

# DERECHO DE OBTENTOR Y EXCEPCIÓN DEL AGRICULTOR EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE SEMILLAS URUGUAYO

DR. JOAQUÍN LANGWAGEN GARCÍA PINTOS<sup>1</sup>

## RESUMEN

El presente trabajo aborda el régimen jurídico de las semillas y las creaciones fitogenéticas en Uruguay, centrándose en el denominado *derecho del obtentor*, en una de sus limitaciones, la *excepción del agricultor*, y la inclusión de las llamadas *cláusulas de regalía extendida* en los contratos de compraventa de semillas.

### Palabras clave

Derecho de obtentor; excepción del agricultor; semillas; cláusulas de regalía extendida; UPOV; INASE.

## I. INTRODUCCIÓN

El régimen jurídico de las semillas y las creaciones fitogenéticas en Uruguay se apoya en un sistema normativo que procura compatibilizar dos intereses legítimos: por un lado, el incentivo y la promoción de la innovación genética vegetal, mediante la protección de los derechos de los obtentores y la respectiva concesión de títulos de propiedad sobre las variedades; y por otro, la salvaguarda de los derechos e intereses de los agricultores, recogiendo legislativamente las prácticas tradicionales de la agricultura.

La legislación uruguaya ha adoptado el sistema de *derecho de obtentor* como mecanismo de protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales, en línea con los compromisos internacionales

asumidos por el país en el marco del Convenio de la UPOV. Este instrumento busca fomentar la investigación y el mejoramiento vegetal, reconociendo al obtentor un derecho exclusivo sobre la variedad creada, a la vez que establece límites y excepciones orientadas a preservar prácticas agrícolas tradicionales y el acceso de los productores a los recursos genéticos.

Asimismo, el desarrollo reciente de prácticas comerciales como la inclusión de las denominadas *cláusulas de regalía extendida* en los contratos de compraventa de semillas ha introducido nuevos desafíos interpretativos. Dichas cláusulas pretenden extender el derecho del obtentor más allá del marco legal, generando interrogantes respecto de su validez, su compatibilidad con la normativa vigente y su impacto sobre las relaciones entre obtentores y agricultores.

En este Artículo se analizan estos tres ejes fundamentales —*el derecho de obtentor*, la *excepción del agricultor* y las *cláusulas de regalía extendida*— con el propósito de comprender su alcance, fundamento y funcionamiento dentro del régimen jurídico nacional.

## II. LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (UPOV)

En 1961, mediante la suscripción en París del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, se creó la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), con el cometido fundamental de fomentar el desarrollo de nuevas variedades de plantas en beneficio de la sociedad.

El Convenio ha sido objeto de sucesivas revisiones mediante las Actas adicionales de 1972, 1978 y 1991.

El Acta 1991 introdujo cambios sustanciales, ampliando los derechos del obtentor y reforzando la protección de las variedades vegetales. Además, restringió el alcance de la llamada *excepción del agricultor* y la posibilidad de reutilizar semilla protegida para uso pro-

1 Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (2009), Facultad de Derecho, Universidad de la República. Escribano Público (2016), Facultad de Derecho, Universidad de la República. Docente de Derecho Agrario (Asistente, Grado 1) de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Integrante del Instituto Agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Miembro de la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados del Uruguay. Cursando Especialización en Derecho Agrario en la Universidad Nacional del Litoral, (Santa Fe, Argentina) y Máster de Formación Permanente en Derecho Agroalimentario en la Universidad de Salamanca (España).

pio sin autorización.

En la actualidad, UPOV reúne a ochenta Estados miembros —entre ellos Uruguay— que, mediante su adhesión, asumen el compromiso de adaptar sus legislaciones nacionales a las disposiciones del Convenio. La pertenencia a UPOV implica para los países miembros la aceptación de un marco normativo común en materia de protección de las obtenciones vegetales, basado en los principios de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad de las variedades, y en el otorgamiento de un título de obtentor que confiere derechos exclusivos sobre la producción y comercialización de la semilla.

De esta manera, la UPOV es la autoridad y referente en materia de propiedad intelectual sobre variedades vegetales, constituyendo un instrumento clave para armonizar la protección jurídica de la innovación en el sector agrícola.

### III. MARCO NORMATIVO NACIONAL

El régimen jurídico de las semillas y de las creaciones fitogenéticas en Uruguay se apoya en cinco normas fundamentales, a saber: a) la Ley No. 16.811, de 21 de Febrero de 1997 (en adelante, *Ley de Semillas*); b) la Ley No. 18.467, de 27 de Febrero de 2009, que modifica diversos Artículos de la anterior; y c) los decretos reglamentarios Decreto No. 104/997, de 2 de abril de 1997; Decreto No. 438/004, de 16 de Diciembre de 2004; y Decreto No. 84/024, de 12 de Marzo de 2024.

Uruguay es Estado miembro de la UPOV, habiendo adoptado en forma exclusiva el sistema de *derecho de obtentor* como mecanismo de protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. A tales efectos, por Ley No. 16.580, de 21 de Setiembre de 1994, incorporó a su legislación interna el texto del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, así como sus Actas modificativas de 1972 y 1978.

#### a) Principales aspectos de la Ley de Semillas. La creación del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y sus registros. Definiciones

Con la promulgación de la Ley de Semillas, se crea el Instituto Nacional de Semillas (INASE), como una persona pública no estatal, que tiene como cometidos, entre otros, promover el desarrollo de la industria semillera nacional, proteger las creaciones y descubrimientos fitogenéticos, mediante la concesión de los títulos de propiedad correspondientes, impulsar la ex-

portación de semillas y fiscalizar el cumplimiento de la normativa en la materia.

La norma crea además diversos Registros que son gestionados por el INASE, pero nos detendremos en dos de ellos: el Registro Nacional de Cultivares (RNC) y el Registro de Propiedad de Cultivares (RPC).

Guerra (2016) ha señalado que los Registros referidos tienen distinta naturaleza, mientras que el primero es un registro de *objetos*, el segundo es de *derechos*.<sup>2</sup>

Por otra parte, la Ley contiene en su Artículo 82 un elenco de definiciones de las cuales considero prioritarias para comprender el sistema nacional, las de *semilla*, *cultivar* y *creador*.

Se define así a la *semilla* como “toda estructura vegetal usada con propósitos de siembra o propagación de una especie”.<sup>3</sup>

Por otra parte, se entiende por *cultivar* al “conjunto de plantas cultivadas que se distingue de las demás de su especie por cualquier característica (morfológica, fisiológica, citológica, química u otras) y que al reproducirse sexuada o asexualmente mantienen las características que le son propias. El término “variedad” cuando se utiliza para indicar una variedad cultivada es equivalente al de “cultivar”.<sup>4</sup>

Se llama *creador a la* “persona física o jurídica que dirigió el proceso de creación de un nuevo cultivar”.<sup>5</sup> Guerra (2016) indica que la norma define al creador y no al obtentor, aunque en muchas situaciones ambas condiciones puedan coincidir en una misma persona.

#### A) El Registro Nacional de Cultivares (RNC). Requisitos para la inscripción

Para la inscripción de un cultivar en el RNC, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Artículo 44 de la Ley de Semillas:

- a) tener un *nombre propio*, que impida confundirlo con otra variedad y que no induzca a error acerca de las cualidades de las semillas,
- b) si se tratare de cultivares extranjeros, deberán mantener su *nombre original*,
- c) debe *diferenciarse* de los cultivares ya inscriptos,
- d) ser *homogéneo* en sus caracteres de conformidad con el sistema de reproducción o multiplicación,
- e) tener *evaluación nacional actualizada*, en los términos que fije el Poder Ejecutivo,

2 Guerra Daneri, E. (2016). *Derecho Agrario. Tomo IV: La explotación agraria*. Fundación de Cultura Universitaria.

3 Art. 82 numeral 1) de la Ley de Semillas

4 Art. 82 numeral 3) de la Ley de Semillas

5 Art. 82 numeral 10) de la Ley de Semillas

- f) tener un *mantenedor* registrado ante INASE<sup>6</sup>,  
g) ser patrocinado por un Ingeniero Agrónomo.

La Ley de Semillas dispone además que sólo podrán certificarse y comercializarse en el país los cultivares inscriptos en el referido Registro.

Es importante señalar que se concede al INASE la facultad de revocar la inscripción en dos hipótesis: si se comprueba que el cultivar perdió las condiciones que permitieron su inscripción y por falta de pago del arancel anual mediando un período de tres meses desde el reclamo efectivo del pago.

### B) El Registro de Propiedad de Cultivares. (RPC). Requisitos y efectos de la inscripción

Para ser inscripto en el RPC, y por tanto, ser objeto de protección, la Ley exige que el cultivar reúna los siguientes requisitos:

a) sea *nuevo* (se entiende por tal que no haya sido ofrecido en venta ni comercializado con el consentimiento del creador):

i) en el país, durante un período superior al año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud de protección.

ii) Fuera de Uruguay, durante más de seis años en el caso de vides y árboles o de más de cuatro años en el caso de todas las otras plantas.

b) sea *claramente diferenciable* de cualquier cultivar cuya existencia sea de conocimiento común en la fecha de presentación de la solicitud de protección,

c) sea *suficientemente homogéneo* en el conjunto de sus caracteres de acuerdo con su sistema de reproducción o multiplicación

d) permanezca *estable* en sus caracteres esenciales, o sea que al final de cada ciclo de multiplicación realizado en la forma indicada por su creador mantendrá las características por las que éste lo definió,

e) haber recibido una *denominación* que sea aceptada para el registro en virtud de lo que establezca la reglamentación.

Con la inscripción en este Registro, nace para el obtentor un derecho *exclusivo* sobre la variedad vegetal,

que le permite comercializarlo, reproducirlo y multiplicarlo.

En la ya clásica clasificación doctrinaria de la inscripción registral —en atención a sus efectos— en *declarativa* y *constitutiva*, considero que es indubitable el carácter constitutivo de la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RPC), en tanto la norma establece expresamente que dicha inscripción es requisito indispensable para la protección jurídica del cultivar.<sup>7</sup>

Por otra parte, es preciso señalar que la norma aclara que el derecho sobre la variedad protegida tendrá las mismas características que el derecho de dominio del Código Civil. En consecuencia, los derechos y facultades del obtentor resultan asimilables a los del propietario.

### C) La excepción o privilegio del agricultor

Una de las limitaciones al derecho exclusivo del obtentor - que le confiere la facultad de comercializar, reproducir y multiplicar la variedad -, es la denominada *excepción o privilegio* del agricultor. Mediante dicha disposición, la norma establece que cuando sea el propio agricultor quien reserve semilla para la próxima cosecha, para uso propio, - y no con fines de comercialización -, no deberá abonar compensación alguna al obtentor. El legislador recoge así una práctica tradicional en la agricultura por la que el productor guarda semilla para la próxima cosecha.

La denominada *excepción del agricultor* es recogida por la Ley de Semillas Uruguaya en su Artículo 72 literal B, el cual establece que: "El cultivar objeto del título de propiedad podrá ser usado sin que otorgue derechos a su tenedor a compensación alguna cuando (...) B) se reserve y siempre semilla para uso propio, pero no para comercializar".

Refiriéndose a la Ley de Semillas argentina, que en su Artículo 72 consagra la denominada *excepción del agricultor*, Casella (2008) señala que dicha disposición reconoce el tradicional derecho de los agricultores a reutilizar, en la siembra de su propia explotación, semilla reservada del producto de su cosecha, obtenida mediante el uso de semilla legalmente adquirida y amparada por derechos del obtentor.

Asimismo, con meridiana claridad, Cascardo (2008) indica que "el agricultor tiene el derecho reconocido por ley a utilizar semilla cosechada en su campo para

6 La Ley de Semillas llama *mantenedor* "a la persona física o jurídica responsable por el mantenimiento de una variedad que asegura que ésta conserva sus características varietales a través de su vida útil y, en caso de híbridos, que fue seguida la fórmula de hibridación. responsable por el mantenimiento de una variedad que asegura que ésta conserva sus características varietales a través de su vida útil y, en caso de híbridos, que fue seguida la fórmula de hibridación".

7 Art. 69 de la Ley de Semillas: "Para que un cultivar pueda ser objeto de la protección deberá reunir los siguientes requisitos(...)".

Derecho de obtentor y excepción del agricultor en el régimen jurídico de semillas uruguayo.

resembrarla en su explotación, sin estar obligado a pedirle autorización al dueño de la variedad vegetal”<sup>8</sup>

#### IV. LAS CLÁUSULAS DE REGALÍA EXTENDIDA EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE SEMILLAS

En los últimos años, se ha generalizado en el mercado semillero la práctica de incorporar, en los contratos de compraventa de semillas, las denominadas *cláusulas de regalía extendida*.

Mediante la inclusión de esta cláusula, obtentor y productor acuerdan apartarse del régimen legal de la ya referida excepción del agricultor, obligándose el productor a abonar al obtentor una regalía o *royalty* por el uso propio de la semilla, aún cuando no la comercialice. Es decir, una facultad que en principio es gratuita la tornan en onerosa, mediante la obligación de pago de una regalía.

Para Strubbia y Sánchez Herrero (2006) “se trata de una modalidad del contrato de compraventa que celebra el productor agrícola con el vendedor del material de reproducción, ya sea el mismo obtentor o un distribuidor. Partiendo del reconocimiento legal de la excepción de agricultor, se intenta modificar este régimen mediante una cláusula contractual, por la que el agricultor se compromete a pagar una suma de dinero al obtentor, en caso de reservar para la siembra semilla derivada del material adquirido, en la medida que efectivamente la utilice para uso propio”.<sup>9</sup>

Hay quienes han discutido la validez o invalidez de la inclusión de la cláusula contractual, por considerar que obtentor y productor no siempre se encuentran, en los hechos, en pie de igualdad. En definitiva, ¿pueden los contratantes apartarse de la disposición legal que consagra la *excepción del agricultor* en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad contractual?

Sarnar y Lago (2022) indicaron que “partiendo de la premisa que el agricultor es la parte más débil en la negociación de los derechos de propiedad intelectual

aparece indispensable la aplicación del orden público agrario”.<sup>10</sup>

La cuestión a dilucidar no es simple. Considero en todo caso que la respuesta debería darse a la luz de cada legislación nacional. En Uruguay, debe estarse a la modificación de la Ley de Semillas, introducida por la Ley No. 18.407. La norma -en su actual redacción-, al regular la excepción del agricultor, dispone que “cuando quien reserve y siembre semilla para uso propio pero no para comercializar sea un pequeño agricultor, la presente norma es de orden público. El Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, definirá al pequeño agricultor”.<sup>11</sup>

Es así que el Poder Ejecutivo, por Decreto No. 385/009 – de 18 de agosto de 2009 - da una definición de “pequeño agricultor” exclusivamente a efectos de la Ley de Semillas.

El Decreto exige cuatro requisitos fundamentales: a) que el productor explote una superficie de hasta 500 hectáreas índice CONEAT 100 (es indiferente la modalidad contractual de acceso a la tierra); b) que cuente como máximo con la colaboración de hasta dos asalariados o su equivalente en jornadas zafrales (independientemente que sean abonadas por el agricultor o mediante tercerizaciones); c) que obtenga su principal ingreso del trabajo en el predio o cumpla su jornada de trabajo en el mismo y d) que resida en la explotación o a una distancia no mayor de 50 kilómetros.

En consecuencia, en los contratos de compraventa de semilla que se incorpore la cláusula de regalía extendida y uno de los contratantes encuadre en la figura de *pequeño agricultor*, la misma sería nula, por contrariar una norma prohibitiva, conforme el Artículo 8 de nuestro Código Civil.<sup>12</sup>

En definitiva, habrá que estar a cada caso concreto para concluir si los contratantes pudieron válidamente – o no – apartarse de la norma legal que consagra la excepción del agricultor.

#### V. REFLEXIONES FINALES

En primer lugar, comparto lo señalado en Argenti-

8 - Cascardo, R (2008), *El derecho del obtentor como propiedad intelectual sobre la semilla en Agrobiotecnología: Políticas públicas y propiedad intelectual*. Corrientes: MAVe.

9 Strubbia, M. C., & Sánchez Herrero, A. (2006). *La cláusula de regalía extendida en el contrato de compraventa de semillas*. En *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola: Estudio interdisciplinario y propuestas para la Argentina*. Buenos Aires, Heliasta.

10 Sarnari, A & Lago, H. (2022). *La limitación al derecho del agricultor a reservar semillas para uso propio mediante el sistema contractual en XIII Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario, Rosario, 2022*.

11 Art. 72 lit. B) de la Ley de Semillas

12 El Artículo 8º del Código Civil establece que “(...) Tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas: lo hecho contra éstas será nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario”.

na por Sarnari (2016), para quien “abordar el estudio jurídico sobre variedades vegetales y las semillas, su propiedad intelectual y su uso, constituye, para los juristas, una tarea necesariamente compleja”. Se trata de un campo transversal al Derecho Agrario, la propiedad intelectual, las políticas públicas agrarias y las prácticas tradicionales de los productores agrícolas, generando un entramado normativo de difícil armonización

El régimen uruguayo de protección de variedades vegetales se sustenta en la búsqueda de equilibrio entre innovación y equidad. Por un lado, busca incentivar la investigación, la mejora genética y el esfuerzo creador del obtentor. Por otro, procura garantizar la preservación de las prácticas agrícolas tradicionales.

En definitiva, considero que lograr —o al menos intentar— un equilibrio entre ambos derechos es fundamental para promover un desarrollo agrícola sostenible y competitivo, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Uruguay y acorde a la realidad y necesidades concretas del campo nacional.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Casella, A., & Bergel, S. (2008). *Agrobiotecnología: Políticas públicas y propiedad intelectual*. Corrientes: MAVE.
- Guerra Daneri, E. (2016). *Derecho Agrario. La explotación agraria. (Tomo IV)*. Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria (FCU).
- Instituto Nacional de Semillas. (s.f.). *Portal institucional del Instituto Nacional de Semillas (INASE)*. Recuperado de <http://www.inase.uy>
- Sarnari, A. (2016). *La propiedad intelectual en la semilla y las creaciones fitogenéticas: El uso propio de la semilla en la legislación argentina*. En *IX Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario*, Rosario, Argentina.
- Sarnari, A., & Lago, H. (2022). La limitación al derecho del agricultor a reservar semillas para uso propio mediante el sistema contractual. En *XIII Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario*, Rosario, Argentina.
- Strubbia, M. C., & Sánchez Herrero, A. (2006). *La cláusula de regalía extendida en el contrato de compraventa de semillas*. En *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola: Estudio interdisciplinar y propuestas para la Argentina*. Buenos Aires, Heliasta.
- Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). (s.f.). *Portal institucional de la UPOV*. Recuperado de <http://www.upov.int>