



# **PROGRAMA FIA - PIPRA**

---

## **GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA**



# Vías Alternativas de Protección de las Variedades Vegetales en Chile

Rodrigo Díaz de Valdés B.

Socio

Cruzat, Ortúzar & Mackenna, Baker & McKenzie

24 de Septiembre de 2009

Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm.

# ¿Medios de protección contemplados en la Ley N° 19.342?

## 1. Acción Penal (art. 44).

- (i) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la multiplique y ejecute cualquier acto tendiente a comercializarla como material de reproducción, sin su consentimiento o sin su licencia;
- (ii) El que sin consentimiento del titular del derecho, utilice en forma permanente, el material genético de una variedad protegida para producir una nueva; y
- (iii) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la ofrezca, distribuya, importe, exporte, comercialice o la entregue en cualquier forma o título para su empleo como material de reproducción.


## 2. Facultades del SAG (art. 45)

- Ordenar la retención o inmovilización del material propagado en tanto no se justifique su legítima adquisición
- Sanciones administrativas violaciones a la Ley N° 19.342 no constitutivas de delito (multas 1 a 30 UTM)



# Problemas Prácticos que ha presentado la Acciones Penales y Administrativas

1. No se protege las partes de la planta ni la cosecha.
2. Problemas de interpretación de los conceptos multiplicación, propagación y material de reproducción.
3. Aplicación concepto del “Privilegio del Agricultor” (Crecimiento sin pagar royalties).
4. Aplicación del “Privilegio del Genetista” (uso material protegido con fines de investigación).
5. No se acoge el concepto “Variedades Esencialmente Derivadas”.
6. El SAG se ha desvinculado de su responsabilidad. No dan curso a las denuncias y actúa escasamente como perito.
7. Falta experiencia de los Jueces.
8. Falta experiencia del Ministerio Público.
9. Concepto derecho penal como de *ultima ratio*



**¿Existen Acciones Civiles  
Alternativas para la protección de  
las Variedades Vegetales más  
efectivas que las acciones  
penales y administrativas?**

## Premisas (Ley N° 19.342)

- El Obtentor tiene **DOMINIO PLENO** del material genético de multiplicación (la planta y sus partes)
- El Obtentor tiene el **DOMINIO PLENO** de las especies de la variedad por él producidas (incluye el derecho a otorgar licencias)
- El Obtentor tiene **DERECHO EXCLUSIVO:**
  - (i) Para reproducir el material de multiplicación de la variedad;
  - (ii) Vender, ofertar o exponer a la venta de dicho material;
  - (iii) Comercialización, importación o exportación del material de multiplicación; y
  - (iv) Emplear la variedad para la producción de otra variedad sin perjuicio de los derechos reconocidos en favor del genetista (Art. 5);
- El Obtentor tiene derecho a que se utilice el nombre de la variedad **SIEMPRE**, aún después de vencida la protección legal

# Derechos del Obtentor sobre cosechas y plantas producidas por TERCEROS sin autorización

1. El Obtentor es **DUEÑO POR ACCESIÓN** de las cosechas y plantas de su variedad **producidas por terceros sin su autorización** (*el dueño de una cosa es dueño de lo que ella produce*).

El Obtentor es DUEÑO DEL MATERIAL DE REPRODUCCIÓN de la variedad y, por lo mismo, es dueño de todo aquello que se haya producido usando su material genético, sin su autorización.

2. El Obtentor puede exigir la **ENTREGA DE LA COSECHA Y PLANTAS** producidas o en proceso de producción por terceros (acción reivindicatoria civil).
4. Si la cosecha o plantas **fueron enajenadas o es difícil perseguirlas** (por ejemplo, se vendieron a supermercados en Chile o en el extranjero y éstos la vendieron a público), se puede exigir la **ENTREGA DE TODA SUMA DE DINERO** que haya recibido el enajenador.

# Argumentos que apoyan la Teoría de la Accesión.

- Artículo 643 Código Civil: *“La accesión es un modo de adquirir el dominio por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce (...)”*.
- Artículo 3, inciso 2°, de la Ley 19.342: El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botánicas y se aplica, en general, sobre la planta completa, comprendiendo todo tipo de flores, frutos o semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de multiplicación.
- Artículo 44, inciso final, de la Ley 19.342, señala que los decomisos de aquellas especies de la variedad protegida que realice la autoridad ***“quedarán a beneficio del obtentor”***.

# Ventajas y desventaja ejercicio Acciones Civiles para la protección de Variedades

## VENTAJAS

- Posibilidad de **OBTENER MEDIDAS CAUTELARES** al Inicio del Juicio que impidan explotar y comercializar la variedad protegida.
- **ACCIÓN REIVINDICATORIA** en favor del Obtentor de las cosechas y plantas producidas a partir de su material de reproducción sin su autorización.
- Posibilidad de **INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS**
- Al enmarcarse esta infracción dentro de la responsabilidad extracontractual (artículo 2317 Código Civil), podría solicitarse la **RESPONSABILIDAD SOLIDARIA** de todos quienes participaron en el ilícito.

## Desventajas

- Dilación juicios civiles.
- Posibles derechos del productor de BUENA FE. En este caso el Obtentor que reivindica la cosecha y las plantas producidas a partir de su material de reproducción tendría que indemnizar los costos en que incurrió el productor durante la cosecha (artículo 909 Código Civil).

# Existencia de otras Medidas Alternativas

1. Posible infracción a la normativa sobre inscripción de Plantas Madres. (Huertos Piratas o Inscritos con otros nombres).
2. En algunos casos transgresión Ley control virus sharka (ejemplos carosos y vides). Sanción destrucción de los huertos.
3. ¿Existiría una infracción aduanera? (Problemas Certificados de Origen)
4. Medidas a adoptar en los Puertos de Destino.



# PROGRAMA FIA - PIPRA

---

## GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA

