanda de alimento global, presenta inminente necesidad de cultivos genéticamente modificados, la biotecnología ofrece la tecnología correspondiente para producir alimentos de carácter nutritivo, con mayor sabor, mejor

⁹⁷ Lucas Carrillo, Emilio Alfredo. loc. cit. Pág. 11.

⁹⁸ McLean, Morven, y Takeuchi, Masami. *«Evaluación de la inocuidad de los alimentos genéticamente modificados: instrumentos para capacitadores»*. Roma, Italia, D - FAO, 2009. Pág. 8

⁹⁹ Martínez, Siomara, y Corona, Belkis. *«Algunos conceptos relacionados con los organismos genéticamente modificados (OGMS.)» Revista Salud Anim. Vol. 29 No. 1, Cuba, 2007, Editorial Universitaria, Pág. 5*

rendimiento de cosecha especialmente derivado de que las plantas se protegen naturalmente contra enfermedades, insectos y condiciones adversas.¹⁰⁰

Se establece el requerimiento de cultivos modificados, especialmente, debido a que la producción de dichos alimentos, es controlada, es decir, en virtud de la tecnología se puede determinar la cantidad de productos que se desean producir, sus características, la protección de los productos a las enfermedades, condiciones climáticas, y resistencia a plagas. Se dice que, al ritmo del crecimiento poblacional, jamás se le igualaría el ritmo del crecimiento en los cultivos, y por ende habría hambruna de no ser por esta intervención humana que hace más fuertes, menos vulnerables o simplemente más cantidad de cultivos.

Al respecto, Otto T. Solbrig, afirma *«Prevalece en este plano una creencia muy arraigada, conforme a la cual el cruzar las barreras específicas constituye un paso no natural, y que las especies vegetales o animales construidas con genes de otras, esto es, las especies transgénicas, son un invento peligroso. Sin embargo, no es una creencia del todo correcta, dado que el proceso de modificar, insertar y mezclar genes de diferentes especies ocurre de modo permanente en la naturaleza, si bien con escasa frecuencia. Además, es un proceso del cual se han beneficiado los agricultores desde tiempos muy remotos. Lo único que ha cambiado es la frecuencia y la precisión con que ahora es posible crear especies transgénicas.»*¹⁰¹

En tal virtud se han desarrollado cultivos con ventajas en la alimentación. La biotecnología agraria o biotecnología con aplicación en la agricultura ha posibilitado el desarrollo de mejores métodos de cultivo mediante la modificación de genes, el autor Lucas Carrillo expone: *«en lugar de pasar 10 o 12 años desarrollando plantas a través de métodos de hibridación tradicional, mezclando millares de genes para mejorar un cultivo determinado, la biotecnología actual permite la transferencia de solamente uno o pocos genes deseables, obteniendo cultivos con las características deseadas en tiempos muy cortos».*¹⁰²

¹⁰⁰ Lucas Carrillo, Emilio Alfredo. óp. cit. Pág. 11.

¹⁰¹ Bárcena, Alicia, y otros óp. cit. Pág. 43

¹⁰² Lucas Carrillo, Emilio Alfredo. óp. cit. Pág. 11.

En atención a lo anterior, se considera que es de interés mundial poder generar mejores alimentos, con características específicas de calidad y nutrición. Las variedades vegetales, a pesar de que no todas sean el producto de una intervención genética, en la actualidad en su mayoría, de son el resultado de la biotecnología aplicada para generar dichos alimentos. Es importante también que las autoridades creen sistemas y procesos eficaces con el objeto de determinar que dichas variedades producto de la biotecnológica, no generen un daño en la salud de sus potenciales consumidores, sobre todo en materia de seguridad alimentaria.

2.4. Necesidad de protección

Generalmente para poder comercializar semillas modificadas es necesario el cumplimiento de normativa que busca asegurar la seguridad alimentaria de los potenciales consumidores, *«Los cultivos biotecnológicos demandan años de trabajo, durante los cuales pasan por análisis rigurosos. Para ser comercializada, una planta transgénica necesita la autorización de la autoridad competente.»*¹⁰³

La creación de dichas semillas, en conjunto con el cumplimiento las medidas, conlleva una fuerte inversión para poder desarrollar la investigación; la argumentación de la protección se expone a partir de buscar el florecimiento de la genética de una variedad vegetal con el objeto de aprovechar las propiedades de las variedades, mejorar cultivos y generar competencia, elementos esencialmente positivos para el consumidor.

Por medio de la protección de la Propiedad Industrial de las variedades vegetales, se busca regresar la inversión en el desarrollo biotecnológico de la variedad, y motivar al mismo a que siga investigando, produciendo y en consecuencia presentado su investigación, con todo lo que la compone, para referencia de futuras investigaciones y avances que corresponden al mundo.

En varios países las patentes de material biológico se encuentran dentro de las excepciones al material patentable, especialmente porque existen diferencias esenciales respecto de la invención que genera las variedades vegetales.

¹⁰³ Muñoz de Malajovich, María Antonia. óp cit. Pág. 237

El derecho que se otorga como resultado del proceso de patente se diferencia, en virtud de que se protege todo el procedimiento que conlleva al creador el resultado de la invención, a diferencia de las obtenciones vegetales, que no protege dicho procedimiento, sino al material de propagación, sin embargo, el límite de presentación se protege acorde a cada legislación.

Se establece que, en atención al principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial, le corresponderá a cada estado determinar si la protección deberá ser por medio de patente o del derecho *sui generis*, «Cada legislación podrá decidir el tipo de protección aplicable, determinando si la misma es facultativa, alternativa o acumulativa. Teniendo en cuenta que, en Europa, al estar excluidas de la patentabilidad las variedades vegetales y los procedimientos esencialmente biológicos de obtenciones vegetales, parece darse prioridad al sistema de protección del derecho del obtentor a nivel nacional y comunitario. Sin perjuicio, del paralelismo o interconexión existente entre la regulación del sistema de patentes y el sistema del derecho del obtentor.»¹⁰⁴

En consecuencia, del sistema de protección establecido en el Convenio de UPOV, internacionalmente se ha consensuado la protección de variedades vegetales por medio del sistema *sui generis* de obtentor, sin embargo, la posibilidad de protección por medio de otro sistema se encuentra vigente.

Las obtenciones vegetales se protegen mediante una modalidad de Propiedad Industrial similar a la de las patentes, pero que contiene características propias que han hecho que surja un sistema de protección diferenciado.¹⁰⁵

El autor Pedro Díaz Peralta explica, «Se hizo palpable la necesidad de diseñar un sistema de protección *sui generis*, de forma tal que alentara el progreso de la ciencia y garantizara al obtentor determinados beneficios derivados de su comercialización, a través de un sistema de derechos *ad hoc* de propiedad intelectual («derecho del obtentor»). Hasta ese momento, no existía un sistema de protección como tal recogido en instrumentos internacionales, por lo que los países eran libres de fijar un sistema que garantizara la protección de la propiedad industrial para las plantas. Este vacío legal se

¹⁰⁴ Cazorla, María José y Herrera Campos, Ramón óp. cit. Pág 304.

¹⁰⁵ *ibíd* Pág 303.

vino a cubrir con el régimen del Convenio Internacional de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).»¹⁰⁶

En Guatemala, la protección de derechos sobre variedades vegetales anteriormente se encontraba establecida bajo el sistema de protección de patentes. Sin embargo, con el tiempo se ha determinado que dicho sistema no es idóneo para la protección de derechos derivados de obtenciones vegetales, en virtud de que los requisitos necesarios para la correcta protección de obtenciones vegetales no pueden aplicarse a la misma. Se establece que es un derecho de propiedad, que se identifica como especializado, en virtud del cual el obtentor de la nueva variedad tiene derechos exclusivos sobre todo el material reproducido de la misma. Durante el periodo de protección, que usualmente es de 20 a 25 años dependiendo al derecho que se busca proteger, sólo él y los productores autorizados, tendrán facultad para realizar actos de explotación (producir, vender u ofrecer en venta, exportar, importar, etc.) del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida.¹⁰⁷

El autor Otto T. Solbrig por su parte manifiesta *«Tiene un contenido más limitado que el de la patente porque sólo protege al material de propagación y no a la variedad en sí, no siendo susceptibles de protección a través del título de obtención, los procedimientos seguidos para su protección. Por lo que se hace preciso establecer ciertas definiciones para delimitar cuál es el objeto protegible a través del título de obtención vegetal.»¹⁰⁸*

Se considera que la anterior aseveración no interpreta correctamente la protección, en virtud de que se plantea que el derecho de obtención solo protege el material de propagación, sin embargo, se considera que al igual el derecho de una patente se protege la invención, pero se materializa en la protección en el producto presentado. En esta línea, se protege la variedad vegetal y dicha materialización se presenta sobre la semilla.

¹⁰⁶ Díaz Peralta, Pedro. «Régimen jurídico de las plantas medicinales: medicamentos, complementos alimenticios y otros productos frontera.» Madrid, España, Editorial Reus, 2016. Pág. 98

¹⁰⁷ Cazorla, María José y Herrera Campos, Ramón «Agricultura transgénica y medio ambiente: perspectiva legal.» Madrid, ES: Editorial Reus, 2009. Pág. 316

¹⁰⁸ loc. cit.

Es importante abordar dos aspectos fundamentales: a) La protección recae sobre bienes inmateriales. Se protege, no la mera propiedad física sobre un bien, sino la propiedad inmaterial o intangible de procesos y estructuras detalladas (no se protege a la planta, sino el genotipo de una variedad). Es un derecho real, derivado de un bien mueble, limitado del dominio, que otorga a su titular las facultades del uso, goce y disposición exclusiva del objeto sobre el que recae el derecho. b) La protección tiene una duración limitada en el tiempo de 25 años y 30 años para las variedades de vid y especies arbóreas (es decir variedades que tienen como objeto de protección arboles).¹⁰⁹

Tal y como en los demás derechos de Propiedad Industrial, se establece un término fijo de protección, es decir, el derecho se extingue inevitablemente con el paso del tiempo, acorde a lo que establece el Convenio de la UPOV, en su artículo número 19, *«El derecho de obtentor se concede por un plazo de 20 años, como mínimo, a partir de la fecha de concesión o, en el caso de los árboles y las vides, por un plazo de 25 años, como mínimo.»*¹¹⁰

La justificación respecto de la protección del derecho de obtención vegetal se relaciona con la inversión que el obtentor destina al desarrollo de la variedad vegetal de su interés, especialmente en virtud de los beneficios que la variedad vegetal genera a la sociedad que se encuentran directamente relacionados con los alimentos, su supuesta mejora en la calidad y nutrición que se puede aportar a la agricultura a nivel mundial, en virtud del cumplimiento de criterios para otorgar el derecho de obtención vegetal.

Se prevé la necesidad de una legislación que regule el procedimiento *sui generis* establecido en Convenio de la UPOV, en virtud de que tal y como expone el autor Rafael Pérez, *«quien obtiene una nueva variedad vegetal, no la inventa ni la descubre, la obtiene utilizando sus conocimientos científicos y técnicos; para denominar a esta persona se ha creado una nueva palabra, obtentor, sin que quede claro el motivo por el cual no se utiliza la que en español correspondería, que es obtenedor.»*¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibíd.*. Pág 304.

¹¹⁰ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp cit.

¹¹¹ Pérez Miranda, Rafael. «Biotecnología, sociedad y derecho». México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2001. Pág. 82

Se concluye, que en virtud de los beneficios alimenticios que generan para la humanidad las obtenciones vegetales, existe una necesidad inminente de regulación de las mismas, pero no solo de regularlas, sino otorgar protección al interés económico y a la inversión del titular sobre el derecho de obtención vegetal, mediante el Derecho de Propiedad Industrial, con el objeto de incentivar la divulgación, y en consecuencia promover el desarrollo de la obtención y otorgar a la humanidad el conocimiento sobre el nuevo cultivo.

2.4.1. Ventajas de protección

Habiendo revisado todo el historial y antecedente de la protección a nivel mundial, ahora se cuestiona respecto de cómo se protege a nivel nacional este derecho de obtentor, y si efectivamente se protege, el sistema que se elige.

El artículo 63 de La Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce el Derecho a la expresión creadora, «*El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica*»¹¹²

El derecho de obtentor encuentra su fundamento en un derecho de carácter constitucional y fundamental, en virtud de que se garantiza la libre expresión creadora, y estimula al científico promoviendo su formación y superación personal, adicionalmente se reconoce mediante el artículo 42 de la normativa constitucional, la propiedad sobre las creaciones del intelecto del ser humano, en este caso, proveniente de plantas con requisitos específicos.

En esta línea, en cumplimiento al DR- CAFTA, el decreto 19-2006 del Congreso de la República aprobó el Convenio Internacional de para la Protección de obtenciones vegetales, de 2 de diciembre 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre 1978 y el 19 de marzo 1991, aprobado el 6 de junio de 2006, publicado el 15 de junio de 2006 y entrando en vigencia al día siguiente de su publicación, en consecuencia, sin perjuicio de la siguiente exposición, Guatemala en virtud del DR-

¹¹² Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, óp. cit..

CAFTA, se encuentra obligada a proteger las variedades vegetales acorde a la forma establecida en dicho convenio.

Tal y como expone el autor Lucas Carrillo las ventajas que ofrece la protección de las variedades vegetales, pueden resumirse en los siguientes aspectos principales:¹¹³

a) Mejoras nutricionales: mediante la modificación genética se pueden obtener alimentos enriquecidos con características específicas que aportan nutrientes esenciales para los seres humanos.

b) Mayor productividad de cosechas: por medio de la modificación genética de los alimentos, se pueden presentar plantas con resistencia natural a enfermedades o plagas, condiciones climáticas adversas o suelos ácidos o salinos, aumento en la fijación de nitrógeno de las plantas, resistencia a herbicidas. En consecuencia, permite reducir los cultivos que, a consecuencia de las causas anteriormente expuestas, son parte de la pérdida en la producción agrícola.

c) Protección del medioambiente: los cultivos genéticamente modificados contienen genes resistentes a insectos y enfermedades, en consecuencia, se reduce el uso de pesticidas y agroquímicos lo que se traduce en una mucho menor exposición de aguas subterráneas, personas y ambiente en general a residuos químicos.

d) Alimentos más frescos: en virtud de su modificación genética regula la velocidad de maduración de frutos, lo que permite controlar la lenta maduración de dichas variedades vegetales, con el fin de permitir manejos posteriores a la cosecha y transporte de los productos con madurez controlada al ser presentados al consumidor final.

La correcta alimentación es una preocupación a nivel mundial, al respecto es importante tener en cuenta que *«Entre 20% y 40% de la producción agrícola mundial se pierde anualmente a causa de enfermedades o ataque de insectos. La naturaleza opera en un equilibrio dinámico, conforme al cual plantas y enfermedades evolucionan en una*

¹¹³ Lucas Carrillo, Emilio Alfredoóp. cit. Pág. 11 y 12.

suerte de escalada bélica constante: las primeras van modificando y fortaleciendo sus defensas, mientras las segundas cambian sus mecanismos de agresión. »¹¹⁴

El Sr. Stephen Mbithi, expone en el simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores realizado el 2 de noviembre de 2012 en Ginebra, Suiza por la Unión para la protección de obtenciones Vegetales, su perspectiva como pequeño agricultor en Kenya: *«En primer lugar, producir para un mercado exigente —y el 82% de nuestra producción hortícola para la exportación se destina al mercado europeo— requiere ser capaz de cumplir unas normas estrictas y ofrecer productos uniformes. Por ejemplo, las alubias de Kenya tienen una textura y un sabor particulares; estos y otros parámetros de calidad son uniformes, muy previsible. Esto sólo se puede lograr mediante variedades superiores que alguien ha de desarrollar, lo cual nos lleva a los derechos de propiedad intelectual.»¹¹⁵*

En un país como Guatemala, en el que la mayor parte de la población, genera ingresos a partir de actividades de agricultura, es de vital importancia tomar en cuenta lo correspondiente a la protección de derechos de obtenciones vegetales, acorde a lo que manifiesta el Sr. Mbithi, abre a un diálogo en el que relaciona el reconocimiento de Derechos de Propiedad Intelectual directamente con el desarrollo de los pequeños agricultores.

Adicionalmente, en esta línea, es importante mencionar la intención de evitar que se perjudique al sistema de sobrevivencia más importante de la población, es decir la agricultura, no solamente como un medio en su comercialización, sino propiamente en la plantación para el consumo de esos cultivos, en el hogar como alimento.

Guatemala es parte de los países en desarrollo cuya economía está basada en la agricultura, por lo que es importante tomar en cuenta las opiniones de los demás países según corresponde, *«En los países en desarrollo, los derechos de propiedad intelectual son muy importantes para los pequeños agricultores. Resulta primordial entender que los*

¹¹⁴ Bárcena, Alicia, y otros óp. cit. Pág 58

¹¹⁵ Unión Internacional para La Protección De Las Obtenciones Vegetales, Sr. Stephen Mbithi, simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores, La experiencia de los pequeños floricultores de Kenya, Ginebra, Suiza, 2012, http://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_357_4.pdf consultado el 1/03/2017.

pequeños agricultores son capaces de integrarse en la cadena de valor de cualquier mercado del mundo. De hecho, lo están consiguiendo. Los derechos de propiedad intelectual constituyen un instrumento importante para que los pequeños agricultores sean competitivos. Necesitan tecnologías y variedades que lleguen a través de los derechos de propiedad intelectual. Un sistema adecuado de propiedad intelectual promueve la innovación. Necesitamos que alguien invierta en ese tipo de conocimientos, lo cual, sin duda, estimula la transferencia de tecnología»¹¹⁶.

En virtud de la cantidad de actividades relacionadas con la agricultura en Guatemala, se debe aprovechar al máximo todos los beneficios posibles de la regulación de variedades vegetales, especialmente en atención a añadir a los pequeños agricultores a la cadena de valor de mercado del mundo.

Se considera de carácter esencial mencionar que a pesar de que la naturaleza de los Derechos de Propiedad permite al titular de derecho excluir a los terceros, es importante que exista una legislación de obtenciones con el objeto de reconocer al titular del derecho, sin embargo, este derecho es temporal, y se otorgará sobre su obtención en particular, es decir, únicamente sobre la obtención que ha creado.

Actualmente el cambio climático afecta directamente la producción agrícola de los pequeños agricultores, la falta de lluvia conlleva a la pérdida de la mayor parte de su cosecha.

Mediante la protección de las variedades vegetales, se podría evitar dicha pérdida y adicionalmente alcanzar la calidad necesaria que permita a los pequeños agricultores formen parte de la comercialización mundial, la única forma de motivar el uso y comercialización de obtenciones vegetales es mediante la protección de los derechos que de ellas se deriva, a través de Propiedad Intelectual.

2.4.2. Desventajas de protección

La principal preocupación respecto de las obtenciones vegetales, en Guatemala, corresponde al pequeño agricultor, ya que se presenta el incremento en el costo de las

¹¹⁶ loc. cit

semillas que tengan protección de derechos de obtentor, en virtud del derecho de propiedad intelectual que le otorgue.

Entre dichas preocupaciones se encuentra el supuesto monopolio temporal, sobre variedades objeto de protección. Es decir, si un obtentor, tiene un cultivo resistente a la sequía, pero comercializa dicha variedad a un alto costo, no sería ético o justo que sea el único que pueda explotarlo, y que la población más vulnerable y pobre pierda los cultivos porque no la falta de posibilidad de adquirirla.

Sin embargo, es importante plantear que dichas obtenciones vegetales, pueden en este instante no llegar a Guatemala, bajo ninguna instancia, en virtud de no contar con la normativa para que los inversionistas correspondientes la comercialicen en un país sin protección, en esta línea, no habría forma que el pequeño agricultor siquiera se entere de dicha innovación.

Finalmente, en virtud que nunca se ha otorgado una patente en materia de obtenciones vegetales a pesar de haber tenido 14 años de vigencia dicha protección, se considera que no se puede elegir dejar de proteger la innovación sobre derechos de Propiedad Industrial, principalmente en virtud que Guatemala se encuentra obligada a proteger, basados en los argumentos de falta de capacidad, ya dicho que argumento no sería válido en cualquier otro campo tecnológico.

Es importante establecer que las variedades vegetales, siempre han estado presentes en la vida del ser humano, sin embargo, anteriormente la intervención del ser humano no era tan evidente, ni por medio de la ingeniería genética.

La realización de la biotecnología y la intervención del ser humano a nivel genético ha generado una preocupación por seguridad alimentaria de los productos genéticamente modificados.

En consecuencia, se han desarrollado criterios para establecer la seguridad alimentaria de las variedades vegetales, tales como el principio de precaución, estos procesos son criterios que cada legislación establece que deben cumplir los productos para poder formar parte del comercio.

El principio de precaución implica que debe actuarse aun y cuando no se establezca evidencia alguna para evitar riesgos cuyas consecuencia no se pueden medir, se derivan dos presupuestos claves para materia de obtenciones vegetales: incertidumbre científica y la eventualidad de daños graves e irreversibles.¹¹⁷

Es de vital importancia comprender que para evitar cualquier riesgo sobre una variedad vegetal no es necesario que exista certeza sobre el riesgo, sino únicamente que se dé lugar a la incertidumbre científica. *«Se concluye que “el recurso al principio de precaución presupone que se han identificado los efectos potencialmente peligrosos derivados de un fenómeno, un producto o un proceso, y que la evaluación científica no permite determinar el riesgo con la certeza suficiente»*¹¹⁸

Aun y cuando se reconoce la existencia de riesgos en la creación y uso de variedades vegetales se considera que hay muchos beneficios para el desarrollo de la agricultura en Guatemala, mediante la regulación eficiente es posible determinar la seguridad de las variedades vegetales.

Al respecto, el autor Carlos Castro Cuenca expone *«En este sentido, se considera que la protección de las obtenciones vegetales está justificada por dos grandes razones: los intereses del creador, quien ve recompensa su investigación o inversión, y los intereses de la sociedad, la cual se ve beneficiada por la investigación llevada a cabo por aquel.»*¹¹⁹

Tal y como fue anteriormente expuesto, Guatemala se encuentra obligada por compromisos internacionales que se desarrollaran posteriormente a proteger las variedades vegetales y a optar el sistema de protección reconocido por el Convenio de UPOV. Se determina que hay que tomar en cuenta a los pequeños agricultores en Guatemala, y presentar la correcta regulación acorde a sus intereses. No debe evitarse su uso por tradición en técnicas de agricultura que demuestran ser más eficientes. No

¹¹⁷ Metke Méndez, Ricardo, y otros, «Propiedad intelectual: reflexiones» Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2012. Pág. 190

¹¹⁸ loc. cit.

¹¹⁹ ibíd. Pág. 174

puede evitarse el desarrollo tecnológico de procesos que pueden aportar al conocimiento del ser humano para desarrollar más y mejores alimentos.

2.5. Condiciones para la concesión del derecho de obtentor

Acorde a las disposiciones del Convenio de la UPOV, es necesario que se cumplan con criterios o condiciones para que la variedad vegetal sea susceptible de obtener el derecho de obtención vegetal:

«Para que una variedad vegetal sea susceptible, jurídicamente, de constituir objeto del derecho del obtentor, se precisa, necesariamente, que se acredite la novedad, la distintividad, la homogeneidad y la estabilidad de aquélla.»¹²⁰

Como fue anteriormente expuesto, el derecho de obtención de una variedad vegetal se diferencia del derecho de patente en virtud de que difieren los criterios que determinan la concesión del derecho.

Dichos criterios aseguran que no cualquier planta que se pone en punto es susceptible de protección, *«Estos efectos son especialmente notorios en el caso de la protección legal de las variedades vegetales debido a la delgada línea divisoria que separa el descubrimiento o descripción de lo que ya existe en la naturaleza (que no es patentable) respecto de la innovación que tiene utilidad industrial y que si lo es, como ocurre con las modificaciones obtenidas de la intervención directa sobre el genoma de las plantas.»¹²¹*

Se considera que el análisis que corresponde a la determinación de las condiciones para proceder con la protección, es eminentemente técnico, y debe ser elaborado por expertos en la materia.

Del cuerpo normativo del Convenio de la UPOV y en contraposición al derecho que se deriva del procedimiento de protección por medio de patente, se desprende que no se protegen procedimientos, sino por el contrario se protege el resultado; el producto obtenido que será la nueva variedad vegetal, y el derecho de exclusión de terceros.¹²²

¹²⁰ Cazorla, María José y Herrera Campos, Ramón óp. cit.. Pág. 317.

¹²¹ Díaz Peralta, Pedro. óp. cit. Pág. 93

¹²² Godoy Vetancourt, Clara M, óp. cit. Pág. 120

El cumplimiento de los cuatro criterios anteriormente establecidos a saber, novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, tienen por objeto determinar si la variedad vegetal comprende simples descubrimientos de la naturaleza o en su caso con la innovación por parte del obtentor, para ser susceptible de protección con las con la facultado de la exclusividad por un periodo temporal.

2.5.1. Novedad

El artículo 6 del convenio de la UPOV establece: «*La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, **a los fines de la explotación de la variedad***». ¹²³

Es decir, a diferencia del criterio para establecer novedad en el derecho proveniente del proceso de patente, se determina exclusivamente por la explotación del derecho. En virtud de que si no se entrega o se presenta a un tercero no falta al requisito de novedad. «*Para ser considerada novedosa, la variedad no debe haber sido vendida por el obtentor —o por alguien autorizado por éste— para su explotación antes de haberse presentado la correspondiente solicitud de protección.*» ¹²⁴

La Unión para la protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), mediante el documento, Notas Explicativas sobre la Novedad con Arreglo al Convenio de la UPOV, establece situaciones que **no** implican la pérdida de novedad, es importante comprender que no existe intención de comercialización con el objeto de explotar las variedades vegetales, dentro de las que se encuentran:

a) Ensayos que **no** suponen venta o entrega de la variedad; b) venta o entrega sin consentimiento del obtentor; c) venta o entrega que tiene por objeto un acuerdo para transferir derechos, d) venta o entrega que tiene por objeto un acuerdo para resaltar las características deseadas; e) venta o entrega que tiene por objeto un acuerdo con una tercera persona que evalúa la variedad; f) venta o entrega que tiene por objeto el

¹²³ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp. cit.

¹²⁴ Bárcena, Alicia, y otros óp. cit. Pág. 311

cumplimiento de una obligación jurídica de seguridad o inscripción en un registro oficial;
g) venta o entrega de un producto de cosecha que constituye un producto secundario o excedente a partir de la creación variedad de las actividades mencionadas en el apartado d) y f) a condición de que no se mencione la variedad vegetal para su respectiva venta;
h) entrega a terceros a los fines de exhibir la variedad en una exposición oficial u oficialmente reconocida.¹²⁵

Tal y como se establece al principio del presente título, el derecho sobre variedades vegetales pierde la novedad por la explotación previa del derecho, sin embargo el Convenio de la UPOV, establece en el mismo artículo 6 numeral «i) *en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha*»¹²⁶, es decir de forma similar al derecho de patentes prevé un periodo de gracia desde la cual se empezara a calificar la novedad, en este caso de un año. Se estima que una variedad cumple con la condición de novedad siempre que se determine que no hubo intercambio de la misma con fines de explotación comercial; en el caso que se cuente con una concesión de derecho para otra variedad o inscripción de variedades, se toma en cuenta lo correspondiente al derecho de prioridad; y ante la existencia de material previo públicamente accesible no se considerará suficientemente novedosa para ser susceptible del derecho de obtención.

2.5.2. Distinción

El artículo 7 del convenio de la UPOV establece: «*Se considerará distintiva la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud,*

¹²⁵ Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Notas Explicativas Sobre la Novedad con Arreglo al Convenio de la Upov, Ginebra, Suiza, 2008, http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/caj_58/upov_exn_nov_draft_2.pdf consultado el 27/03/2017.

¹²⁶ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp. cit.

si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso.»¹²⁷

En consecuencia, una variedad vegetal se considera distinguible, cuando es clara y consistentemente diferente de cualquier otra variedad solicitada con anterioridad. «*Se estima que la variedad cumple con el requisito de distinción si es claramente diferente de cualquier otra variedad conocida en el momento de presentarse la solicitud.»¹²⁸*

La Unión para la protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), mediante el documento Introducción General al Examen de la Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad y a la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales, establece maneras de garantizar diferencias consistentes:

Se debe llevar a cabo el examen en dos ocasiones diferentes, realizando observaciones periódicas. En dos plantaciones o siembras elaboradas por dos compañías de una misma siembra. Puede que las diferencias observadas entre las variedades sean tan claras que no sea necesario efectuar un segundo ciclo de cultivo. Deben tenerse en cuenta las variedades descritas en la solicitud y la calidad de la materia vegetal. En ambas circunstancias deberán tenerse en cuenta las características de multiplicación o reproducción de la variedad y la calidad del material vegetal. Deben considerarse dentro del examen las características y factores de la siembra en particular.

129

A pesar de que el Convenio de UPOV otorga la facultad a sus miembros de elaborar su propio método sistemático para determinar la distinción, sienta las bases anteriormente mencionadas, con el objeto de otorgar un sistema de examen general en los países miembros.

Se considera que una variedad vegetal es sustancialmente distinta cuando puede claramente establecerse diferencias de otra notoriamente conocida. Para el efecto

¹²⁷ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. óp. cit.

¹²⁸ Bárcena, Alicia, y otros óp. cit. Pág. 311

¹²⁹ Upov, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Introducción General al Examen de la Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad y a la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales, Ginebra Suiza, 2002.

establece Clara M Godoy, «*El color, la forma externa de la variedad, la resistencia al virus, entre otros, son elementos que puedan ser tomados en cuenta en el momento de examinar la distintividad de una nueva variedad vegetal.*»¹³⁰

La distinción será un criterio calificado por un científico en la materia de variedades vegetales, en virtud de que no pueden asumirse a simple vista las diferencias sino deben de ser evaluadas en virtud de conocimientos especializados.

2.5.3. Homogeneidad

El artículo 8 del convenio de la UPOV establece: «*Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.*»¹³¹

En esta línea se busca regular que la variedad vegetal obtenga el mismo resultado siempre que se busque su reproducción, y no se obtengan variedades diferenciadas para el agricultor, ya que en su caso afectaría gravemente su producción.

En su caso, la homogeneidad se presenta en la plantación de un cultivo al respecto, «*Se considera que el hecho de depositar una variedad para solicitar la protección correspondiente hace de ella una variedad conocida. Por otra parte, una variedad es homogénea si es suficientemente uniforme en sus características, a excepción de los cambios previsibles a causa de las particularidades de su reproducción sexuada o su multiplicación vegetativa. Por último, se la considera estable si sus características se mantienen inalteradas después de sucesivas reproducciones o multiplicaciones.*»¹³²

Es decir, en la variedad vegetal habrá homogeneidad, si es suficientemente uniforme con caracteres específicos, en cuanto a su reproducción.

¹³⁰ Godoy Vetancourt, Clara M, óp. cit. Pág. 121

¹³¹ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp. cit.

¹³² Bárcena, Alicia, y otros óp. cit. Pág. 311

La Autora Clara M. Godoy establece para el efecto «*la homogeneidad en una nueva variedad vegetal está referida a la uniformidad de características particulares, las que le van a permitir diferenciarse de otras; y se tomarán en cuenta algunas variaciones previsibles según pueda ser la forma de reproducción multiplicación y propagación.*»¹³³

Lo que se busca es la mayor igualdad posible en los resultados que pueden obtenerse. Se pueda adjudicar homogeneidad sobre las variedades vegetales cuando se tengan un resultado uniforme respecto de los elementos que caracterizan la disntintividad en la variedad vegetal.

2.5.4. Estabilidad

El artículo 9 del convenio de la UPOV establece: «*Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.*»¹³⁴

En consecuencia, la variedad vegetal deberá ser estable, es decir sus caracteres no pueden alterarse en sus reproducciones, al respecto Ricardo Metke citando a la UPOV, establece «*La variedad deberá ser estable en sus caracteres esenciales, es decir, deberá permanecer conforme a su definición después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones, al final de cada ciclo.*»¹³⁵

Así mismo agrega «Al respecto, la Decisión 345 de 1993 del Acuerdo de Cartagena, señala: Una variedad se considerará estable si *sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.*»¹³⁶

La estabilidad de una variedad vegetal se genera a partir de que los frutos resultados de dicha variedad se manifiesten de igual forma en cada una de sus

¹³³ Godoy Vetancourt, Clara M, óp. cit. Pág. 121

¹³⁴ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp. cit.

¹³⁵ Metke Méndez, Ricardo y otros, óp. cit. Pág. 186

¹³⁶ Ibid.

reproducciones. En esta línea, no se pueden proteger las obtenciones vegetales si las mismas no cumplen la pretensión de otorgar una variedad estable en sus caracteres correspondiente a la definición presentada en la solicitud de variedad vegetal, ya que en su caso esto generaría duda al consumidor respecto de la seguridad alimentaria, y no estaría adquiriendo el producto que pretende, en virtud que la misma no siempre tiene el mismo cultivo como resultado.

2.6. Protección Provisional

En este espacio se considera importante hacer mención a la protección provisional que otorga el Convenio de UPOV, en el artículo 13: *«Protección provisional, Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho.»*

Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14. Una Parte Contratante podrá prever que dichas medidas sólo surtirán efecto respecto de las personas a las que el obtentor haya notificado la presentación de la solicitud.»

Es importante comprender que, a diferencia de la patente, la protección sobre obtenciones vegetales se genera sobre el resultado obtenido, y no sobre el proceso que lleva al mismo. Esta protección provisional no se otorga sobre el material que ya está en el comercio, sino compromete a las autoridades a tomar medidas con el objeto de proteger a las solicitudes del reconocimiento del derecho de las variedades, aun y cuando no se les ha otorgado el derecho correspondiente, esto en atención especial, al proceso que se requiere del examen para otorgar el derecho.

2.7. Derecho del Obtentor

El derecho que se presenta corresponde a la protección de derechos de variedad vegetal, es decir, el derecho de obtentor se otorga al igual que en la de patente, la facultad

excluir a terceros, por un periodo determinado de tiempo, este tiempo varia acorde a la legislación de la jurisdicción frente a la cual se aplica.

El autor Rafael Pérez al respecto manifiesta: *«Para que un obtentor pueda alegar tal título tiene que haber obtenido una variedad vegetal mediante un proceso de mejoramiento de otra variedad. Un obtentor, y sólo un obtentor, puede exigir, además, que se le otorguen derechos de exclusiva sobre una variedad vegetal, en tanto ésta reúna las características exigidas por la ley.»*¹³⁷

Tal y como funciona el derecho de inventor, sobre su creación, de la misma forma el derecho de obtención, existe un único obtentor, el derecho es susceptible de transferencia sobre los medios que correspondan, el derecho que se otorga corresponde a excluir a terceros de la variedad objeto de protección por un periodo determinado.

El obtentor solo lo será sobre aquella variedad que cumpla con los criterios de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad que han sido anteriormente expuestos. *«Será obtentor aquella persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad y sus causahabientes. Teniendo en cuenta que el derecho del obtentor se transmite por cualquiera de los medios admitidos en derecho.»*¹³⁸

El Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), presenta la protección de obtenciones mediante una normativa especializada: *«La justificación de una legislación específica diferente a la de protección de la propiedad industrial se debe a que, quien obtiene una nueva variedad vegetal, no la inventa ni la descubre, la obtiene utilizando sus conocimientos científicos y técnicos; para denominar a esta persona se ha creado una nueva palabra, obtentor, sin que quede claro el motivo por el cual no se utiliza la que en español correspondería, que es obtentor.»*¹³⁹

En esta línea, se considera que el derecho de obtentor se obtiene en virtud de que las obtenciones no constituyen los requisitos esenciales para ser consideradas invenciones, ni descubrimientos, ya que no son elementos que se encuentren libremente

¹³⁷ Pérez Miranda, Rafael. óp. cit. Pág. 82

¹³⁸ Cazorla, María José y Herrera Campos, Ramón óp. cit. Pág. 315

¹³⁹ Pérez Miranda, Rafael. óp. cit. Pág. 82

en la naturaleza. Se crea el derecho de obtención, en virtud de que el creador del derecho lo obtiene mediante la aplicación de los conocimientos científicos que adquirió.

Como se establece en Becerra Ramírez y otros, la justificación del otorgamiento del derecho de propiedad intelectual que se deriva de las variedades vegetales es recompensar la inversión en la investigación, de esta manera genera innovación en el ámbito de variedades vegetales, especialmente porque se reconoce que el producto puede no ser trabajo de una sola persona sino de un conjunto de investigadores, que ponen un conjunto de esfuerzos que muchas veces conceden inversiones millonarias.¹⁴⁰

Se establece que el certificado final de una variedad vegetal es el título de carácter declarativo que reconoce la propiedad de la misma, *«Un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes»*.¹⁴¹

Se considera que el criticado derecho de monopolio otorgado por Derechos de Propiedad Intelectual, no conlleva necesariamente un monopolio, sino únicamente el derecho de exclusión a terceros de la variedad vegetal, en virtud de que el obtentor revela la genética de la variedad objeto de inscripción, es decir cualquier tercero puede investigar e innovar inclusive más allá que la variedad que se protege, sin embargo, no permite que obtenga ganancias monetarias sobre los mismos mientras el derecho de obtentor se encuentre vigente.

2.7.1. Alcance del derecho de obtentor

Los derechos de obtenciones vegetales provienen de la Propiedad Industrial en virtud de su uso en el comercio y la industrial como es natural conlleva la facultad de exclusión de terceros.

¹⁴⁰ Becerra Ramírez, Manuel y otros óp. cit Pág. 148

¹⁴¹ Metke Méndez, Ricardo y otros, óp. cit. Pág. 189

El Convenio de la UPOV establece que el derecho de obtentor tiene por efecto someter a autorización previa la producción de fines comerciales, es decir con el objeto de la explotación comercial de la variedad vegetal, en cuanto a su reproducción y multiplicación.¹⁴²

Es decir el derecho de obtentor alcanza a la prohibición de ciertas acciones a los terceros, en esta línea el artículo 14 del Convenio de la UPOV, establece que se requiere autorización del obtentor para proceder con las siguientes acciones: «i) *la producción o la reproducción (multiplicación); ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación; iii) la oferta en venta; iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización; v) la exportación; vi) la importación; vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), supra.* »¹⁴³

Sin embargo, en virtud de las motivaciones intrínsecas para otorgar el derecho de obtentor, es de carácter esencial establecer el alcance del derecho, debido a que prohíbe de manera expresa a los terceros de realizar las acciones anteriormente descritas, más no en la investigación y otros usos que no generen utilidades a un tercero.

2.7.2. Excepciones al derecho de obtentor

La excepción a un derecho es aquella situación prevista en la ley en la que se permite a un tercero, hacer uso del derecho que le corresponde al legítimo titular, sin incurrir en una infracción. Respecto de obtenciones vegetales, el artículo 15 del Convenio de UPOV establece: «*el derecho de obtentor no se extenderá: i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales; ii) a los actos realizados a título experimental, y iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades así como, a menos que las disposiciones del [o](#) sean aplicables, a los actos mencionados en el [Artículo 14.1\)](#) a 4) realizados con tales variedades.*

¹⁴² ibíd. Pág. 188.

¹⁴³ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp. cit.

2) [Excepción facultativa] No obstante lo dispuesto en el [Artículo 14](#), cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el [Artículo 14.5\)a\)i\) o ii\).](#)» ¹⁴⁴

Se considera de carácter esencial señalar como una de las excepciones al derecho de obtentor, el uso para el consumo propio, en virtud de que Guatemala es un país donde la mayoría de pequeños agricultores, cultivan para el consumo, no habría un impedimento para regular dicha excepción a la protección del derecho.

El derecho de obtención únicamente se establece hasta donde llega la comercialización, ya que el objeto de la protección de este derecho es recompensar la inversión, pero a cambio aportar la variedad vegetal a los conocimientos de dominio público con el objeto de motivar la investigación. Esta última no puede ser evitada por el obtentor de la variedad vegetal.

Para que sea susceptible de otorgar la protección de derechos de protección de Propiedad Intelectual sobre obtenciones vegetales, es necesario que quien la solicite pueda probar que cumple los requisitos, o criterios expuestos, para acreditar tal carácter en el momento en que presenta su solicitud. ¹⁴⁵

A pesar de que el derecho se encuentra reconocido en la constitución en su artículo 42 y 63, no se deberá otorgar, el derecho a cualquier solicitante que no cumpla con lo requerido por la ley.

2.7.3. Agotamiento del Derecho de Obtentor.

El agotamiento del derecho es aquella situación prevista en la ley que, por su naturaleza, contraviene uno de los requisitos necesarios que la misma establece para

¹⁴⁴ loc. cit.

¹⁴⁵ Pérez Miranda, Rafael. óp. cit. Pág. 87

adquirir el derecho y, en consecuencia, conlleva la pérdida del mismo. El Artículo 16, del Convenio de UPOV establece: «del 1) [Agotamiento del derecho] El derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad, (...) que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a menos que esos actos i) Impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión, ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

2) [Sentido de "material"] A los fines de lo dispuesto en el párrafo 1), se entenderá por "material", en relación con una variedad, i) El material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma, ii) el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas, y iii) todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha (...)»¹⁴⁶

Es de vital importancia comprender que el Convenio no pretende indicar que las variedades que se encuentren en alguna de las opciones anteriores se encuentran fuera de la distinción de variedad vegetal, sino que pretende establecer una acción que evita la protección de derecho de obtentor en virtud de la pérdida de alguno de los caracteres esenciales para otorgar el derecho. En esta línea lo establecido en el artículo dieciséis de dicha convención, esencialmente se resume en la pérdida de la novedad y distinción, requisitos esenciales para el otorgamiento del derecho de obtentor.

2.8. Obligaciones del Obtentor

A pesar de que el Convenio de la UPOV no establece obligaciones que correspondan como tal al obtentor de una variedad vegetal, en virtud de adquirir dicho derecho, se presentará a continuación en la doctrina lo correspondiente al mismo.

¹⁴⁶ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp cit

La autora Clara M. Godoy, establece dentro de los deberes del obtentor: «*Como titular del Certificado de Obtentor de la nueva variedad vegetal, tiene el deber de mantenerla y reponerla, si fuere el caso, durante toda la vigencia del Certificado.*»¹⁴⁷

En la Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales establece, en su artículo número 22: «*El titular de una variedad inscrita en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas tendrá la obligación de mantenerla y reponerla, si fuere el caso, durante toda la vigencia del certificado de obtentor.*»¹⁴⁸

En consecuencia, la obligación del obtentor recae principalmente en responsabilizarse de todo en cuanto a la variedad vegetal corresponda, tal y como se establece para cualquier derecho.

¹⁴⁷ Godoy Vetancourt, Clara M óp. cit. Pág. 124.

¹⁴⁸ Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión 345, Aprobar el siguiente Régimen Común de Protección de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE A OBTENCIONES VEGETALES

Las obtenciones vegetales son Derechos de Propiedad Intelectual que derivan de variedades vegetales; plantas provenientes del taxón más bajo conocido, otorgan el derecho al titular denominado obtentor, de excluir a terceros sobre la mencionada variedad vegetal reconocida por un procedimiento específico.

La protección de Derechos de Propiedad Industrial es eminentemente territorial, es decir, cada estado otorgará el derecho que ha reconocido, por medio de procedimientos específicos establecidos previamente en la normativa local que ha considerado para el efecto. Dicha protección del derecho únicamente se garantiza dentro del territorio del país que corresponda, y en el caso de que el titular de derechos tenga interés en ampliar el territorio de protección, debe recurrir a las jurisdicciones de cada país de interés para obtenerla.

El proceso de protección de estos derechos varía según la legislación de cada país, y usualmente una persona interesada en obtener Derechos de Propiedad Industrial, por ejemplo, sobre una invención, por medio del proceso de patente, debe recurrir a abogados o agentes locales en cada uno de los estados de interés para comprender el sistema de protección usual, criterios de la Oficina de Propiedad Industrial que otorga el derecho, la mejor forma de protección, entre otros, con el objeto de obtener la comprensión de cada etapa del procedimiento, y en consecuencia protección adecuada a sus intereses.

En virtud de la naturaleza comercial de los Derechos de Propiedad Industrial, se busca su reconocimiento de manera internacional por medio de convenios o tratados internacionales, con el objeto de asegurar protección uniforme sobre los mismos, en los países contratantes de dichos acuerdos internacionales, ya sea contrayendo obligaciones entre dos partes o en su caso, tratados de carácter multilateral, usualmente con duración indefinida.

Acorde a lo establecido por el Licenciado Erick Maldonado, «*Partiendo de la definición tradicional que los concibe como acuerdos de voluntad suscritos entre dos o más sujetos de derecho internacional, los tratados internacionales constituyen actualmente una fuente directa de particular importancia que informa al derecho público, siendo su objetivo fundamental regular las relaciones entre sujetos de derecho internacional público establecidos para el efecto derechos y obligaciones jurídicas de observación obligatoria.*»¹⁴⁹

En virtud del objeto de la presente investigación, se considera de vital importancia determinar el grado cumplimiento del estado de Guatemala de las obligaciones de los tratados y convenios internacionales en materia de protección de Obtenciones Vegetales, en consecuencia, se explicarán las obligaciones actuales.

Cuando un tratado internacional es ratificado, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico interno del Estado que corresponde, dichos instrumentos son susceptibles de la exigencia de derechos, por parte de sus habitantes, acorde a lo que se encuentre establecido en el cuerpo del instrumento internacional.

3.1 Normativa nacional:

En el caso de Guatemala los Derechos de Propiedad Intelectual se encuentran reconocidos desde la Constitución Política de la República y se han emitido disposiciones ordinarias específicas para regular procedimientos que corresponden a su reconocimiento.

En el caso de las Obtenciones Vegetales, de forma ordinaria se regulaba su protección por medio del procedimiento de patentes, acorde a lo establecido en la Ley de

¹⁴⁹ Erick Mauricio Maldonado Ríos, «*Derecho Guatemalteco de los Tratados Internacionales*», Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Instituto de Investigaciones jurídicas, (IIJ-URL), 2013, Pág. 3

Propiedad Industrial¹⁵⁰, la cual, únicamente establecía el proceso de protección y demás requisitos necesarios para otorgar el derecho, específicamente en la segunda oración del artículo 93 y en los artículos 97 y 98.

En el año 2005, Guatemala aprobó el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA)¹⁵¹, por medio del Decreto número 31-2005 del Congreso de la República, del 10 de marzo de 2005 y publicado el 16 de marzo de 2005, dentro de sus obligaciones comerciales, contenía la obligación o de ratificar o acceder al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales,¹⁵² sin embargo en el cuerpo del tratado también regula que el país en mención que otorgaba protección efectiva a las Obtenciones Vegetales por medio de Patentes a la fecha de entrada en vigencia del DR-CAFTA no tendría la obligación de ratificar el convenio de UPOV, reconociendo de esta manera la protección de obtenciones vegetales por el proceso de patentes y por el derecho de obtentor o sui generis.

Como consecuencia de lo anterior, en el año 2006, el Congreso de la República, por medio del Decreto 19-2006, aprobó el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 marzo de 1991, el 6 de junio del 2006, publicado el 15 de junio de 2006, y entró en vigencia el 16 de junio de 2006.

Acorde a la legislación guatemalteca, en orden de que un tratado se encuentre vigente en Guatemala, una vez aprobado por el Congreso de la Republica, el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores debe de iniciar de oficio el proceso para su ratificación, por parte del Presidente de la República, de conformidad con el artículo 183 literal o de la Constitución Política de la República de Guatemala¹⁵³.

¹⁵⁰ Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. óp. cit.

¹⁵¹ Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Washington, D.C. el cinco de agosto del año dos mil cuatro. Aprobado por el Decreto número 31-2005 del Congreso de la República, del 10 de marzo de 2005 y publicado el 16 de marzo de 2005.

¹⁵² Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp. cit.

¹⁵³ Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala óp. cit

El Convenio de UPOV , establece dentro de su articulado, que para poder formar parte de la Unión (UPOV) correspondiente, se debe de emitir una normativa específica que tenga por objeto regular la protección específica de Obtenciones Vegetales, dicha normativa deberá ser previa a su aprobación, revisada y autorizada por la misma.

En el año 2014, se aprobó el Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, que contenía la emisión de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, que tenía por objeto la protección específica de dichos derechos, adicionalmente esta disposición contenía la derogatoria del proceso de protección de patentes en materia de obtenciones vegetales, establecido en la Ley de Propiedad Industrial¹⁵⁴.

Sin embargo, a partir de dicha normativa surge una movilización social de distintos grupos, reclamando y argumentando principalmente, la violación de sus derechos y la monopolización de semillas de mayor uso en Guatemala, por parte de las compañías dedicadas a la investigación de variedades vegetales, principalmente, transgénicos, entre ellas la compañía “Monsanto”, que tiene presencia en Guatemala, la percepción de es que la vigencia de la ley únicamente tenía por objeto enriquecer a compañías de este tipo, a tal punto, que se llegó al punto de llamarle “Ley Monsanto” a la propuesta de Ley.

Acorde a lo informado en la nota de fecha 20 de agosto del 2014, publicada por el periodista Bill Barreto, por parte de Plaza Pública. *«La denominada “Ley Monsanto” ha generado el rechazo de organizaciones sociales y movimientos ambientalistas entre otras razones, porque en su artículo 50 establece sanciones penales contra los agricultores que empleen las variedades vegetales registradas con fines comerciales.»*¹⁵⁵

Se considera, que la polémica en Guatemala se generó a partir de desinformación e intereses políticos que dieron lugar a ideas erróneas, respecto de los requisitos

¹⁵⁴ Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. óp. cit.

¹⁵⁵ Barreto, Bill, La mano invisible que trazó la ruta del TLC a la "ley Monsanto", Plaza Pública, Guatemala, 20 de agosto de 2014. Pág. 2

necesarios de la apropiación de Variedades Vegetales que pudieran resultar usuales en el comercio, específicamente debido la ignorancia del tema del material genético susceptible de apropiación.

En virtud de dichas movilizaciones, el 4 de septiembre de año 2014 es presentada la iniciativa 4890 con una moción privilegiada para conocer en el pleno de manera inmediata. Dicha iniciativa tiene por objeto la derogatoria del Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales.

En consecuencia, se aprueba dicha iniciativa, de manera urgente por medio del Decreto número 21-2014 del Congreso de la República, que contenía la derogatoria del Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales.

Las reglas que establecen lo relativo a la vigencia de las leyes en el tiempo, se encuentran en la Ley del Organismo Judicial en su artículo 8, para la presente investigación interesa específicamente el último párrafo, en el que establece: «*las leyes se derogan por leyes posteriores, (...)Por el Hecho de derogación de una ley no recobran vigencia las que esta hubiere derogado*»¹⁵⁶. En la doctrina a esta disposición se le ha llamado revisvicencia de las leyes, y básicamente establece que a pesar de que se derogue una ley "b", que derogaba otra anterior "a", la primera de estas "a" no recobra vigencia por este hecho.

En Guatemala, es lo que sucedió en cuanto a la protección de obtenciones vegetales, se emite la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales con la intención de regular el proceso de protección de obtenciones vegetales mediante el derecho de obtentor y acorde al Convenio de UPOV, dicha ley en su cuerpo normativo deroga la segunda oración del artículo 93 y los artículos 97 y 98 de la Ley de Propiedad Industrial en la que se encontraban disposiciones relativas a protección de obtenciones vegetales, de todo lo

¹⁵⁶ Congreso de la Republica, Decreto 2-89, Ley del Organismo Judicial.

anterior resulta, la carencia de la regulación de un procedimiento establecido en la ley ordinaria para proteger Derechos de Propiedad Industrial derivados de Obtenciones Vegetales.

En virtud de lo anterior, se presenta la derogatoria total de protección de obtenciones vegetales, primero por medio del proceso de patente, y posteriormente la derogatoria por medio del proceso del Derecho de Obtentor, dejando sin regularse un proceso de protección en la ley ordinaria de Guatemala.

3.1.1. Constitución Política de la República de Guatemala:

El Derecho de Propiedad Intelectual, tanto en materia de Derecho de Autor como de Derechos de Propiedad Industrial se reconoce desde la Constitución Política de la República de Guatemala, emitida por la Asamblea Nacional Constituyente del año 1985.

El artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece respecto de los derechos de propiedad intelectual, «*Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.*»¹⁵⁷

Dicho artículo, reconoce a manera de generalidad el derecho de un ser humano de obtener la declaratoria de Propiedad Intelectual sobre creaciones de su intelecto y la obligación por parte del estado de Guatemala de otorgar el derecho de propiedad exigible *erga omnes* sobre su obra o invento.

A pesar que el artículo constitucional, como es natural en esta materia, únicamente reconoce el derecho sin profundizar, tiene la intención de otorgar a los solicitantes, el mismo de la forma más extensa posible e indicar al sujeto de derecho en el caso de que

¹⁵⁷ Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, óp. cit.

quiera obtener la protección deberá aplicar de conformidad con la ley ordinaria y los tratados internacionales aprobados para el efecto.

3.1.2 Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial

La Ley de Propiedad Industrial establecía anteriormente dentro de su articulado, el procedimiento de protección de las obtenciones vegetales. Dicha normativa fue derogada por medio del Decreto 19-2014¹⁵⁸, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales.

Tal y como se ha establecido, es de carácter esencial tener en cuenta que los Derechos de Propiedad Industrial sobre Variedades Vegetales, previo al año 2014, se encontraban latentes y reconocidos en la legislación guatemalteca, susceptibles de apropiación, acorde al proceso de patente.

En consecuencia, cabe mencionar, que la argumentación motivo de la movilización de agricultores del año 2014, del enriquecimiento que supuestamente se buscaba otorgar a personas jurídicas con mayor capacidad económica que permiten la investigación sobre variedades vegetales, en virtud de la aprobación del Decreto 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, carece de sustento, en virtud de que la protección de dichas variedades se encontraba vigente.

Anteriormente la Ley de Propiedad Industrial, el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, contenía 3 artículos que tenían por objeto regular los requisitos específicos para otorgar protección sobre Variedades Vegetales.

«Artículo 93, Requisitos de Patentabilidad. Una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

¹⁵⁸ Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, aprobada el 10 de junio de 2014 y publicada el 26 de junio de 2014.

Para el caso específico de una variedad vegetal, serán condiciones de patentabilidad de la misma el ser nueva, distinta, homogénea y estable.»¹⁵⁹

El párrafo segundo actualmente se encuentra sin vigencia, en consecuencia no existen criterios o requisitos específicos establecidos en la ley, para otorgar protección para Variedades Vegetales.

Dicho artículo únicamente mencionaba a grandes rasgos los criterios o requisitos necesarios para poder patentar una variedad vegetal, mención que se abarcará de mayor manera a continuación.

«Artículo 97 Novedad de las Variedades Vegetales. *Una variedad será considerada nueva si en la fecha de presentación de la solicitud, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el inventor o por otra persona con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad. La novedad se pierde:*

a) Cuando la explotación de la variedad en el país se haya iniciado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud, o en su caso, de la prioridad que se reclame; o

b) Cuando la explotación de la variedad en otro país se haya iniciado por lo menos cuatro años antes de la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se reclame, o seis años, en el caso de árboles y vides.

La novedad no se pierde por la venta o entrega de la variedad a terceros, cuando tales actos:

1) Sean el resultado de un ilícito o de un abuso en detrimento del inventor o de su causahabiente;

2) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad, siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero;

¹⁵⁹ Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. óp. cit.

3) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del inventor, las existencias del material de reproducción o multiplicación;

4) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio, o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad; o

5) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los numerales 3) y 4) anteriores.»¹⁶⁰

Es importante comprender que anteriormente la ley presentaba un derecho de protección sobre variedades vegetales mediante el procedimiento de patente, dicho procedimiento fue descartado al presentarse la protección del derecho del derecho *sui generis*, por el Convenio de UPOV. Es importante señalar que, el derecho que se otorga a una invención, como consecuencia del proceso de patente no es el ideal para la protección de obtenciones vegetales, principalmente en atención a: a) los supuestos necesarios para concederse; b) el resultado del derecho que se otorga; c) el proceso que lleva para individualizar la variedad en virtud del resultado del conocimiento científico que es necesario para el efecto.

Adicionalmente, el cumplimiento del requisito de novedad en el derecho de Obtención Vegetal no corresponde al derecho común de un invento, en virtud de que no es necesario analizar el estado de la técnica, sino la novedad está directamente relacionada con la comercialización de la variedad que se busca proteger.

En el caso de un invento ordinario se llevan a cabo investigaciones que determinan el mismo es resultado de la intervención de la persona que se identifica como su inventor, por ejemplo, que el mismo no se encontraba ya en el estado de la técnica o como resolución lógica del estado actual, en contraposición, en cuanto a Obtenciones Vegetales, la a novedad se examina determinando si existe previo uso de la Variedad

¹⁶⁰ Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. Publicada el 27 de septiembre de 2000, aprobada el 18 de septiembre del 2000 y entro en vigencia el 1 de noviembre del año 2000.

Vegetal con ánimo de lucro o con el objeto de entablar una relación comercial, en ese caso de manera inmediata puede excluirse de la pérdida de novedad.

Finalmente se establecían los requisitos que debía cumplir la variedad vegetal para ser susceptible de derecho «**Artículo 98 Distintividad, Homogeneidad y Estabilidad.** *Se considerará distinta la variedad si la misma se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese comúnmente conocida en la fecha de presentación de la solicitud, o cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, en la fecha de prioridad aplicable.*

La presentación de una solicitud para la concesión de un derecho para otra variedad, en cualquier país, o la solicitud de inscripción de la misma en un registro oficial de variedades, hará comúnmente conocida dicha variedad, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que ésta conduzca a la concesión de un derecho o a la inscripción de esa otra variedad, según sea el caso.

Se considerará homogénea una variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según las particularidades de su forma de reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.

Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.»¹⁶¹

La distintividad, homogeneidad y estabilidad son criterios inherentes de las Obtenciones Vegetales. Las mismas se refieren de forma general a que la obtención debe ser claramente diferenciable de las variedades anteriormente conocidas. Debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, es decir, debe de tener las características suficientes de una planta común en su forma de reproducción.

¹⁶¹ Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. óp. cit.

En consecuencia, se establece que la distintividad, homogeneidad y estabilidad requerida para poder otorgar el Derecho de Obtenciones Vegetales, no puede ser calificada por el Registro de la Propiedad Intelectual, especialmente en atención a la falta de conocimiento técnico y recursos específicos para su revisión y concesión.

En virtud de lo que regula el Convenio de UPOV, respecto del proceso del examen, es necesaria la siembra de la variedad para verificar por lo que, se asigna al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), autoridad competente en el tema.

Finalmente debe cumplir con la característica de estabilidad que corresponde a que las reproducciones o multiplicaciones de las plantas deben de ser uniformes en su reproducción, es decir no puede variar la reproducción de las mismas en virtud de que se debe garantizar el resultado que pueda esperar el agricultor.

3.1.3. Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales¹⁶²

El Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales se emite en cumplimiento del requisito establecido por el Convenio de UPOV.

El Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales acorde al considerando segundo, busca la adhesión de Guatemala al Convenio de UPOV.

Acorde a lo establecido en dicho Convenio de UPOV, en su artículo 34. 3 establece: «*Estados y ciertas organizaciones intergubernamentales] a) De conformidad*

¹⁶² Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, aprobada el 10 de junio de 2014 y publicada el 26 de junio de 2014.

con lo dispuesto en el presente artículo, todo Estado podrá hacerse parte en el presente Convenio.

b) De conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, toda organización intergubernamental podrá hacerse parte en el presente Convenio

i) si tiene competencia para cuestiones reguladas por el presente Convenio,

ii) si posee su propia legislación que prevea la concesión y la protección de derechos de obtentor que obligue a todos sus Estados miembros, y

iii) si ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, a adherirse al presente Convenio.

2) Todo Estado que haya firmado el presente Convenio se hará parte en el mismo depositando un instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación del presente Convenio. Todo Estado que no haya firmado el presente Convenio o toda organización intergubernamental se harán parte en el presente Convenio depositando un instrumento de adhesión al mismo. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán depositados ante el Secretario General.

3) Antes de depositar su instrumento de adhesión, todo Estado que no sea miembro de la Unión o cualquier organización intergubernamental solicitará la opinión del Consejo acerca de la conformidad de su legislación con las disposiciones del presente Convenio. Si la decisión haciendo oficio de opinión es positiva, podrá depositarse el instrumento de adhesión.»¹⁶³

En el año 2009, el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, presentó ante el Secretario General de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, la solicitud para su opinión respecto de la iniciativa de ley número 4013, iniciativa que contenía el Decreto 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales.

Está de más establecer que dicha iniciativa ya había pasado los exámenes que corresponden a la legalidad y presentación de las leyes por la comisión del Congreso de

¹⁶³ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales Óp. cit.

la República correspondiente, inclusive ante la opinión correspondiente del Registro de la Propiedad Intelectual como entidad especializada en la materia y que anteriormente llevaba a cabo el proceso de protección de obtenciones vegetales, entidad que apoyaba el traslado la competencia técnica sobre obtenciones vegetales, por medio de la emisión de la Ley Para la Protección de Obtenciones Vegetales, al Ministerio de Agricultura Ganadería y Agropecuaria.

Como consecuencia de la solicitud del Vice Ministro de Relaciones Exteriores, el señor Lars Pira, la Unión procedió a emitir opinión de respecto de dicha iniciativa, concluyendo «*La Unión considera que el proyecto Ley están incorporadas las disposiciones sustantivas del Acta de 1991. Partiendo de lo que antecede, y una vez efectuados los cambios que se recomiendan en el presente documento en relación con la corrección de referencias y una vez se promulgue la Ley y esta última entre en vigor, Guatemala estará en condiciones de “dar efectos” a las disposiciones del Acta de 1991*»¹⁶⁴

El Convenio de UPOV, establece dentro de su articulado que la protección que deberá otorgar el estado parte de la Unión, es el Derecho de Obtentor y no por medio del procedimiento de patente, el mismo se ha establecido como un derecho de carácter *sui generis* que otorgará requisitos específicos a la adecuada protección de las variedades vegetales.

Se establece que en virtud de las características que acompañan a las Variedades Vegetales no son susceptibles de protección por medio del procedimiento de patente, en consecuencia se debe proceder acorde a la legislación internacional en proceso de adopción por Guatemala, a regular un derecho *sui generis* que otorga un derecho de exclusión de terceros, como el de patente, sin embargo, se establecen diferentes

¹⁶⁴ Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, «*Examen de la conformidad del proyecto de Ley No 4013 Para la Protección de Obtenciones Vegetales de la República de Guatemala con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*» Cuadragésima tercera sesión ordinaria Ginebra, 22 de octubre de 2009. Pág. 8

requisitos que tienen como resultado la incorporación del derecho sobre la Obtención Vegetal.

Cabe mencionar que la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales se emitió, en atención al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales¹⁶⁵, el texto de la Ley corresponde a una “ley modelo” previamente preparada, acorde a lo que la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales dictamina, dentro de las mismas disposiciones sustantivas del Convenio de UPOV.

Dentro disposiciones de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, Decreto 19-2014, se establecía un Derecho de Obtentor con principios similares al del inventor respecto de su invención, con diferencias que corresponden al tipo de creación que se genera a partir de las Variedades Vegetales.

Se considera importante mencionar las disposiciones que corresponden a la especialidad del derecho, el artículo 1 establecía que el objeto de la ley es el reconocimiento y protección únicamente sobre los Derechos de Obtentor de una Variedad Vegetal, en el territorio de Guatemala.¹⁶⁶

En el artículo 4 se mencionan los géneros y especies susceptibles protección por medio de Derechos de Obtentor, esencialmente la norma indica que se protegerán de 15 géneros enumerados en el reglamento y posterior a 10 años de la vigencia de la ley se protegerán todos los géneros y especies.

En atención a este artículo de la legislación acorde a lo que establecen las notas explicativas de la Unión: «*Cuando en la legislación del respectivo Estado u organización intergubernamental no se brinde protección a todos los géneros y especies vegetales,*

¹⁶⁵ Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp. cit.

¹⁶⁶ Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, óp. cit.

para aclarar si se puede solicitar la protección, la lista de los géneros y especies que pueden protegerse se presentará por nombre botánico»¹⁶⁷.

En virtud de lo anterior, Guatemala tiene la facultad de decidir respecto de cuáles serán en su caso los géneros y especies susceptibles de protección, acorde a lo que manifiestan los opositores de la protección, se ha establecido la controversia respecto del derecho a otorgar, específicamente de qué forma y a qué se otorga, por lo que mediante este mecanismo pueden regularse criterios acorde a las necesidades de los agricultores guatemaltecos.

El artículo 12 de la Ley para la protección de Obtenciones Vegetales regula los principios de protección de Obtenciones Vegetales en el que se establece *«El obtentor tendrá derecho a solicitar un derecho de obtentor, en el caso de que varias personas hayan creado o descubierto y puesto en punto en común una variedad, el derecho a la protección les corresponderá en común salvo estipulación en contrario entre los co-obtentores.»¹⁶⁸*

La normativa se escribe dirigida a la población general cuya conceptualización al término descubrir presenta la interrogante del derecho que se pretende, por su falta de definición correspondiente, y lleva a pensar que la misma únicamente se refiere que descubra algo que ya se encontraba anteriormente sin intervención de ninguna naturaleza.

Por lo que se considera esencial explicar de la forma más clara posible dentro de la normativa, inclusive en la parte relacionada con definiciones, debería regular a qué se refiere con descubrir y poner en punto. Se establece que es de carácter esencial presentar en la normativa los alcances del mencionado término.

¹⁶⁷ UPOV, Notas Explicativas Sobre los Géneros y Especies que Deben Protegerse con Arreglo al Acta De 1991 Del Convenio De La Upov, Ginebra, publicación de UPOV número UPOV/EXN/GEN Draft 2, 2009, Pág. 3.

¹⁶⁸ Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, óp. cit.

En el artículo 16, las Excepciones al Derecho de Obtentor se establecen específicamente en su literal 2do, *«No lesiona el derecho de obtentor quien dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, utilice para los fines de reproducción o de multiplicación en su propia explotación, el producto de la cosecha que haya tenido por cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida esencialmente derivada o no suficientemente distinguible.»*¹⁶⁹

En esta línea el Derecho de Obtentor, se limita de manera de no causar lesión al derecho por un tercero que utiliza el producto de la variedad que esencialmente utilizará para sí, de forma que el derecho de obtentor no violenta la producción para el consumo de un agricultor.

Finalmente es importante presentar lo establecido en el artículo 54 *«Quedan Derogadas las disposiciones y referencias relativas a las variedades vegetales de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, en concreto la segunda oración del artículo 93 y los artículos 97 y 98.*

Las solicitudes de patentes sobre variedades vegetales en trámite en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley deberán convertirse en solicitudes de concesión e derechos de obtentor.

*La conversión deberá ser promovida por escrito dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha en que entre en vigor esta Ley.»*¹⁷⁰

Es importante señalar que la ley contaba con un proceso de conversión de solicitudes de registro de patente que protegían derechos de variedades vegetales a solicitudes de derecho de obtentor. En virtud del derecho que se pretende, la misma solicitud en su caso debía trasladarse al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de esta forma, pasar por el proceso según el estado en que se encuentre,

¹⁶⁹ loc. cit.

¹⁷⁰ Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, óp. cit.

la ley contaba con este procedimiento, en atención al requisito de novedad, ya que, de forma similar al derecho de patente, si este requisito se pierde, no se otorga una exclusividad sobre la variedad vegetal que se pretende por no ser suficientemente novedosa, es decir, se pierde el derecho en su totalidad.

Se regularon los criterios de concesión del derecho de obtención: Novedad, Distintividad, Homogeneidad, Estabilidad. Adicionalmente cabe mencionar, alcances, excepciones, agotamiento, expiración prematura, nulidad del Derecho del Obtentor.

Es importante mencionar que la derogatoria de dichos artículos implica que no exista en la regulación actual de Guatemala con el objeto de proteger un Obtenciones Vegetales, si bien no existe una prohibición en la Ley de Propiedad Industrial para solicitar protección por medio del proceso de patente, no existe una regulación que permita establecer los requisitos, pasos a seguir y objeto de examen de fondo que se debe aplicar a dicha solicitud, por lo que básicamente su efectivo registro y protección es imposible.

Se establece el proceso que deberá sufrir la solicitud del derecho para poder concederse, se reconoce el derecho de prioridad, 12 meses acorde al Convenio de UPOV.

En atención al mismo, el Derecho de Obtenciones Vegetales, se protege por un proceso similar al derecho de patentes, sin embargo, el mismo obtiene un derecho, que corresponde a la propiedad sobre la modificación que corresponde un conjunto de plantas denominado como variedad vegetal.

Finalmente traslada su competencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en virtud que la especialidad del derecho corresponde ante dicha autoridad, y los conocimientos técnicos que requiere el examen de Novedad,

Homogeneidad, Distintividad y Estabilidad para otorgar el derecho de obtentor, anteriormente expuesto.

Es importante mencionar que de una manera sumamente anti técnica y sin razón o motivo de ser, el artículo 46, de la Ley, presenta una ampliación al Presupuesto General de la Nación. Dicha disposición se presentó en ese momento histórico por el partido de gobierno, con el objeto de cumplir con endeudamiento público externo, mismo que a consideración de la autora se presenta como estrategia del Congreso de la República, de evitar pasar el proceso de aprobación de dicho presupuesto introduciéndolo en una normativa previamente aprobada, que era poco probable de injerencia y que probablemente pasaría desapercibida.

Por medio de ese artículo se aprueba la ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado con vigencia para el ejercicio fiscal dos mil catorce, por el monto de quinientos cincuenta millones de quetzales exactos.¹⁷¹

3.1.4. Decreto número 21-2014 del Congreso de la República de Guatemala mediante el cual se Deroga el Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales¹⁷²

El Decreto 21-2014 tiene por objeto la derogatoria del Decreto Número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la protección de Obtenciones Vegetales¹⁷³.

¹⁷¹ Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, óp. cit.

¹⁷² Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 21-2014 aprobada el 4 de septiembre de 2014 y publicada el 19 de septiembre de 2014, deroga el Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales.

¹⁷³ Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, óp. cit.

Dicha normativa, consta de dos artículos, el artículo 1 literalmente establece: «*Se deroga totalmente el Decreto Número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la protección de Obtenciones Vegetales.*»¹⁷⁴

El artículo segundo tiene por objeto hacer referencia a que el decreto fue emitido con urgencia nacional y la fecha en la que entrará en vigencia dicha normativa de derogatoria es el 25 de septiembre de 2014.

Como se mencionó anteriormente las leyes se derogan por la entrada en vigencia de leyes posteriores, como lo es en este caso por derogatoria expresa parcial, es decir dentro del articulado del decreto 19-2014 se derogan de forma expresa los artículos 93, 97 y 98 de la Ley de Propiedad Industrial. Posterior a ello la emisión del decreto 21-2014 lleva consigo la derogatoria expresa del decreto 19-2014 en su totalidad.

Tomando en cuenta que el Decreto 19-2014 entra en vigencia el 24 de septiembre de 2014, surte efectos un día, dicha técnica tiene por objeto acatar lo correspondiente a la derogatoria, en virtud que una norma solo puede ser derogada si se encuentra vigente.

Es decir, el Congreso de la República de Guatemala, emite el decreto 21-2014 de forma que permita que el decreto 19-2014 tenga un día de vigencia, y pueda derogarse en virtud que solo pueden derogarse leyes vigentes y el decreto 21-2014 pudiese derogarlo correctamente y no incurrir en ningún error en la técnica legislativa.

En virtud de la no reviviscencia de las leyes contemplada en la Ley del Organismo Judicial, conlleva una falta de regulación total para la protección de obtenciones vegetales.

Es importante establecer, que al entrar en vigencia el Decreto 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, se presenta la derogatoria de la Ley de Propiedad

¹⁷⁴Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 21-2014 óp. cit.

Industrial, en sus artículos 93, 97 y 98, que tiene como consecuencia directa la falta de un procedimiento establecido en la ley para la protección de dichas variedades vegetales.

La exposición de motivos de dicha normativa, señala únicamente que la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, Decreto número 19-2014 del Congreso de la República. ha generado opiniones a favor y en contra, resulta necesario revisar detalladamente el contenido de la norma, con el objeto de armonizarla con los compromisos internacionales adquiridos razón por la cual resulta necesario derogar dicho decreto en su totalidad.¹⁷⁵

Es consideración de la autora, que el Decreto 21-2014, carece de sustento técnico legal, procede a otorgar argumentos de carácter popular, sin fondo, deroga una normativa que fue previamente analizada por la comisión correspondiente, por tiempo más allá de lo prudente y como fue anteriormente establecido, que corresponde casi en su totalidad al Convenio de UPOV.

Es importante establecer que el razonamiento para la derogatoria es por mucho inválido, se basa únicamente en las opiniones de habitantes respecto de la normativa, en consecuencia, debe derogarse y de esta forma se ejecuta, es decir, es irresponsable derogar una normativa que tarda un tiempo prudente en ser objeto de análisis para su protección, con el argumento de que hizo falta análisis para su aprobación.

3.1.5. Acuerdo Ministerial 12-2012, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Requisitos para obtener el Registro de Variedades Vegetales.

En el año 2010, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), emitió el acuerdo Ministerial 12-2010, que tiene por objeto establecer los requisitos para obtener el registro de Variedades Vegetales de uso agrícola.

¹⁷⁵Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 21-2014 óp. cit.

Dentro del articulado se menciona el registro y reconocimiento de Variedades Vegetales, sin embargo, dicho registro tiene una función similar a un registro sanitario, que habilita las semillas para su comercialización.

A pesar de que no existe protección de Derechos de Propiedad Industrial en este acuerdo, es importante mencionar que define las Variedades Vegetales, en su artículo 3 de forma literal «*VARIEDAD U OBTENCIÓN VEGETAL: Conjunto o grupo de plantas cultivadas que se distinguen de las demás de su especie por lo menos en una característica genética, morfológica, fisiológica, citológica, química u otra significativa para la agricultura y que al ser reproducidas, mantienen las características propias que la identifican.*»¹⁷⁶

En este caso de obtener el registro únicamente permite la comercialización de la variedad, sin embargo, no genera un derecho de exclusividad oponible *erga omnes*, similar a los Derechos de Propiedad Intelectual.

Es importante mencionar que este acuerdo se emite en el periodo de vigencia de protección de variedades vegetales mediante el mecanismo de patente, actualmente es funcional, sin embargo, no genera un aporte que invite a la comercialización de los inversionistas en Guatemala. El señalado proceso de registro, no permite el registro de la misma variedad vegetal a nombre de titulares diferentes.

3.1.6. Inconstitucionalidad General presentada contra los artículos 93, segundo párrafo, 97 y 98 de la Ley de Propiedad Industrial, identificado con el expediente 2014-2192.

En el año 2014, posterior al proceso de derogatoria de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, fue planteada una acción de inconstitucionalidad en contra del

¹⁷⁶ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo Ministerial número 12-2010, publicado en el Diario Oficial el 10 de Febrero de 2010.

segundo párrafo del artículo 93, y los artículos 97 y 98 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del congreso de la República.

A pesar que fue presentada por diferentes ciudadanos se designó a Efrén Emigdio Sandoval Sanabria como representante común.

Se otorgó audiencia a el Congreso de la República, al Registro de la Propiedad Intelectual, el Comité coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y Financieras y al Ministerio Publico.

A pesar de que la acción fue planteada previo a que se derogara en su totalidad el Decreto 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la protección de obtenciones vegetales, posterior a ello se derogaron ambas normativas y los accionantes el día de la vista exigieron que el tribunal declarara que la normativa impugnada ya no formaba parte del ordenamiento jurídico.

En consecuencia el análisis del tribunal únicamente se presenta acorde a determinar la vigencia de los artículos mencionados de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del congreso de la República, y no se pronuncia respecto de los argumentos correspondientes.

Finalmente la sentencia se declara sin lugar ya que la Corte establece que se queda sin normativa aplicable para su análisis.

3.2. De la normativa internacional y demás compromisos internacionales

Los acuerdos o tratados internacionales son acuerdos de voluntades que se celebran entre dos o más sujetos de Derecho Internacional Público, dichos acuerdos de voluntades tienen por objeto crear, modificar y extinguir obligaciones, y para su validez se encuentran sujetos a un procedimiento establecido en la ley nacional de cada uno de los Estados.

Acorde a lo que establece el Licenciado Erick Maldonado «*La Constitución Política de la República de Guatemala, introduce implícitamente una clasificación de los tratados internacionales en dos categorías: aquellos cuya materia es de derechos humanos (regulados en el artículo 46 constitucional) y los tratados “ordinarios”, que rigen otras materias y que dentro de la escala jerárquica guatemalteca poseen rango de la ley ordinaria.*»¹⁷⁷

Para efectos de la presente investigación debe tenerse en cuenta que los Convenios y tratados a analizar no tienen por objeto la defensa de Derechos Humanos, sino se analiza un Derecho de Propiedad Industrial generado a partir de variedades vegetales como producto de una actividad inventiva.

Es importante mencionar, que un convenio o tratado internacional posee el rango de una ley ordinaria, en consecuencia, cabe analizar la posibilidad de exigir el cumplimiento del reconocimiento de una obligación internacional sin que exista el mecanismo establecido en la ley ordinaria para ejecutarlo.

3.2.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (1998)¹⁷⁸

El Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial como su nombre lo indica tiene por objeto la protección de Derechos de Propiedad Industrial (marcas, señales de publicidad, nombres comerciales, denominaciones de origen, patentes, diseños industriales, entre otros), fue firmado en 1883, el número de Estados que son parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ha aumentado

¹⁷⁷ Erick Mauricio Maldonado Ríos, óp. cit. Pág.7

¹⁷⁸ Unión para la protección de la propiedad industrial., Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, óp. cit.

drásticamente, acorde a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, actualmente son 177 países que se han obligado al mismo.

Se considera el primer esfuerzo importante en búsqueda de la homogenización de Derechos de Propiedad Industrial, reconocido con trato igualitario a todas las personas, sin importar la nacionalidad a la que corresponda el solicitante del derecho, en atención al principio de igualdad.

A pesar de que el convenio no menciona expresamente el derecho sobre Obtenciones Vegetales se considera de vital importancia, comprenderlo como antecedente fundamental a la protección de invenciones por medio del proceso de patentes.

Entre los derechos más importantes que el convenio otorga están: el derecho de prioridad, la mención obligatoria del inventor, posibilidad de patentar en caso de registro legal de la venta, protección temporal en ciertas exposiciones internacionales, licencias obligatorias de uso, plazo de gracia de anualidades entre otros.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial¹⁷⁹, en el considerando segundo de la Ley de Propiedad Industrial ¹⁸⁰, ya que en virtud del mismo se emite dicha normativa con procedimientos apropiados para la protección de derechos a los que Guatemala se suscribió.

Estos derechos corresponden al antecedente directo de las Obtenciones Vegetales, en virtud de que el nacimiento del derecho de obtentor se genera a partir del procedimiento de patentes, como un derecho *sui generis* que otorga derechos similares al derecho de patentes.

¹⁷⁹ Unión para la protección de la propiedad industrial., Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (1998). Ratificado por el Decreto 11-98 del Congreso de la República el 18 de febrero de mil 1998 y publicado el 18 de marzo de 1998.

¹⁸⁰Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. óp. cit.

3.2.2. Convenio 169 de la OIT, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.¹⁸¹

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, aprobó el 27 de junio 1989 en Ginebra, Suiza, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes reunión número 66 de dicha Conferencia.

Se ha generado polémica respecto de la supuesta contradicción de normativas en cuanto al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, en contraposición con el Convenio 169 de la OIT.

El único artículo que corresponde a la materia de Obtenciones Vegetales, es el artículo 15, en su numeral primero que literalmente establece: «*Artículo 15 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.*»

¹⁸²

Es decir, el único artículo que corresponde a derechos derivados de Obtenciones Vegetales, y que en su caso pudiera contrariar normativa correspondiente con Obtenciones Vegetales es el artículo 15.1, que únicamente abre a discusión respecto de la participación de los pueblos indígenas, en la discusión de la emisión de la normativa que corresponda con los recursos naturales.

Las Obtenciones Vegetales son derechos que se derivan de variedades vegetales, y nada tienen que ver con un intento de apropiación de recursos naturales de pueblos indígenas, los recursos naturales por si mismos solo pueden aprovecharse, mas no

¹⁸¹ Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Aprobado por el Decreto 9-96 del Congreso de la República, el 5 de marzo de 1996 y publicado el 28 de marzo de 1996.

¹⁸² loc. cit.

apropiarse por un solo titular por medio del derecho de una obtención vegetal, por lo que no existe necesidad de realizar ninguna consulta que corresponda a una comunidad específica, que en su caso si lo manda el Convenio 169 de la OIT para casos como Mineras o Hidroeléctricas que busquen aprovechar un recurso natural de una comunidad específica, por sí mismo. Se considera importante mencionar que inclusive en el caso de que alguna variedad vegetal pudiese generarse como resultado de un método de agricultura de conocimiento ancestral de pueblos indígenas que cumpla con los requisitos antes expuestos, pudiera ser protegido por el pueblo indígena que corresponda ante la autoridad competente y obtener el derecho de obtentor.

Es decir, los recursos naturales no son objeto de apropiación por medio del derecho de obtención vegetal, más las variedades vegetales, si lo son, las cuales se pueden generar por medio, de métodos de agricultura, de forma genética, entre otros.

En materia de Obtenciones Vegetales, no se considera que las organizaciones representativas de pueblos indígenas deban participar como elemento *sin qua non* para poder emitir la legislación que corresponda, en virtud de que con dicha normativa no se busca privar a las organizaciones indígenas de un recurso natural existente en su tierra, objeto de protección del artículo 15 numeral primero.

En su caso y con el objeto de evitar movilizaciones sin sentido que busquen la derogatoria de Derechos de Propiedad Intelectual, se considera que es importante la debida explicación y comunicación de información veraz, con las personas que puedan representar los intereses de pueblos indígenas, con el objeto de asegurar que los derechos que actualmente gozan no serán de ninguna forma transgredidos.

Por el contrario, se busca retribuir o recompensar la inversión del obtentor, que corresponde al desarrollo de una Variedad Vegetal nueva, por medio del reconocimiento de Derechos de Propiedad Industrial que conllevan, la facultad de excluir a un tercero sin autorización del obtentor.

Es consideración de la autora que se ha generado una serie de desinformación por parte de los medios de comunicación y sectores con intereses contrapuestos, que llevan a pensar al pequeño agricultor que el Convenio de UPOV, genera una serie de barreras. Es decir, acorde a lo anteriormente expuesto, las Obtenciones Vegetales deben de ser la herramienta que permita a los agricultores superar obstáculos y presentar un producto digno de exportación, y no una barrera que no permita la producción al pequeño agricultor.

Adicionalmente, se considera, que en su caso bastará una declaración de la autoridad que corresponde, es decir el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Guatemala (MAGA), para aclarar que por medio del reconocimiento de Obtenciones Vegetales, no se vedará ninguna variedad o tradición de cultivo que corresponda a los pueblos indígenas y sobre todo se respetarán las mismas.

3.2.3. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) ¹⁸³

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) fue negociado entre enero de 2003 y enero de 2004, fue suscrito en la ciudad Washington, D.C. el 5 de agosto del año 2004, aprobado por el Decreto número 31-2005 del Congreso de la República.

Básicamente se divide en tres secciones centradas en el contenido del Tratado y las reformas legales exigidas por su entrada en vigor.

El artículo 15 establece las disposiciones que corresponden a la materia de Propiedad Intelectual, el mismo en su numeral primero establece:

¹⁸³ Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos de América, óp. cit.

«Artículo 15.1: Disposiciones Generales 1. Cada Parte, como mínimo, dará vigencia a este Capítulo. Una Parte puede, aunque no está obligada a ello, implementar en su legislación nacional una protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida bajo este Capítulo, a condición de que dicha protección y observancia no infrinja este Capítulo.

2. Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos a la fecha de entrada de vigor de este Tratado: (a) el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996); y (b) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996).

3. Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero del 2006: (a) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, según su revisión y enmienda (1970); y (b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1980).

. Cada Parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero del 2008: (a) el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974); y (b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994).

1. (a) **Cada Parte ratificará o accederá al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991) (Convenio UPOV 1991).¹ Nicaragua lo hará para el 1 de enero del 2010. Costa Rica lo hará para el 1 de junio del 2007. Todas las demás Partes lo harán para el 1 de enero del 2006.**

b) El subpárrafo (a) no aplicará a cualquier Parte que **otorgue protección efectiva mediante patentes a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.** Dichas Partes realizarán todos los esfuerzos razonables para ratificar o acceder al Convenio UPOV 1991. »¹⁸⁴ (El resaltado es propio)

¹⁸⁴ Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos de América, óp. cit.

Existe una pequeña discrepancia entre profesionales respecto de si este tratado de carácter internacional presenta la obligación de acceder o ratificar al Convenio UPOV, debido a que Guatemala presentaba una protección mediante patentes a las plantas.

Se considera que la palabra que da lugar a la interpretación correspondiente es protección efectiva debido a que si bien la ley contemplaba las solicitudes de Variedades Vegetales, el Registro de la Propiedad Intelectual, en virtud de su falta de capacidad técnica, no otorgó nunca ninguna patente que tenía por objeto la protección de Variedades Vegetales, ninguna solicitud superó nunca el examen de fondo, es decir carece en su totalidad de efectividad.

En consecuencia se establece la obligación de la aprobación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales.

Dicho Convenio fue aprobado mediante el Decreto 19-2006 del Congreso de la República y el Instrumento de Adhesión de Guatemala fue suscrito por el Presidente de la República el 19 de junio de 2006.

Previo a que el Secretario General acepte el depósito del Instrumento de Adhesión de Guatemala, el Consejo de la Unión deberá emitir su conformidad acerca de la legislación interna de Guatemala sobre la base de las disposiciones del Convenio.

En este contexto se emitió la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, Decreto 19-2014, de fecha 10 de junio de 2014 publicado el 24 de junio de 2014 que como fue anteriormente expuesto fue derogada.

Considerando que Guatemala aún no cuenta con la legislación interna requerida por el Convenio de UPOV, no se ha procedido con las diligencias relativas al depósito del Instrumento de Adhesión para la entrada en vigor para Guatemala del Convenio de mérito.

En esta línea, se concluye que el Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos de América es una de las normativas internacionales con obligación vigente, en virtud de su aprobación y efectiva adhesión, que se ven violentadas, por parte del Estado de Guatemala, en virtud de la falta de cumplimiento de los pasos correspondientes para la entrada en vigencia de dicho Convenio.

Se establece que corresponde al gobierno analizar las consecuencias comerciales que pudieran resultar de la falta de cumplimiento de un compromiso internacional con Estados Unidos de América y demás partes contratantes, ya que las sanciones en virtud del incumplimiento pueden resultar muy graves, para Guatemala.

3.2. 4. el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) ¹⁸⁵

El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual fue aprobado por el Decreto 37-1995 del Congreso de la República el 15 de mayo de 1995 y publicado el 2 de junio de 1995.

El acuerdo se aprueba con el propósito de adecuar la normativa vigente que regula los derechos de Propiedad Intelectual en Guatemala, a manera de promover el comercio, presentándola como parte de una política comercial, en virtud de la falta de seguridad jurídica que generaba la protección de dichos derechos, por lo que se generan esfuerzos por parte de la Organización Mundial del Comercio y consecuentemente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

¹⁸⁵ Organización Mundial del Comercio (OMC) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994) (21 de julio de 1995) Aprobado por medio del Decreto 37-95, del Congreso de la República, el 15 de mayo de 1995 y publicado el 2 de junio de 1995.

En el caso de Obtenciones Vegetales. A pesar de no ser específicamente mencionadas, conforman parte de la materia excluida de la patentabilidad, en el artículo 27 numeral tercero literal a) que establece literalmente lo siguiente:

«Artículo 27

3 Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

- a) *los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;*
- b) *las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.»¹⁸⁶*

En virtud de lo anterior, si bien no se establece una obligación de regulación con directrices específicas, si se regula la obligación de incorporar a la legislación del país que corresponda un procedimiento específico para la protección de Obtenciones Vegetales, ese sistema sin especificación corresponde a las Obtenciones Vegetales.

En consecuencia, se considera que cuando la Ley de Propiedad Industrial, se encontraba vigente, había pleno cumplimiento del convenio, sin embargo, a partir de la derogatoria de la normativa correspondiente en el año 2014, se produce el incumplimiento del presente.

¹⁸⁶ Organización Mundial del Comercio (OMC) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio óp. cit.

3.2.5 Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por el otro (ADA), suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, el 29 de junio de 2012.¹⁸⁷

El Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea y Centroamérica, fue firmado el 29 de junio del 2012 en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizada en Tegucigalpa, Honduras.

A pesar de que dicho acuerdo establece principios y condiciones de diversa índole, con el objeto de regular la relación entre los países que lo suscriben, que corresponden a Centro América y la Unión Europea, en materia de interés, establece lo siguiente que corresponde a las obtenciones vegetales:

«Artículo 259: Obtenciones vegetales

1. Las Partes otorgarán protección a las obtenciones vegetales, ya sea mediante patentes, o mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas y este.

2. Las Partes entienden que no existe ninguna contradicción entre la protección a las obtenciones vegetales y la capacidad de una Parte de proteger y conservar sus recursos genéticos.

3. Las Partes tendrán derecho a establecer excepciones a los derechos exclusivos concedidos a los fitomejoradores para permitir a los agricultores conservar, utilizar e intercambiar semillas o material de propagación protegidos.»

188

¹⁸⁷ Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea y Centroamérica, fue firmado el veintinueve (29) de junio del dos mil doce (2,012) en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizada en Tegucigalpa, Honduras, aprobado por el congreso de la República el 13 de junio de 2013, publicada el 26 de junio de 2013.

¹⁸⁸ Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea y Centroamérica, fue firmado el veintinueve (29) de junio del dos mil doce (2,012) en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizada en Tegucigalpa, Honduras, aprobado por el congreso de la República el 13 de junio de 2013, publicada el 26 de junio de 2013.

De dicho artículo y en virtud de lo expuesto que corresponde a la normativa de la Ley de Propiedad Industrial y el Decreto 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, se concluye que durante la Vigencia de la Ley de Propiedad Industrial, se encontraba el pleno cumplimiento de este acuerdo.

Sin embargo, y como resultado de la derogatoria de la misma, en el año 2014, no existe un proceso establecido que corresponda a la protección de Obtenciones Vegetales, en consecuencia existe incumplimiento que corresponde al presente Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea y Centroamérica (ADA).

3.2.6. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de Diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de Noviembre de 1972, el 23 de Octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.¹⁸⁹

El Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de Noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991¹⁹⁰. fue aprobado por el Congreso de la República mediante el Decreto 19-2006.

El Instrumento de Adhesión de Guatemala fue suscrito por el Presidente de la República el 19 de junio de 2006.

En virtud de lo establecido anteriormente por el artículo 34.1 del Convenio, el Secretario General debe aceptar el depósito del Instrumento de Adhesión de Guatemala, en virtud que el Consejo de la Unión deberá emitir su conformidad acerca de la legislación interna de Guatemala sobre la base de las disposiciones del Convenio.

Considerando que Guatemala aún no cuenta con la legislación interna requerida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, no se ha

¹⁸⁹ Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales óp. cit.

¹⁹⁰ loc. cit.

procedido con las diligencias relativas al depósito del Instrumento de Adhesión para la entrada en vigor para Guatemala del Convenio de mérito.

El convenio tiene por objeto fundamental la protección de Obtenciones Vegetales, mediante la exclusión de terceros, misma que busca otorgarle al titular correspondiente el derecho de exclusividad con el objeto de retornar la inversión de su titular al generar la variedad y que el mismo difunda la información que permita posterior al plazo que corresponde, que la humanidad pueda aprovecharla.

La protección de dichas Obtenciones no prevé la falta de investigación dentro de la utilización del producto, sino meramente a extinguir la posibilidad de un tercero de comercializar la variedad vegetal que corresponda.

Para poder proteger una Variedad Vegetal es necesario cumplir con requisitos previamente establecidos, consecuentemente proceder con una serie de etapas de prueba, y error, conocimientos técnicos y científicos que conllevan una cantidad inversión.

El Convenio Internacional Para la Protección de las Obtenciones Vegetales, no busca desplazar a las variedades nativas de protección, en virtud de los criterios internacionales que se establecen en dicha normativa para otorgar el derecho.

Dentro de los elementos más importantes que otorga dicho Convenio se encuentran: a) El trato nacional; b) la definición de variedad vegetal; c) las variedades esencialmente derivadas; d) La novedad; e) El derecho de prioridad f) La protección provisiona; g) Los géneros y especies que deben protegerse; h) La defensa de los derechos del obtentor; i) Las excepciones al derecho del obtentor; j) La caducidad del derecho del obtentor; k) la nulidad del derecho de obtentor; l) los actos respecto del producto de cosecha.

Finalmente se concluye que Guatemala no puede negarse a la protección de obtenciones vegetales con el argumento de evitar dañar a pequeños agricultores, sino

por el contrario debe proceder con políticas y proyectos que tiendan a incluir en el comercio a los pequeños productores.

La protección y los alcances en la industria agrónoma que Guatemala pudiere alcanzar no pueden detenerse en la argumentación de la protección de recursos naturales que pertenecen a pequeños agricultores indígenas, ya que no se vedará nunca su producción sino por el contrario, se presenta la posibilidad de ampliarla y formar parte del comercio internacional.

Es de vital importancia proceder con su protección, en búsqueda de la legítima comercialización y protección de los mismos, de forma que Guatemala tenga el alcance comercial que beneficiaría a todos los productores agrícolas. El beneficio social para pequeños, medianos y grandes agricultores en Guatemala, sería la oportunidad de formar parte del comercio de exportación con cumplimiento de requisitos internacionales que por el momento no se pueden atender en virtud de la falta de protección de obtenciones vegetales.

CAPÍTULO 4 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Las obtenciones vegetales son derechos de propiedad intelectual que se derivan de variedades vegetales, como objeto de protección similar a las invenciones con criterios de concesión propios que corresponden a sus necesidades.

Se ha reconocido el Derecho de Propiedad Industrial sobre Variedades Vegetales, en virtud a la cantidad de esfuerzo necesario para poder obtener y hacerla susceptible de protección, mediante dos procesos, el procedimiento de patente y un procedimiento *sui generis* llamado Derecho de Obtentor.

En Guatemala, dichos derechos eran protegidos mediante el procedimiento de patente, con requisitos específicos plasmados en los artículos 93, segundo párrafo, 97 y 98 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, del Congreso de la República.

En el año 2014, se aprueba una Ley específica en la materia que reconoce un sistema *sui generis* llamado Derecho de Obtentor, la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, Decreto 19-2014 del Congreso de la República, que tenía dentro de sus estipulaciones transitorias la derogatoria del antiguo sistema de protección. Sin embargo, el Congreso de la República derogó la mencionada ley específica un día después de su entrada en vigencia.

Posterior a dicha serie de derogatorias de normativa sustantiva que contenía la protección de derechos sobre Obtenciones Vegetales surge la interrogante que tiene por objeto identificar el grado de cumplimiento de compromisos internacionales a los que Guatemala se encuentra suscrito.

4.1 De los resultados obtenidos en las Entrevistas

En virtud de la naturaleza de estos sucesos, se presenta a continuación el análisis y discusión de resultados obtenidos tras las entrevistas realizadas a los profesionales que en el ejercicio de su profesión han tenido un acercamiento con Obtenciones Vegetales. Dentro de las entrevistas se encuentran el ex diputado Mariano Rayo, quien presentó la

iniciativa de Ley para la protección de Obtenciones Vegetales; Marina Girón, actual sub-registradora del Registro de la Propiedad Intelectual; Carla Caballeros Directora Ejecutiva de la Cámara del Agro; Virginia Servent, ex presidente, Sandra Iriarte actual presidente e Ivón Hernández actual vice presidente del Comité de Propiedad Intelectual de Amcham, Cámara de Comercio Americana; Karina Calderón, Presidenta de la Cámara Guatemalteca de Propiedad Intelectual de Guatemala (CAMPI); y demás Directores del Área de Propiedad Intelectual de sus respectivas firmas, con más de 10 años de práctica en el área, entre ellos, Hector Palomo, Alejandro del Valle, Ignacio Andrade y Pamela López.

De forma que se procederá a continuación a la presentación de dichos resultados confrontándolos con la doctrina que se ha presentado en los capítulos anteriores, a manera de determinar la forma en la que se alcanzan o no los objetivos, y contestar la pregunta de investigación: ¿Cuál es el grado de cumplimiento por parte de Guatemala de los compromisos internacionales respecto de las Obtenciones Vegetales?

1. ¿Considera que Guatemala tiene un marco legal que proteja las obtenciones vegetales? ¿Cuál es la normativa aplicable a su criterio?

El Licenciado Ignacio Andrade señalará que es esencial aclarar que las Obtenciones Vegetales se regulan desde el punto de vista agrícola, por medio de la Ley de sanidad vegetal y animal, Decreto número 36-98 del Congreso de la República.

Sin embargo, se considera que dicha normativa no es parte de la discusión en la presente investigación, debido a que la misma no presenta el objeto de proteger, sino regular y habilitar su uso en el comercio, de forma similar a un registro sanitario, tal y como fue señalado en el marco teórico en la parte del Acuerdo Ministerial 12-2012, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), únicamente tiene por objeto identificar requisitos para obtener el registro de variedades vegetales.

El 100% de los expertos coincidió que no existe un marco jurídico que permita que se genere una concesión de un Derecho de Propiedad Industrial sobre Variedades Vegetales.

El Licenciado Alejandro del Valle, comenta que, a pesar de lo anterior, quedaron vigentes los artículos 91 y 92 que no excluyen de patentabilidad a las plantas y en virtud de la falta de prohibición existe la posibilidad de la solicitud.

La licenciada Karina Calderón establece que existe un conflicto de leyes en el tiempo por lo que cabe la posibilidad de analizar la vigencia de los artículos 93 segundo párrafo, 97 y 98 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Las licenciadas Carla Caballeros e Ivon Hernández se refirieron al marco normativo vigente únicamente con carácter internacional.

La licencia Ivon Hernandez enumera específicamente la siguiente normativa, en especial atención a que las obligaciones internacionales a las que ha accedido Guatemala que constituyen efectos de legislación aplicable:

A) Acuerdo sobre los ADPIC (el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la Organización Mundial del Comercio, contiene la obligación de protección de Variedades Vegetales para Guatemala ya sea como patente o por medio de un proceso *sui generis*.

B) Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos DR-CAFTA, ya que acorde a lo señalado en el marco teórico contenía la obligación de ratificación de UPOV, para los países que no contenían dentro de su legislación la protección efectiva sobre Variedades Vegetales.

C) La Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros (ADA), contiene la obligación de protección de Variedades Vegetales para Guatemala, ya sea como patente o por medio de un proceso *sui generis*.

De la legislación nacional aplicable, se establecen las siguientes normativas:

D) Acuerdo Ministerial 12-2012, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), establece un procedimiento para obtener una autorización para comercializar Variedades Vegetales. (Efectos de Registro Sanitario). Dirigida a la inocuidad del producto, con el objeto de analizar que no sea dañino.

E) Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, pese a que se derogaron artículos específicos de Variedades Vegetales, la Ley no excluye de patentabilidad las plantas, sin embargo, por la carencia de regulación de requisitos y demás elementos, así como la regulación expresa del proceso de patente, limita cualquier derecho que se pretenda proteger por este medio.

Adicionalmente la licenciada Hernández menciona que acorde a su experiencia, dichas solicitudes se han presentado como solicitudes de patente ante el Registro de Propiedad Intelectual, sin embargo no tienen un procedimiento a seguir por lo que quedan en etapa de ingresada a efectos de salvaguardar la novedad.

Se considera que a pesar de que no existe un marco jurídico que tenga por objeto normas sustantivas y de carácter administrativas que señalen el proceso y la autoridad competente para el correspondiente proceso de protección, por el momento existe la posibilidad de salvaguardar la novedad mediante la solicitud de patente, sin embargo, dicha falta de certeza jurídica no es suficiente para poder asegurar ningún derecho y esto tiene consecuencia de carácter económico en el país.

Es consideración de la autora que en virtud de lo señalado por la Corte de Constitucionalidad en la resolución en el planteamiento de inconstitucionalidad sobre obtenciones vegetales, los artículos 93, segundo párrafo, 97 y 98 de la Ley de Propiedad Industrial, presentado en el Marco Teórico, no se encuentran vigentes.

2. ¿En qué fase considera que se encuentra Guatemala respecto de los compromisos internacionales en materia de obtenciones vegetales?

El 90% de los entrevistados coincide en que la intención de protección de las Obtenciones Vegetales, se presenta de forma clara, en virtud de la aprobación y depósito del instrumento de adhesión del Convenio de UPOV (Convenio para la Protección de Obtenciones Vegetales).

Sin embargo, cada uno indica una etapa diferente en proceso actual en el país, en virtud de la falta de una protección efectiva sobre las variedades vegetales.

Adicionalmente, se han presentado criterios diferentes respecto de la posibilidad de que Guatemala forme o no parte del Convenio de UPOV.

El Licenciado del Valle señala que la situación es resultado de que no ha habido una línea congruente en el proceso de obtener protección acorde a lo establecido en el Convenio de UPOV.

El Licenciado Mariano Rayo, ha indicado que recientemente una misión de UPOV visitó Guatemala con el objeto de determinar la situación actual y establecer una relación de apoyo con la administración pública.

La licenciada Karina Calderón, comenta la falta de certeza respecto de la aplicación de alguna normativa específica en forma certera en la protección las Variedades Vegetales, debido a que no existe una seguridad jurídica respecto de la legislación y forma correcta de protección.

Finalmente, la autora coincide con el Licenciado Ignacio Andrade, que explica que el hecho de que Guatemala haya accedido a la aprobación y adhesión al convenio de UPOV, no garantiza que la mencionada Unión acepte al país. Este compromiso tiene como consecuencia la obligación de establecer normativa permanente que lleve a Guatemala a regular la protección efectiva de obtenciones vegetales.

En consecuencia, tal y como fue establecido en el marco teórico, en virtud de dicha falta de emisión de la legislación específica que tenga por objeto protección de Derechos de Propiedad Industrial derivado de Obtenciones Vegetales Guatemala no es miembro formal de la Unión Para la Protección Obtenciones Vegetales (UPOV).

3. En virtud de que Guatemala ya ha aprobado el Convenio Internacional de para la Protección de Obtenciones Vegetales, ¿Considera que una persona interesada en obtener el derecho sobre una Variedad Vegetal, podría solicitar su protección en base a dicha normativa? ¿Mediante qué mecanismo?

La mayoría de entrevistados coincide que no se puede solicitar protección en base a la normativa del Convenio Internacional para la protección de Obtenciones Vegetales. La

Licenciada Ivon Hernández señala que el Convenio de UPOV, menciona dentro de su articulado la imposibilidad de ser auto aplicable.

El Licenciado Ignacio Andrade explica que en la doctrina del Derecho Internacional Público existen tratados Ley y tratados con carácter de contrato, los tratados Ley tienen la intención de establecer normativa uniforme aplicable únicamente por su aprobación, como el caso del código de Derecho Internacional Privado. El convenio de UPOV, por su parte no cuenta con dicha característica, en virtud que a pesar que su objetivo sea básicamente proteger las Variedades Vegetales mediante los mismos principios, obliga al estado parte a regularlas mediante normativa interna que deberá contar con cierta forma y características.

Respecto del mecanismo de protección, todos los expertos consideraron que puede solicitarse la protección de Variedades Vegetales mediante el procedimiento de patente. Al respecto la licenciada Marina Girón, ha señalado que si bien el Registro tiene la obligación de recepción de la solicitud, no existen criterios aplicables para poder examinarla, en especial atención a la derogatoria de los criterios específico plasmados en la Ley de Propiedad Industrial, y en su caso los criterios de patentabilidad no son aplicables a obtenciones vegetales.

El Licenciado Andrade señala al respecto, la posibilidad de una protección indirecta para el titular del derecho sobre una obtención. El obtentor con interés en comercializar en la región, tiene posibilidad de protección mediante el mecanismo de medidas en frontera. De manera que puede solicitar la protección del derecho en los países vecinos, una vez cuente con la misma se accione con dicha medida y no se reciba ningún producto infractor de Guatemala, si bien el mismo no tiene protección local, protege efectos económicos para su titular.

Es consideración de la autora que si bien es una situación aceptable para el titular del derecho, es clara la afectación para Guatemala como país, en virtud de que no solo la inversión se aleja en virtud de la falta de protección sobre estos derechos, sino se accionaría en contra del país y la exportación de producto que no sea infractor se vería

afectado de forma directa, respecto de los análisis que debería pasar para determinar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Cabe mencionar la acotación del licenciado del Valle, que presenta la posibilidad del Registro de Obtenciones Vegetales en base al Acuerdo ministerial 12-2010 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), ante una Variedad Vegetal ya registrada, en el caso de que se presente una nueva solicitud de habilitación en la comercialización, el Ministerio deniega la solicitud a nombre de un nuevo titular.

La Licenciada Karina Calderón indica que esta situación es susceptible de amparo, en virtud de la falta de certeza jurídica sobre el derecho y la competencia de la autoridad correspondiente para la protección de obtenciones vegetales.

Carla Caballeros, Directora de la Cámara del Agro, indica que es natural que los inversionistas interesados en desarrollar Obtenciones Vegetales no consideren invertir en Guatemala a pesar de los recursos que como país presenta.

El Licenciado del Valle indica que es importante tener en cuenta que en el caso de que se requiera la interposición de una acción judicial, no se considera que un juez extienda protección sobre una simple solicitud.

Es consideración de la autora, que existe una clara confusión respecto de los mecanismos de protección que el titular de derechos de Obtenciones Vegetales puede ejercer en virtud de la serie de derogatorias del año 2014, dicha confusión genera una evidente falta de certeza jurídica que tiene consecuencias graves para la inversión y confianza en Guatemala como país.

4. ¿Cuál considera que es la consecuencia directa para el Estado de Guatemala en virtud de la falta de emisión de la ley específica para la protección de las Obtenciones Vegetales?

Todos los expertos coincidieron que existen dos tipos de consecuencias, de carácter económico y de carácter internacional, respecto de los compromisos internacionales adquiridos.

En el ámbito económico el Licenciado Andrade explica la situación de un productor de Obtenciones Vegetales, al momento de considerar reproducir una Variedad Vegetal en Guatemala, presenta la desconfianza que genera la situación actual en virtud de la falta de protección, contiene una clara desventaja competitiva respecto de la productividad y exportación de las mismas.

Carla Caballeros, directora de la Cámara del Agro, comenta que es importante indicar que como estado seguirá perdiendo oportunidades de atraer inversión y desarrollo tecnológico, pero también pierde la oportunidad de desarrollar y proteger Variedades Vegetales a través de instituciones de investigación agrícola nacional.

El Licenciado Alejandro del Valle indica que la falta de certeza jurídica frena el desarrollo en la tecnología correspondiente a la investigación de Obtenciones Vegetales, en un país eminentemente agrónomo. Agrega el ex diputado Mariano Rayo que no se cuenta con una facilitación para atraer inversiones en el tema agrícola.

Respecto de los compromisos internacionales aplicables, los expertos indican que existe una clara contingencia que no ha sido activada, sin embargo en su momento pueden haber sanciones económicas y emplazamiento para su protección por parte de la Organización Mundial del Comercio y Estados miembros del DR CAFTA y ADA.

Es consideración de la autora que la falta de información y discusión del tema trae consecuencias económicas y de índole internacional de desconfianza. Adicionalmente, es importante que las autoridades se concienticen respecto de las acciones que pueden tomar las personas interesadas en la obtención del derecho en virtud de los compromisos internacionales en la materia.

5. ¿Cuál considera que es la posición internacional de Guatemala en virtud de la falta de emisión de la ley específica para la protección de las Obtenciones Vegetales?

Los expertos coinciden en que la protección que Guatemala se ve en una posición de desventaja respecto de los demás países que si tienen protección efectiva sobre Variedades Vegetales. El Licenciado Ignacio Andrade explica que el hecho de que

Guatemala adquiera un compromiso internacional y no emita la legislación pertinente para lograr su implementación, genera que sea visto como país infractor de Derechos de Propiedad Intelectual. Consecuentemente, que no sea un país objeto de interés para presentar licencias y transferencias de tecnología.

La Licenciada Ivón Hernández indica que Guatemala se percibe como un país deficiente en la protección de Derechos de Propiedad Intelectual en los casos que se cuenta con legislación suficiente, en consecuencia en el tema de Variedades Vegetales se encuentra en condición de desventaja en comparación con otros países, la percepción en virtud de dicha situación es muy seria.

Es consideración de la autora que Guatemala, cuenta con una economía fundada en agronomía, es un país que debe buscar la atracción de inversión extranjera, con especialidad en el área, sin embargo se percibe la falta de interés y de búsqueda de consenso entre la administración pública y el Congreso de la República, dicha situación genera desconfianza y aleja cualquier interés de inversión y de trato internacional con el país.

6. Uno de los criterios para derogar la Ley para La Protección de Las Obtenciones Vegetales, fue la supuesta violación del convenio 169 de la OIT, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales ¿Considera acertado este criterio? ¿Por qué?

Todos los expertos coinciden en que no existe una supuesta violación del convenio 169 de la OIT, pero que es un tema controversial. Sin embargo, consideran que se podrían tomar acciones pertinentes para el aseguramiento de derechos, de forma de excluir cualquier variedad que pudiere ser de preocupación para la población.

El Licenciado Andrade explica que la ley para la Protección de Obtenciones Vegetales permitía escoger qué variedades eran susceptibles de protección, consecuentemente la ley podía excluir de protección plantas denominadas como autóctonas. Adicionalmente indica que la serie de derogatorias del año 2014, genera una situación que puede lesionar derechos de pueblos indígenas, presentando la posibilidad de registro de una variedad vegetal producto de un conocimiento ancestral en la agricultura.

Todos los expertos concluyen que la oposición tan fuerte a la emisión y promulgación de la ley en el año 2014, refleja una fuerte desinformación del objeto de protección de la ley.

Es consideración de la autora, tal y como fue presentado el marco teórico, que la situación de la manifestación en contra de la emisión del decreto 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, fue el resultado de una clara desinformación, y desconfianza en virtud de la premura por su aprobación.

7. ¿Qué acciones considera que debería tomar el Estado de Guatemala para lograr cumplir con los requerimientos internacionales en materia de obtenciones vegetales?

Todos los expertos coincidieron en que las acciones que corresponden al estado de Guatemala es ejecutar los pasos necesarios que tengan como resultado la emisión de la Ley que tenga por objeto la protección de obtenciones vegetales.

Al respecto es importante tener en cuenta que la legislación debe ser refrendada por UPOV para asegurar el cumplimiento de la normativa establecida en el Convenio, el licenciado Andrade establece que la acción debe ir encaminada a emitir una ley de obtenciones vegetales, que tenga características en interés de la población, tales como el impedimento de obtener el derecho sobre variedades desarrolladas a partir de especies locales, mecanismos de protección de carácter ejecutable en el caso de una infracción, entre otras.

Carla Caballeros por su parte, agrega que en adición a continuar con el proceso de elaboración técnica de un instrumento que regule claramente la protección de las Obtenciones, debe incentivar la inversión e investigación sobre Obtenciones Vegetales, incentivando el potencial para el desarrollo de nuevas variedades en el sector público además del privado.

La licenciada Karina Calderón y el ex diputado Mariano Rayo consideran que si bien los esfuerzos deben ir encaminados a la aprobación de la ley, es importante trabajar en

educación e informar a los sectores pertinentes, proveer a las entidades a cargo de las herramientas para aplicar la legislación, el seguimiento con la comisiones del congreso que corresponden.

Es consideración de la autora que las acciones a seguir deben ir en el orden de educar a los sectores con interés en la legislación, inclusive en un proceso que pudiere tratarse con la Unión, posterior a ello motivar la discusión del tema, presentar un proyecto de ley ante UPOV, que contenga una protección efectiva sobre las mismas, sin embargo, la misma debe incluir dentro de su articulado condiciones que aseguren a la población la protección de sus derechos, y una vez aprobado presentar ante el congreso la iniciativa de ley.

Es importante recalcar que adicional a dicha presentación debe generarse una estrategia sólida de comunicación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, CONCYT y la academia.

4.2. Del cumplimiento de los objetivos de la investigación.

Se considera que la presente investigación ha permitido cumplir con el objetivo general en virtud de que se establecen los mecanismos actuales de protección de derechos de Obtenciones Vegetales, la forma de presentación y el alcance de dicha solicitud, en virtud imposible concesión del derecho, de esta forma determinando el grado de cumplimiento de Guatemala respecto de compromisos internacionales adquiridos en materia de Obtenciones Vegetales.

El mismo se alcanza como consecuencia del cumplimiento de los objetivos específicos, para el efecto, se explicara a continuación la forma y el progreso de investigación que conlleva su alcance.

Por medio del primer capítulo fueron desarrollados los aspectos generales de la Propiedad Industrial, enfocados específicamente en doctrina, principios internacionales y normativa correspondiente a la concesión de invenciones. Para poder de comprender el derecho sobre una Variedad Vegetal, es de carácter esencial tratar el proceso evolutivo

de la Propiedad Industrial, el objeto de protección, la razón de concesión, la intervención humana como carácter esencial en el proceso investigativo correspondiente.

El segundo objetivo se cumplió mediante la explicación de la doctrina y principios internacionales que corresponden a la protección del derecho de las Variedades Vegetales, para el efecto, fue necesaria la explicación del proceso que conlleva llevar a punto una planta, el significado del taxón más bajo conocido como parte de los requisitos específicos que deben cumplirse, que tienen por objeto determinar la susceptibilidad de obtención del Derecho de Propiedad Industrial.

El tercer capítulo conllevó el cumplimiento del tercer objetivo, mediante el análisis y compilación de toda la normativa vigente y derogada en materia de Obtenciones Vegetales, local e internacional emitida y aprobada por Guatemala, de forma que se determinó la situación que lleva a la serie de derogatorias que dejan con una protección muy pobre sobre derechos de Obtenciones Vegetales.

El cuarto objetivo se cumple en las entrevistas a los expertos en materia de Obtenciones Vegetales, presentando la situación de protección actual, e inclusive la manifestación de autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de la cual se determina que existe incumplimiento de compromisos internacionales en materia de Obtenciones Vegetales.

El último objetivo se cumple identificando las acciones que el estado de Guatemala debe realizar para cumplir con dichos compromisos, claramente es proceder con todos los pasos correspondientes que llevan a la emisión de una normativa específica que señale un procedimiento efectivo para la protección de Obtenciones Vegetales.

Todo lo anterior conlleva a la respuesta de la pregunta de investigación que a continuación se presenta ¿Cuál es el grado de cumplimiento por parte de Guatemala de los compromisos internacionales respecto de las Obtenciones Vegetales?

Es consideración de la autora que los compromisos internacionales que son violentados en virtud de la situación actual de obtenciones vegetales son: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC); Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana,

Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA); Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por el otro, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, el 29 de junio de 2012. (ADA).

A pesar de que ni el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ni Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros (ADA), establecen la obligación de suscribir el convenio de UPOV, sí establecen la protección de Obtenciones Vegetales mediante el proceso de patente o de derecho de obtentor, sin embargo se determinó que si bien se permite la solicitud del proceso de patente en ningún momento se ha otorgado una concesión sobre el derecho, y en la actualidad las solicitudes son ingresadas y no se genera ningún trámite.

Por su parte el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), si presenta la obligación de la adhesión al Convenio de UPOV, cuando no se cumpla con la protección de Obtenciones Vegetales.

A pesar de que la autora al momento del inicio de la investigación consideraba el incumplimiento del Convenio para la Protección de Obtenciones Vegetales, se determina que no existe incumplimiento sobre este compromiso internacional, sin embargo, esta situación no se da porque haya una correcta protección del derecho sino porque Guatemala aún no ha sido aceptada por la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales como parte firmante del Convenio.

Sin embargo, si existe una clara situación de falta de certeza jurídica, en virtud de que Guatemala se ha comprometido a formar parte de la Unión, con la aprobación y adhesión al mismo, por lo que se concluye que tomando en cuenta este acto en específico, existe falta de cumplimiento no del tratado como tal, sino a la obligación de carácter internacional que Guatemala ha presentado, mediante los esfuerzos para formar parte de los estados firmantes.

CONCLUSIONES

1. Las obtenciones vegetales son variedades vegetales, es decir, un conjunto de plantas del taxón botánico más bajo conocido, que reúnen características previamente establecidas, mediante las mismas permiten que se les conceda un Derecho de Propiedad Industrial, con facultades derechos de exclusión de terceros por un tiempo determinado.
2. En el año 2000, mediante la emisión de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República se aprueba la protección de obtenciones vegetales mediante el procedimiento de patente, dicha protección está vigente hasta el año 2014, durante el plazo de 14 años no se otorga ninguna concesión de patente que contenga un derecho de obtención vegetal.
3. En el año 2014 se deroga la protección de los derechos de obtenciones vegetales establecida en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, mediante la emisión de la Ley para la Protección de Obtenciones vegetales, Decreto 19-2014 del Congreso de la República.
4. En el año 2014 se deroga la protección de los derechos de obtenciones vegetales establecida en la Ley para la Protección de Obtenciones vegetales, Decreto 19-2014 del Congreso de la República, mediante la emisión del Decreto 21-2014 del Congreso de la República.
5. En virtud de lo señalado por la Corte de Constitucionalidad en la resolución en el planteamiento de inconstitucionalidad general de los artículos 93, segundo párrafo, 97 y 98 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, tras la derogatoria de la Ley para la Protección de obtenciones vegetales, Decreto 19-2014, no recobran vigencia dichos artículos de la Ley de Propiedad Industrial dejando sin protección las obtenciones vegetales.
6. Guatemala adquirió la obligación de aprobar el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, en el momento en el que se ratifica el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), en virtud que a pesar de que se contaba con una protección para las variedades vegetales por medio del proceso de patente, sin embargo el mismo no era

efectivo, en consecuencia se concluye que la protección a pesar de encontrarse en la ley no se hace material.

7. En virtud de la falta de vigencia de la una ley específica que tenga por objeto la protección de Derechos de Propiedad Industrial de obtenciones vegetales, Guatemala actualmente no es parte de UPOV.
8. Actualmente existe la posibilidad del ingresar una solicitud de protección de derechos de obtenciones vegetales, en virtud de que no se cuenta con una prohibición de material patentable, únicamente con el objeto de salvaguardar la novedad, sin embargo la misma carece de posibilidad de ser concedida.
9. Los mecanismos de protección indirecta de los derechos de obtenciones vegetales no son suficientes para que un comerciante de variedades vegetales considere viable su inversión en el país.
10. No son posibles los planteamientos de acciones judiciales por infracción de derechos de obtenciones vegetales basados en la solicitud de patente.
11. Se considera que la distintividad, homogeneidad y estabilidad requerida para poder otorgar el derecho de obtenciones vegetales, no puede ser calificada por el Registro de la Propiedad Intelectual, especialmente en atención a la falta de conocimiento técnico y recursos específicos para su revisión y concesión.
12. El Registro de la Propiedad Intelectual carece de expertos que puedan calificar de fondo los derechos de una obtención vegetal, la autoridad especializada en el área es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
13. Los Compromisos Internacionales que Guatemala están siendo incumplidos en virtud de la situación actual de obtenciones vegetales son: el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA); Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por el otro, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, el 29 de junio de 2012. (ADA).
14. La adhesión al Convenio para la Protección de Obtenciones Vegetales no violenta ninguna estipulación del convenio 169 de la OIT.

15. La falta de cumplimiento sobre los compromisos internacionales en materia de obtenciones vegetales en Guatemala genera que el país se perciba con desconfianza, como violador de Derecho de Propiedad Intelectual, lo que es una clara desventaja competitiva y aleja cualquier posibilidad de inversión extranjera.
16. Existe una contingencia clara que, en el momento de ser activada, es posible que Guatemala sea sancionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y los países miembros del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), sanciones que, dependiendo su naturaleza, puede afectar el intercambio mercantil de productos y servicios con estos países e inclusive los mismos pueden tomar la decisión de dejar de comercializar con Guatemala.

RECOMENDACIONES

1. Al Congreso de la República: Continuar con el proceso de emisión de una normativa específica para la protección de obtenciones vegetales, agregando características de esenciales plasmadas de forma clara que protejan a los pequeños agricultores.
2. Al Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y al Registro de la Propiedad Intelectual: Pronunciar su postura y compromiso respecto del cumplimiento de los Compromisos Internacionales en materia de protección de obtenciones vegetales.
3. Al Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y al Registro de la Propiedad Intelectual: Trabajar en educar a los sectores pertinentes con relación a los derechos de obtentor.

LISTADO DE REFERENCIAS

a) Referencias Bibliográficas

1. Andrade, Fernando H. «*La tecnología y la producción agrícola: el pasado y los actuales desafíos.*» La Plata, Argentina, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 2011.
2. Arias García, Fernando «*Estudios de Propiedad Intelectual*», Colombia, Grupo Editorial Íbáñez, 2011.
3. Astudillo Gomez, Francisco, «*La protección legal de las invenciones biotecnológicas*» Venezuela, Universidad de los Andes, 1995.
4. Bárcena, Alicia, y otros «*Los transgénicos en América latina y el Caribe: un debate abierto.*» Santiago de Chile, B - CEPAL, 2004.
5. Becerra Ramírez, Manuel y otros, «*El desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual*» México, Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2002.
6. Bercovitz Alberto, Casado Cerviño, y otros, «*Propiedad Intelectual, Temas Relevantes en el Escenario Internacional*» Guatemala, SIECA, 2000
7. Cazorla, María José y Herrera Campos, Ramón, «*Agricultura transgénica y medio ambiente: perspectiva legal.*» Madrid, España, Editorial Reus, 2009.
8. Corredor Beltrán, Diego E. «*Delitos contra la Propiedad Industrial*» Colombia, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda, 2005.
9. Díaz Álvaro, «*América Latina y el Caribe: La Propiedad Intelectual después de los tratados de libre comercio*», Chile, Cepal, 2008.
10. Díaz Peralta, Pedro. «*Régimen jurídico de las plantas medicinales: medicamentos, complementos alimenticios y otros productos frontera.*» Madrid, España, Editorial Reus, 2016.
11. Encabo Vera, Miguel Ángel, y Rogel Vide, Carlos. «*Estudios sobre derechos de propiedad intelectual*». Madrid, España, Editorial Reus, 2015,
12. Fernández de Gorostiaza, M. «*La biotecnología aplicada a la agricultura*». Madrid, España, Sociedad Española Biotecnología, 2000.
13. García, Ernesto Rengifo, «*Propiedad Intelectual el Modern Derecho de Autor*» Colombia, Universidad Externando de Colombia, Segunda edición 1996.

14. Godoy Vetancourt, Clara M, «*La Obtención de Variedades Vegetales y su Reglamentación en el Ámbito Universitario*» Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes, 2000.
15. Jalife Daher, Mauricio «*El Valor de la Propiedad Intelectual*» México, Editorial Juris Tamtum, S.A. de C.V., 2001.
16. Lopes Da Graca, Alcides. «*La propiedad industrial en Cabo Verde: aspectos estructurales para una sistematización jurídica empresarial.*» La Habana, Cuba: Editorial Universitaria, 2012.
17. Lucas Carrillo, Emilio Alfredo. «*Biotecnología de alimentos*». Córdoba, Argentina, El Cid Editor apuntes, 2009.
18. Machado Carballo, Helena Carolina, «*La Protección de la Propiedad Intelectual en Guatemala y su vinculación a los tratados internaciones*», Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIIJ), Parte 1, 2011.
19. Martínez, Siomara, y Corona, Belkis. «Algunos conceptos relacionados con los organismos genéticamente modificados (OGMS.)» *Revista Salud Anim.* Vol. 29 No. 1, Cuba, Editorial Universitaria, 2007
20. McLean, Morven, y Takeuchi, Masami. «*Evaluación de la inocuidad de los alimentos genéticamente modificados: instrumentos para capacitadores*». Roma, Italia, D - FAO, 2009.
21. Melgar Fernández, Mario. «*Biotecnología y propiedad intelectual: un enfoque integrado desde el derecho internacional.*» México, Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2004.
22. Mera, Jorge Orlando, «*La Protección de la Propiedad Industrial*», Santo Domingo, Gaceta Jurídica, Derecho y Negocio, 1993.
23. Metke Méndez, Ricardo, y otros, «*Propiedad intelectual: reflexiones*» Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2012.
24. Muñoz de Malajovich, María Antonia. «*Biotecnología*» Buenos Aires, Argentina, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2012, 2da edición,
25. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Principios básicos de la propiedad industrial*» *Publicación No. 895*, ISBN: 978-92-805-2590-8, 2016.

26. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Inventar el Futuro*» Suiza, OMPI, Publicación N° 917, 2006.
27. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «*Qué es la Propiedad Intelectual?*» Publicación de la OMPI N° 450(S).
28. Pérez Miranda, Rafael. «*Biotecnología, sociedad y derecho*». México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2001.
29. Pimentel, Luiz Otávio, «*Las Funciones del Derecho Mundial de Patentes*», Cordova, Argentina Editorial Advocaus, 2000.
30. Portero, Lameiro, José Domingo. «*La (relativa) constitucionalidad de los derechos de autor en España: antecedentes y estado de la cuestión*», España, Editorial Dykinson, 2016.
31. Pro Argentina. «*Biotecnología*». Córdoba, AR: El Cid Editor, 2005. Pág. 4.
32. Ramírez, Juan Sebastián. «*Historia biotecnológica*». Córdoba, Argentina, El Cid Editor apuntes, 2009.
33. Rodríguez, Moro, Luis «*Tutela penal de la propiedad intelectual*», Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 2012.
34. Rogel Vide, Carlos. «*Derecho de cosas*». Madrid, España, Editorial Reus, 2008.
35. Rogel Vide, Carlos. «*Estudios completos de propiedad intelectual*» Madrid, España Editorial Reus, Vol. 4. 2013.
36. Sherwood, Robert M. «*Propiedad Intelectual y desarrollo Económico*», Buenos Aires Argentina, Editorial Heliasta S.R.L., 1992.
37. Traducción: Baechtold Robert L, Mayora, Eduardo «*The Intellectual Property Review*» Traducción de: Maria José Huerta Fernandez, United Kingdom, Law Business Research Ltd, Fourth Edition, 2015.
38. Traducción: M. Abbot, Frederick, «*International Intellectual property in an Integrated Word Economy*» Traducción de: Maria José Huerta Fernandez, E.U.A. Wolders Klunders Law & Business, Second Edition, 2011.
39. Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, «*Examen de la conformidad del proyecto de Ley No 4013 Para la Protección de Obtenciones Vegetales de la República de Guatemala con el Acta de 1991 del*

Convenio de la UPOV» Cuadragésima tercera sesión ordinaria Ginebra, 22 de octubre de 2009.

40. UPOV, Notas Explicativas Sobre los Géneros y Especies que Deben Protegerse con Arreglo al Acta De 1991 Del Convenio De La Upov, Ginebra, publicación de UPOV número UPOV/EXN/GEN Draft 2, 2009.
41. Upov, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Introducción General al Examen de la Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad y a la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales, Ginebra Suiza, 2002.
42. Vidal-Quadras Trías de Bes, Miguel. «Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente.» Barcelona: J.M. BOSCH EDITOR, 2004.

b) Referencias Normativas

43. Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea y Centroamérica, fue firmado el veintinueve (29) de junio del dos mil doce (2,012) en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizada en Tegucigalpa, Honduras, aprobado por el Congreso de la República el 13 de junio de 2013, publicada el 26 de junio de 2013.
44. Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo 1985. Y Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre de 1993.
45. Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión 345, Aprobar el siguiente Régimen Común de Protección de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
46. Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Aprobado por el Decreto 9-96 del Congreso de la República, el 5 de marzo de 1996 y publicado el 28 de marzo de 1996.

- 47.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. Publicada el 27 de septiembre de 2000, aprobada el 18 de septiembre del 2000 y entro en vigencia el 1 de noviembre del año 2000.
- 48.** Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, aprobada el 10 de junio de 2014 y publicada el 26 de junio de 2014.
- 49.** Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas firmado el 9 de septiembre de 1886, en Berna (Suiza), completado y revisado en varias ocasiones, siendo enmendado por última vez el 28 de septiembre de 1979. Aprobado por el decreto número 71-95 del Congreso de la República de Guatemala, el día 18 de octubre de 1995, publicado el 2 de noviembre de 1995.
- 50.** Jefe de Gobierno de la República, Código Civil, Decreto-Ley 106.
- 51.** Naciones Unidas, Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito por Guatemala, el 13 de junio de 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil., aprobada por el decreto 5-95 del Congreso de la República el 10 de marzo de 1995, publicado el 14 de marzo de 1995 y entro en vigencia el 15 de marzo de 1995.
- 52.** Organización Mundial del Comercio (OMC) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994) (21 de julio de 1995) Aprobado por medio del Decreto 37-95, del Congreso de la República, el 15 de mayo de 1995 y publicado el 2 de junio de 1995.
- 53.** Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Washington, D.C. el cinco de agosto del año dos mil cuatro. Aprobado por el Decreto número 31-2005 del Congreso de la República, del 10 de marzo de 2005 y publicado el 16 de marzo de 2005.
- 54.** Unión para la protección de la propiedad industrial., Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979

(1998). Ratificado por el Decreto 11-98 del Congreso de la República el 18 de febrero de mil 1998 y publicado el 18 de marzo de 1998.

55. Unión Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, aprobado por el Decreto 19-2006 del Congreso de la República el 6 de junio de 2006 y publicado el 15 de junio del año 2006.
56. Congreso de la República de Guatemala, Decreto 2-89, Ley del Organismo Judicial.
57. Acuerdo Ministerial 12-2012, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Requisitos para obtener el Registro de Variedades Vegetales.
58. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 21-2014 aprobada el 4 de septiembre de 2014 y publicada el 19 de septiembre de 2014, deroga el Decreto número 19-2014 del Congreso de la República, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales

c) Referencias electrónicas

59. Ministerio de Economía, Registro de la Propiedad Intelectual, disponibilidad en: <https://www.rpi.gob.gt/PortalRPI/sites/default/files/Prop.%20Intelectual.pdf> consultado el 15 /05/2018
60. RPI, Registro de la Propiedad Intelectual, «informe de labores 2015», Guatemala 2015, <http://portalrpi.azurewebsites.net/sites/default/files/informedelabores2015.pdf> consultado el 20 de noviembre de 2017.
61. Unión Internacional para La Protección De Las Obtenciones Vegetales, Sr. Stephen Mbithi, simposio sobre las ventajas de la protección de las obtenciones vegetales para los agricultores y los productores, La experiencia de los pequeños floricultores de Kenya, Ginebra, Suiza, 2012. http://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_357_4.pdf
62. Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Notas Explicativas Sobre la Novedad con Arreglo al Convenio de la Upov, Ginebra,

Suiza,

2008,

http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/caj_58/upov_exn_nov_draft_2.pdf

d) Otras Referencias

63. Barreto, Bill, La mano invisible que trazó la ruta del TLC a la "ley Monsanto", Plaza Pública, Guatemala, 20 de agosto de 2014.
64. Corte de Constitucionalidad sentencia dictada dentro de la Inconstitucionalidad General presentada contra los artículos 93, segundo párrafo, 97 y 98 de la Ley de Propiedad Industrial, identificado con el expediente 2014-2192.

ANEXOS

Modelo de instrumento



Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias jurídicas y sociales
Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales
María José Huerta Fernández, Carné 1081712

La presente entrevista se utilizará únicamente con fines académicos, dentro del trabajo de tesis de licenciatura titulado “Análisis jurídico del grado de cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene Guatemala respecto de la protección de derechos de Propiedad Intelectual derivados de obtenciones vegetales”, se le solicita que conteste con plena libertad de acuerdo a su experiencia y conocimientos en la materia.

1. ¿Considera que Guatemala tiene un marco legal que proteja las obtenciones vegetales? ¿Cuál es la normativa aplicable a su criterio?
2. ¿En qué fase considera que se encuentra Guatemala respecto de los compromisos internacionales en materia de obtenciones vegetales?
3. En virtud de que Guatemala ya ha aprobado el Convenio Internacional de para la Protección de Obtenciones Vegetales, ¿Considera que una persona interesada en obtener el derecho sobre una obtención vegetal, podría solicitar su protección en base a dicha normativa? ¿Mediante qué mecanismo?
4. ¿Cuál considera que es la consecuencia directa para el Estado de Guatemala en virtud de la falta de emisión de la ley específica para la protección de las obtenciones vegetales?
5. ¿Cuál considera que es la posición internacional de Guatemala en virtud de la falta de emisión de la ley específica para la protección de las obtenciones vegetales?
6. Uno de los criterios para derogar la Ley para La Protección de Las Obtenciones Vegetales, fue la supuesta violación del convenio 169 de la OIT, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales ¿Considera acertado este criterio? ¿Por qué?

7. ¿Qué acciones considera que debería tomar el Estado de Guatemala para lograr cumplir con los requerimientos internacionales en materia de obtenciones vegetales?