

El control de producción de semillas transgénicas por medio de contratos

Anselmo Martínez Cañellas

Facultad de Derecho
Universitat de les Illes Balears

Abstract

Las empresas de biotecnología tienen que proteger sus invenciones para asegurar un alto nivel de beneficios que compensen el alto nivel de inversión en el desarrollo de productos biotecnológicos (en especial, productos agrícolas). Intentan monopolizar dichas invenciones de dos maneras: primero, patentándolas; y segundo, creando una estructura contractual de integración vertical de la producción y comercialización de los OMG (en adelante, organismos modificados genéticamente). En este artículo explicaremos cómo las empresas de biotecnología han complementado la exclusividad de la explotación proporcionada por el Derecho de patentes, con el desarrollo de la producción de las semillas mediante contratos de integración agrícola que impide a los agricultores la conservación de las semillas y les obliga a comprar productos necesarios para dicha explotación y pertenecientes a la misma empresa biotecnológica. Finalmente, explicaremos cómo los tribunales han resuelto hasta ahora los conflictos generados entre los agricultores y las empresas de biotecnología derivados de esta estructura de integración vertical de los contratos agrícolas.

Biotech industries have to protect their inventions to ensure a high level of profits to compensate the high levels of investment in the development of biotechnology products (agricultural products in particular). They try to monopolize the application of their inventions in two ways: first, patenting them, and second, creating a contractual structure of vertical integration of the production and commercialization of Genetic Modified Organisms (GMO). In this article, we will explain how biotech firms have complemented the exclusivity given by Patent Law with the development of a vertical agricultural contractual integration that forbids the farmers to keep GM seeds and obliges them to buy products that are needed to produce them and belong to the same biotech firms. Finally, we will explain how the tribunals have solved the conflicts between biotech industries and farmers, generated by the aforementioned vertical contractual integration.

Title: The Control of the Production and Commerce of Transgenic Seeds Through Contracts

Palabras clave: OMG, Transgénicos, Monsanto, contrato de integración agrícola

Keywords: GMO, Transgenics, Monsanto, Vertical Agricultural Contractual Integration

Sumario

1. Introducción
2. Sobre el modelo de producción y comercialización de las semillas transgénicas
3. La estructura contractual que permite el control de los productos de los transgénicos desde su producción hasta su comercialización
 - 3.1. Los contratos en la fase de producción: contrato empresa biotecnológica-productor y contrato productor-agricultor
 - 3.1.1. El contrato de licencia de patente como contrato marco de contratos de prestación de servicios de producción y distribución de semillas transgénicas
 - 3.1.2. El contrato de integración agrícola como típico en la producción de semillas transgénicas
 - 3.2. La prohibición de guardar semillas impuesta al agricultor y las defensas de este frente a reclamaciones derivadas de su incumplimiento
 - 3.2.1. Validez de la cláusula de prohibición de guardar semillas MG impuesta al agricultor
 - 3.2.2. Las reclamaciones de las empresas biotecnológicas derivadas del incumplimiento de la obligación de no guardar semillas transgénicas por parte del agricultor
 - 3.2.3. Defensas de los agricultores-integrados frente a reclamaciones derivadas del incumplimiento de la obligación de no conservar semillas transgénicas
 - 3.2.4. Reclamaciones de las empresas biotecnológicas frente a agricultores que producen semillas transgénicas sin contrato
 - 3.3. La obligación de seguir las instrucciones técnicas de la empresa biotecnológica impuesta al agricultor
4. Conclusiones
5. Tabla de jurisprudència citada
6. Bibliografía

1. Introducción

Las empresas de biotecnología tienen que proteger sus invenciones para asegurar un alto nivel de beneficios que compensen el alto nivel de inversión en el desarrollo de productos biotecnológicos (en especial, productos agrícolas). Intentan monopolizar dichas invenciones de dos maneras: primero, patentándolas; y segundo, creando una estructura contractual de integración vertical de la producción y comercialización de los OMG (organismos modificados genéticamente). En este artículo explicaremos cómo las principales multinacionales de biotecnología han complementado la exclusividad de la explotación proporcionada por el Derecho de patentes, con el control de la producción de las semillas por medio de contratos de integración agrícola que incluyen la prohibición a los agricultores de conservar las semillas y les obliga a comprar productos necesarios para dicha explotación y pertenecientes a la empresa biotecnológica. Veremos también los diferentes medios de defensa de los agricultores frente a las demandas de las empresas de biotecnología, con especial atención a la cuestión de la contaminación adventicia de los cultivos no transgénicos. Haremos especial referencia al Derecho norteamericano, donde la conflictividad entre agricultores y empresas biotecnológicas ha llegado a los tribunales, considerando que la experiencia de estos tribunales puede ser especialmente valiosa para los tribunales españoles, teniendo en cuenta la previsible aparición de estos conflictos en España (el mayor productor de transgénicos de la Unión Europea).

2. Sobre el modelo de producción y comercialización de las semillas transgénicas

En el mercado tradicional de semillas, los agricultores siembran para sus cosechas semillas seleccionadas de cosechas anteriores y semillas compradas a suministradores. Las semillas se compran, se siembran y su producto se cosecha y se vende, siendo el beneficio del agricultor la diferencia de precio entre el precio de venta y el precio de compra junto con los costes de producción. Los agricultores suelen guardar las mejores semillas para sembrar en futuras cosechas, mejorando así paulatinamente la variedad.

Este sistema tradicional se altera de manera importante en la producción y comercio de semillas transgénicas, por dos motivos. En primer lugar, las semillas modificadas genéticamente (en adelante, semillas MG) son producto de una actividad inventiva que permite conseguir mejoras en las plantas que con el sistema tradicional de hibridación tardarían decenas de años en conseguirse, o, simplemente, nunca podrían conseguirse. El agricultor que usa semillas transgénicas obtiene una ventaja con su cultivo y el inventor merece captar parte de dicho beneficio. Por ello, las leyes de propiedad industrial recompensan a este con el monopolio legal de su invención y con las regalías derivadas de la misma que quien explota dichas semillas debe satisfacerle.

Como ya hemos expuesto en un artículo anterior,¹ el tipo de protección puede ser doble: como

¹ MARTÍNEZ CAÑELLAS (2011).

variedad vegetal o como invención. Y la protección alcanza no sólo a las semillas MG sino también a todas aquellas semillas que deriven de estas, así como todos aquellos productos derivados de las mismas donde el gen modificado pueda desarrollar su función.

Ahora bien, esta protección de la propiedad industrial de la semilla MG no es la única protección legal desarrollada por las empresas biotecnológicas. La protección de los organismos modificados genéticamente no está reconocida en todos los países, y en los países en los que está reconocida, no tiene necesariamente el mismo alcance². Por ello, las empresas biotecnológicas han desarrollado estrategias de mercado, como la creación de transgénicos resistentes a herbicidas especialmente potentes elaborados por la misma empresa biotecnológica, así como la elaboración de un sistema contractual, basado en contratos tipo de integración que les permite mantener un monopolio legal independientemente del amparo que les ofrezca la legislación de propiedad industrial del país donde el agricultor desarrolle su producción.

3. La estructura contractual que permite el control de los productos de los transgénicos desde su producción hasta su comercialización

Para evitar los flecos que el Derecho de patentes pueda generar en la explotación exclusiva de las invenciones (bien por lo limitado del alcance de la protección en cuanto a los productos o en cuanto al tiempo), las multinacionales biotecnológicas han ido acumulando todas las patentes relacionadas con los OMG y con su explotación (como las que desarrollan herbicidas relacionados con dichas OMG), normalmente mediante operaciones de fusión y adquisición de compañías biotecnológicas de menores dimensiones, así como han desarrollado contractualmente una integración vertical de las fases de producción y comercialización de los OMG que les permita vender sus variedades o los productos derivados de las mismas directamente a los grandes distribuidores minoristas, reduciendo así notablemente su precio tanto en el mercado mayorista como minorista en comparación con los productos no MG.

3.1. Los contratos en la fase de producción: contrato empresa biotecnológica-productor y contrato productor-agricultor

3.1.1. El contrato de licencia de patente como contrato marco de contratos de prestación de servicios de producción y distribución de semillas transgénicas

Para conseguirlo, las empresas biotecnológicas multinacionales, titulares de la patente biotecnológica y/o de la variedad vegetal (que les otorga en monopolio para producirla, procesarla y comercializarla), conciertan con otra empresa un *contrato de licencia de patente, licencia*

² Por ejemplo, en la Unión Europea, la protección alcanza a la progenie, pero no a los productos elaborados con ella, si en ellos el gen modificado no desarrolla su función. En Estados Unidos, la protección de la patente es total y alcanza las semillas, su progenie y los productos elaborados con todas ellas.

de variedad vegetal o ambas conjuntamente (pues es España es admisible la protección dual). Licencia que se concede para un determinado territorio y que le permite producir o comercializar las semillas MG base de los cultivos (llamadas semillas germinales, fundadoras o parentales).

En dicho contrato, el licenciatarario se obliga al pago de un *royalty*, para cuya determinación asume la obligación de informar a la empresa biotecnológica de la producción y ventas de manera periódica. Asimismo, se obliga a informar de las necesidades de semilla parental calculadas para las cosechas durante las cuales dicho contrato de licencia esté vigente.

La licencia permite al licenciatarario producir las semillas o bien que estas sean entregadas a terceros (agricultores) para que estos las produzcan, siempre que estos hayan concertado con el licenciatarario un contrato anual de servicios de producción en los términos que establece la empresa biotecnológica.

Es importante destacar que esta licencia se concede al licenciatarario o a sus cesionarios (agricultores) sólo para su uso en la producción de nuevas semillas y únicamente para producir una sola cosecha, prohibiendo terminantemente el cultivo de segundas o posteriores generaciones de OMG, así como la transformación de las mismas. Por ello, si por cualquier razón (por ejemplo, exceso de lluvia en época de siembra) el productor o el agricultor no pudiera sembrar las semillas germinales en su momento, se comprometen a devolverlas inmediatamente a la empresa biotecnológica, que tendrá que reembolsar el coste correspondiente a las semillas no usadas.

El licenciatarario se hace responsable frente al licenciante en caso de que un agricultor incumpla alguna de estas obligaciones y se guarde semillas, produzca una nueva generación, o intente usar las semillas MG o las plantas resultantes para investigar y crear nuevas variedades.

Como resultado de estas obligaciones, el licenciatarario se obliga a recoger dichas prohibiciones en los contratos que celebre con los agricultores.

El contrato de licencia cumple las funciones de contrato marco, que se concreta en cada anualidad con un *contrato de prestación de servicios de producción y/o distribución de semillas MG parentales en exclusiva* para la zona territorial determinada.

En estos contratos, el productor en exclusiva se compromete a comprar o importar las semillas fundadoras, y a producir a partir de las mismas las semillas MG especificadas contractualmente, bien de manera directa, bien mediante la celebración de contratos de venta y producción de las semillas MG parentales con agricultores de la zona, que deberán contener las cláusulas obligatorias, impuestas en el contrato de licencia, así como otras impuestas por la empresa de biotecnología en el contrato de producción y cuyo cumplimiento será controlado por el productor-distribuidor. Una de estas cláusulas incluye el derecho de la empresa de biotecnología de aprobar o vetar los terrenos en los que se tenga previsto sembrar los OMG.

El productor también se obliga a organizar la entrega de las semillas OMG, cumplir o hacer cumplir la separación de los cultivos OMG con las tierras de cultivo tradicional, así como la limpieza de la maquinaria antes y después de usarla con los OMG, realizar las comprobaciones sobre naturaleza y calidad de las semillas producidas (tanto las del contrato como las que exijan las autoridades o las normas imperativas), tomar y conservar muestras (sin perjuicio de que la empresa biotecnológica pueda efectuar sus propias comprobaciones) e informar a la multinacional de todo ello. Esta obligación de información periódica es esencial para que la empresa de biotecnología conozca las cantidades que debe percibir en concepto de *royalties*³.

Finalmente asume recoger las semillas producidas, almacenarlas perfectamente identificadas en silos aprobados por la empresa biotecnológica, asegurarlas, empaquetarlas en sacos en su caso y entregarlas a la empresa procesadora designada por la multinacional.

La productora también asume la carga de responder de las quejas que pueda generar el cultivo de OMG (como las derivadas de plagas o enfermedades no previstas).

A cambio de estos servicios, la multinacional biotecnológica se compromete a satisfacer mensualmente una cantidad que cubra el importe de los costes del productor más un beneficio, y a recomprar las semillas producidas que tengan la calidad pactada, ya sea al productor al precio pactado, ya sea directamente a los agricultores, al precio pactado entre estos y el productor (que será el señalado por la empresa de biotecnología)⁴, obligándose la empresa biotecnológica a

³ En *Monsanto v. Hill Seeds*, Case No. 4:03-Cv-181 CEJ, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, 2004 U.S. Dist. Lexis 30107. 21.5.2004. *Monsanto Co. v. Hill*, 2005 U.S. Dist. LEXIS 43765 (E.D. Mo., Mar. 28, 2005). *Hill Seeds* era la empresa productora-distribuidora (sin exclusiva) que se encargaba de producir, usar, desarrollar, vender y cobrar a los agricultores la tarifa propia de la licencia de la patente de *Roundup Ready*® (semillas de maíz y soja resistentes al herbicida de glifosato *Roundup*®), de *YieldGard*® (semillas de plantas de maíz que generan BT insecticida contra el taladrador) y de maíz *YieldGard*® *Roundup Ready*®. Tarifa que los agricultores se habían comprometido a pagar en virtud de un “contrato de licencia y servicios”. *Hill Seeds* se había comprometido a informar de las ventas del producto, y a enviar los pagos basados en las unidades vendidas, dos veces al año. La falta del envío de dicha información se consideró un incumplimiento contractual que justificó la resolución del contrato de licencia y producción-distribución. Después de llegar a un acuerdo extrajudicial para la realización de los pagos, *Hill Seeds* siguió sin cumplir. El tribunal consideró que *Hill Seeds* debía reintegrar los 1.219.276,59 USD correspondientes a dichos *royalties*, más los *royalties* que siguió percibiendo después de la resolución del contrato con *Monsanto* y que no entregó a esta, más los intereses de demora pactados.

⁴ Con frecuencia este productor funciona más como distribuidor y es una cooperativa. En muchas ocasiones esta cooperativa asume además funciones financieras de pago a los agricultores en nombre y por cuenta de la empresa de biotecnología, actuando entonces como comisionista de esta, y teniendo derecho al cobro de intereses por las cantidades adelantadas e intereses de demora por las cantidades que no le sean reintegradas por la empresa biotecnológica (en un plazo breve), así como el derecho de retención de las semillas transgénicas e incluso derecho a la venta de sustitución ante la falta de reembolso o de recepción por parte de la empresa biotecnológica. En el caso *Dart Bank v. William D. Byrum, Jr. And William D. Byrum, Sr., Genesis AG Ltd, Cooperative Elevator Company, And Monsanto Company, No. 277581*, Court Of Appeals Of Michigan. 2008 Mich. App. LEXIS 1311. June 24, 2008, Decided. La Cooperativa retuvo primero y vendió después las semillas pagadas a un agricultor y no

recibir las semillas que cumplan los estándares de calidad pactados.

3.1.2. El contrato de integración agrícola como típico en la producción de semillas transgénicas

El productor no suele ser agricultor, por lo que *vende las semillas MG a los agricultores que deberán además firmar un contrato de producción y de tecnología* (o bien firman un contrato mixto con elementos de dichos contratos) en virtud del cual prestarán unos servicios de producción si bien bajo ciertas condiciones impuestas por el productor (que son las que la empresa de biotecnología le ha impuesto a su vez)⁵. Estos contratos modifican el sistema de derechos y obligaciones que tradicionalmente conocen los agricultores españoles, propios del contrato de compraventa o de suministro, y pretenden aprovechar los terrenos y los conocimientos y medios técnicos de los agricultores para que estos presten los servicios de producción (siembra de semillas germinales, cultivo, cosecha y demás actividades aparejadas a los mismos) y entreguen los productos de dichas semillas MG, las semillas MG comerciales.

En estos contratos el agricultor compra las semillas parentales de la variedad genéticamente modificada, pagando su precio⁶. Además asume el compromiso de producirlas en los terrenos

reembolsadas por *Genesis* en 48 horas. El contrato se regía por el *Uniform Commercial Code*, que permite como remedios cumulativos, salvo pacto expreso en contrario, el cobro de intereses de demora, la retención de las mercaderías por el representante, no satisfecho el coste de sus actos de representación, y la compraventa de sustitución.

⁵ Muchas veces, los agricultores deben acudir a reuniones (*Grower Enrollment Meeting*) donde son informados de las condiciones de uso de la tecnología específica, de sus ventajas y de los términos del contrato de "uso de tecnología" que deben firmar. Una vez firmada la licencia, los agricultores estarán habilitados para comprar las semillas parentales a un agente o un productor-distribuidor autorizado por la empresa biotecnológica. *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, Supreme Court of Canada, 21.5.2004, en [2004] *Supreme Court Journal*, No. 29, y 130 A.C.W.S. (3d) 1195. File No.: 29437. Sobre semillas de *Roundup Ready Canola* ®.

⁶ En Estados Unidos, los agricultores están obligados a pagar un *royalty* a favor de la empresa de biotecnología, que es la titular de la propiedad industrial de la semilla. En España, como en el resto de la Unión Europea, los agricultores están exentos del pago del *royalty* en virtud del principio de agotamiento de la patente, que se refleja en el art. 52.2 y 3 de la [Ley 11/1986, de 20 marzo, de Patentes](#), que señala: "2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento. 3. Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones". En realidad el coste económico del *royalty* sí lo cobra la multinacional biotecnológica, pues exige que se incluya en el precio, pero que no se facture independientemente. Así lo hace *Monsanto* desde 2002. *Hilmer Schoenbaum, et al. v. E.I. Dupont De Nemours And Company, Pioneer Hi-Bred International, Inc., And Monsanto Company*, Case No. 4:05CV01108 ERW, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 517 F. Supp. 2d 1125; 2007 U.S.

que señale el productor (en los que en años anteriores no se haya plantado cultivos de variedades que puedan alterar la pureza del OMG), que deberán estar perfectamente delimitados y separados de los demás cultivos por la distancia pactada (o la exigida por las normas imperativas nacionales)⁷. Deberá identificar la variedad cultivada en todo momento, permitir el acceso de técnicos e inspectores de la productora o de la empresa biotecnológica a dichos terrenos y a todas sus instalaciones y permitirá la toma de muestras por parte de los inspectores. Tendrá que sembrar, cultivar y cosechar las semillas entregadas por la empresa biotecnológica o por la productora conforme a las técnicas normales de cultivo, si bien limpiando la maquinaria utilizada o utilizando una especial para dichos cultivos y seguirá las instrucciones que en su caso les den los técnicos de la empresa productora o los de la multinacional de biotecnología (como el uso de determinados herbicidas).

El productor, por su parte, no sólo deberá asesorar para el buen fin de la producción al agricultor, sino que también se compromete a limpiar o financiar la limpieza del terreno una vez finalizado el contrato, a recomprar las semillas producidas, recogiénolas una vez estén puestas a su disposición (en ocasiones recogiénolas con camiones directamente de la cosechadora), pesarlas en presencia del agricultor y pagar a este el precio de mercado más una cantidad si las semillas producidas reúnen las calidades pactadas.

Se añade a estos contratos una prohibición explícita de no guardar semillas MG ni sus productos⁸, de tal forma que si hubiera sobrantes de la semilla parental, deberán entregarse a la

Dist. LEXIS 69918; 2007-2 Trade Cas. (CCH) P75,909. 20.9.2007, Decided. 20.9.2007, Filed.

⁷ En España no existe una normativa que separe los cultivos transgénicos de los tradicionales. En Europa, las distancias entre maíz transgénico y convencional en vigor en los estados miembro varían de los 70 metros en Holanda hasta los 400 de Luxemburgo y Hungría (donde puede aumentar hasta 800 metros en algunos casos). Pero los 200 metros es la propuesta más frecuente, según fuentes de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea (ABAD-LIÑÁN y AMRBOJO, *El País*, 21.10.2008).

⁸ En el caso *Monsanto v. Mcfarling*, United States Court Of Appeals For The Federal Circuit, 488 F.3d 973; 2007 U.S. App. *Lexis 12099; 82 U.S.P.Q.2d (Bna) 1942*. May 24, 2007, las plantas de soja *Roundup Ready* se comercializaban de la siguiente manera: *Monsanto* vendía las semillas a varios productores que a su vez las revendían a los agricultores, firmándose junto con la compra un contrato de licencia de tecnología con *Monsanto* en ambos casos, que les prohibía conservar, replantar o entregar a terceros las semillas producidas para que estos plantaran. Los agricultores pagaban el precio de la compra de las semillas más un *royalty* por la licencia de las patentes.

En el caso *Monsanto v. Ralph*, Case 03-1243, 04-1001 United States Court Of Appeals For The Federal Circuit, 382 F.3d 1374; 2004 U.S. App. *Lexis 18814; 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1515; 59 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 649*. September 7, 2004, Decided. Rehearing denied by *Monsanto Co. v. Ralph*, 2004 U.S. App. *LEXIS 27219 (Fed. Cir., Oct. 21, 2004)*. La cláusula literalmente decía: "To use the seed containing Monsanto gene technologies for planting a commercial crop only in a single season. To not supply any of this seed to any other person or entity for planting, and to not save any crop produced from this seed for replanting, or supply saved seed to anyone for replanting. To not use this seed or provide it to anyone for crop breeding, research, generation of herbicide registration data or seed production".

En ocasiones, las cláusulas se incluyen en los sacos de semillas: *Monsanto v. Scruggs*, United States District Court

empresa biotecnológica o al productor. El agricultor sólo podrá guardar la semilla parental o comercial que no sea apta para cultivo o que no cumpla las condiciones de calidad mínimas pactadas.

Es importante destacar que el contrato no impone a los agricultores ni a los productores-distribuidores un precio de venta, ni les prohíbe que vendan también semillas de tipos convencionales de semillas. No obstante, sí les restringe la venta de semillas MG que no sean de la empresa de biotecnología⁹.

La duración del contrato es un elemento esencial, pues se pacta siempre exclusivamente para una sola cosecha. También es relevante que en el contrato con el agricultor se menciona la vinculación con el contrato de producción de la productora con la empresa biotecnológica.

Conforme a lo visto, el agricultor no concierne simplemente un contrato de compraventa de semillas, pues no se obliga exclusivamente a pagar un precio (que incluye la compra y el *royalty*) a cambio de la entrega de una cosa cierta, las semillas MG parentales, sino que, además, asume otras obligaciones tanto o más importantes en el mismo contrato: no guardar ni cultivar ni ceder

For The Northern District Of Mississippi, Western Division, 342 F. Supp. 2d 584; 2004 U.S. Dist. Lexis 26650. 14.6.2004, Decided. 6.7.2004, Filed. En los sacos de semillas de soja se leía: "these seeds are covered under U.S. Patents . 5,352,605. The purchase of these seeds conveys no license under said patents to use these seeds. A license first must be obtained from Monsanto Company before these seeds can be used in any way. This asgrow variety is protected by the plant variety protection act (7 united states code §§ 2321 et seq.) And/or the patent act (35 United States Code §§ 1 et seq.). The purchaser is authorized by Asgrow to plant this variety and use the resulting crop for food or sell the crop as grain. Asgrow does not authorize the use or sale of the crop as seed. Unauthorized propagation prohibited". En los sacos de semillas de algodón se leía "PROPRIETARY GENE INFORMATION. READ BEFORE OPENING THIS BAG. The cottonseed contained in this bag contains the Bollgard gene from the common soil bacterium Bacillus thuringiensis var. kurstak (B.t.k) which is effective in controlling certain lepidopteran cotton insect pests. This seed also contains the Roundup Ready gene which provides tolerance to Roundup herbicide when applied according to Monsanto instructions. You are required to carefully read the Grower Guide prior to planting this seed. You must plant and grow this seed in accordance with the Grower guide. Copies of the Grower Guide are available from your seed retailer, seed salesperson or Monsanto Company N3K, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167 1-800-523-2333. IT IS A VIOLATION UNDER FEDERAL PATENT LAW TO USE THIS SEED FOR ANY PURPOSE WITHOUT OBTAINING A LICENSE FROM MONSANTO CO. The Bollgard gene in this seed is protected under U.S. Patents 5,164,316, 5,196,525, 5,322,938, 5,352,605 and 5,500,365. The Roundup Ready gene in this seed is protected under U.S. Patents (...) This variety is protected under the U.S. Plant Variety Protection Act. The Monsanto license does not authorize the grower to save or resell cottonseed produced from the seed in this bag for replanting. NOTE: Read the Limit of Warranty and Liability Statement in the Grower Guide before opening this bag. Opening this bag constitutes acceptance of those terms and conditions. WARNING: READ BEFORE OPENING. The seed in this bag contains patented technology. The user is NOT LICENSED to save any seed produced from this seed for replanting. If you are unwilling to comply with these terms, promptly return the unopened bag to the Seller".

⁹ *Monsanto Co. v. Trantham*, 156 F. Supp. 2d 855 (W.D. Tenn. 2001).

a terceros no autorizados las semillas producidas¹⁰, puesta en producción de lo comprado conforme a las instrucciones del vendedor (productor), permitir el acceso de este o de la empresa biotecnológica, que, en consecuencia, pasa a ser parte del contrato, actuando el vendedor (productor) como distribuidor-representante de la empresa biotecnológica. Empresa biotecnológica que se obliga a la recompra de toda la producción que sea susceptible de germinar en una nueva generación de plantas MG. Aunque no debemos olvidar que desde el punto de vista del agricultor también existe obligación de vender toda su producción a dicha empresa y no a otra, así como a no guardar semillas MG comerciales para su utilización como semillas germinales en la próxima añada, ni siquiera para el cultivo propio.

El contrato con el agricultor es especialmente ventajoso para la empresa biotecnológica, ya que, combinado con el contrato de esta con el productor-distribuidor le permite un control vertical de la fase de producción de los OMG. Con él, la empresa biotecnológica obtiene una cosecha de semillas MG comerciales con un menor coste y unos ingresos extra. La empresa biotecnológica cobra el precio de venta de las semillas germinales del distribuidor-productor (más caro que el de la semilla tradicional porque incluye los *royalties* de la venta del productor-distribuidor al agricultor más una prima por el monopolio del mercado de semillas transgénicas), se ahorra los arrendamientos de los terrenos de cultivo, que además puede seleccionar, ahorra costes de producción (asumidos por los agricultores en el contrato casi en su integridad) e incrementa las ventas de otros productos patentados por la misma empresa tales como herbicidas (por ejemplo, si las plantas MG son resistentes al glifosato y la misma empresa creadora de los OMG produce un herbicida de glifosato, y además impone su uso, dado que el agricultor se ha obligado contractualmente a seguir las instrucciones del vendedor-productor, que son las de la empresa biotecnológica). Además, dicha empresa sólo asume la recompra de las semillas que cumplan determinados niveles de calidad mínimos, con lo que el riesgo de defectos en la producción es asumido por el agricultor.

El agricultor, a cambio, consigue teóricamente por el mismo precio de compra (lo que, sin embargo, no siempre es así, pues el *royalty* impide que se rebaje en demasía, al ser un precio monopolístico), una rebaja de los costes de cultivo (aunque muchas veces no prevé el incremento de costes que supone el tener que seguir las instrucciones de la empresa biotecnológica: cultivos separados de los tradicionales, recolección separada, compra de herbicidas a la misma empresa biotecnológica a un precio superior al de otros herbicidas que venía usando hasta entonces), y consigue un incremento de la producción (al resistir mejor el clima riguroso, sufrir menos plagas o incrementarse la productividad de las semillas) que tiene garantizada (sólo si se cumplen las calidades mínimas previstas, aunque si las supera puede obtener un precio algo superior al de mercado). Además, la empresa biotecnológica le limpia el terreno y recoge la producción, evitándole el coste de su almacenamiento.

¹⁰ Esta obligación se da incluso cuando no se pacte en el contrato de uso de tecnología si en las etiquetas de los sacos de semillas se indica esta obligación o, simplemente, que el producto está patentado indicando el número de patente. *Monsanto v. Floyd Edward Vanderhoof, Jr.* No. 4:06-CV-134 CAS, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 2007 U.S. Dist. LEXIS 31186. 27.4.2007, Decided. 27.4.2007, Filed.

En realidad, la limpieza del terreno y la recompra de toda la producción con recogida inmediata son actividades que la empresa biotecnológica necesita para mantener el monopolio sobre su producto y justificar que, en caso de que los agricultores tengan la tentación de guardar semillas para sus cosechas futuras (como es habitual en el cultivo tradicional), puedan reclamarles por incumplimiento contractual y/o por infracción de sus derechos de propiedad industrial. Con ello, consiguen además que para la siguiente cosecha de cultivos transgénicos, los agricultores no tengan más remedio que comprar las semillas MG a la misma empresa biotecnológica (o a su productor-distribuidor), consiguiendo así crear una relación clientelar con el agricultor.

Todas las características descritas convierten al contrato entre el productor-distribuidor y el agricultor en un *contrato atípico*, mixto entre el contrato de compraventa, el contrato de licencia de patente (o de licencia de obtención vegetal, o de ambos), el contrato de tecnología o de cesión de *know how* (por la transmisión de conocimientos sobre las peculiaridades del cultivo de OMG al agricultor durante el asesoramiento y control de los expertos de la empresa biotecnológica durante la siembra, cultivo y recolección, por lo que se incluye el deber de confidencialidad que vincula tanto al productor como al agricultor) y el contrato de prestación de servicios.

Dicha atipicidad puede predicarse en el Derecho común, no obstante, sí podemos encontrar en el Derecho civil catalán un contrato que reúne características muy similares, como es el contrato de integración pecuaria, regulado en la [Ley catalana 2/2005, de contratos de integración](#). En estos, la empresa integradora normalmente suministra los piensos, animales y el material genético al ganadero, además de asesorarle en materia técnica y veterinaria, y por su parte, el ganadero, que es titular de una explotación ganadera propia especializada, realiza la actividad de engorde y obtención de crías y otros productos de los animales, a cambio de percibir una remuneración o parte de la producción, con exclusividad por parte del ganadero integrado respecto del integrador, ya que este sólo puede adquirir del integrador los productos necesarios para desarrollar su actividad, y es el integrador quien se reserva el control técnico y sanitario de la explotación ganadera¹¹. Dichas similitudes son las que nos permiten calificar el contrato celebrado entre agricultores y productores (en ocasiones las mismas empresas biotecnológicas) como *contrato de integración agrícola*, en el que los agricultores son la parte integrada y los productores la parte integradora.

3.2. La prohibición de guardar semillas impuesta al agricultor y las defensas de este frente a reclamaciones derivadas de su incumplimiento

El contrato de integración entre el productor y el agricultor incluye siempre una obligación del agricultor de no conservar semillas modificadas genéticamente ni usarlas con fines distintos al de producir semillas MG comerciales para su entrega a la empresa de biotecnología. La razón es que se trata del cumplimiento de la obligación del productor asumida en los contratos de licencia y producción-distribución concertados con la empresa de biotecnología.

¹¹ NÚÑEZ ZORRILLA (2009, p. 25).

Esta obligación junto con la recompra de toda la producción que cumpla unos mínimos acerca el contrato de integración a la figura de una simple prestación de servicios de producción. Sin embargo, varias cláusulas de los contratos nos recuerdan que, en realidad, no se trata de un contrato de mera prestación de servicios, pues el contrato de integración incluye elementos propios del contrato de compraventa o de suministro: existe una entrega de las semillas con traslado de la propiedad de las mismas y asunción del riesgo derivado de su posesión, propiedad y de buen fin o no de las cosecha por parte del agricultor. Ello se pone de manifiesto en que si las semillas MG producidas no cumplen con las calidades pactadas en el contrato y no pueden germinar, no van a ser recompradas y el agricultor podrá hacer lo que quiera con ellas (aunque en algunos contratos se exige que se limite su uso a pienso animal).

Por otra parte, en los contratos con el productor, la empresa biotecnológica asume la responsabilidad, si bien limitada al precio pagado por las semillas¹², derivada de las reclamaciones de los agricultores relativas a los resultados de la producción, incluyendo expresamente las derivadas de problemas de defectos en la polinización, epidemias, plagas y problemas de calidad de las semillas parentales¹³. De ser el contrato de integración un mero contrato de prestación de servicios, dichas reclamaciones no serían posibles, pues los riesgos correrían a cargo de la empresa biotecnológica (como así ocurre en el contrato de esta con el productor-distribuidor).

3.2.1. Validez de la cláusula de prohibición de guardar semillas MG impuesta al agricultor

Ahora bien, el que *las semillas sean propiedad del agricultor no deja sin efecto la cláusula prohibitiva de guardar semillas MG (parentales o producidas) o de darle un uso diferente a la producción de las semillas MG parentales o la reventa a la empresa biotecnológica de las semillas MG producidas.*

El motivo es que no es un pacto contrario a la ley, la moral ni las buenas costumbres, pues está

¹² *Ex parte Monsanto Company and Ex parte Delta and Pine Land Company et al. In re: Whiddon Farms, Inc., et al. v. Delta and Pine Land Company et al.; In re: Terry Booker and Julie Booker v. Delta and Pine Land Company et al.* 1001766 and 1001917, 1001767 and 1001916. Supreme Court Of Alabama. 2002 Ala. LEXIS 12. January 18, 2002.

¹³ Por ejemplo, las semillas de algodón y tabaco anunciadas como NuCOTN 33 and 35 prometían un 95% de efectividad contra los gusanos sin necesidad de insecticida y una mejor cosecha que los cultivos tradicionales. Sin embargo los agricultores entablaron una acción colectiva dado que muchas semillas no germinaron, los gusanos se mostraron resistentes, la productividad fue inferior, las plantas no respondieron a los reguladores de hormona de crecimiento, por lo que su mayor frondosidad resultó en un incremento de los costes de defoliantes y cosecha, y las bolas de algodón eran pequeñas y no se abrían suficientemente, lo que dificultó su recolección. *Ren-Dan Farms, Inc., A&D Farms, Inc. And James Russell Stacey, Et Al. v. Monsanto Company, Delta And Pine Land Company, Hartz Seed Company, Crandell Willoferd, And Valley Farmers Coop, Et Al. Civil Action No. 96-2659 Section "A"*. United States District Court For The Western District Of Louisiana, Alexandria Division. 952 F. Supp. 370; 1997 U.S. Dist. Lexis 712. 23.1.1997, Decided. 23.1.1997, Ruling Filed. Caso resuelto por Tenth Judicial District Court, Natchitoches Parish, Louisiana.

protegido por el *Derecho de patentes* y por el *Derecho de obtenciones vegetales*. Conforme a estos, la propiedad del agricultor sobre las semillas es limitada en el uso y disfrute de las mismas, pues la propiedad industrial de las semillas MG la ha conservado la empresa biotecnológica expresamente en los contratos.

De acuerdo con el art. 50 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, la empresa titular de la patente de la secuencia genética del OMG, es titular tanto de la propia invención como de las semillas que incluyan la secuencia genética patentada, siempre que esta sea funcional¹⁴. En consecuencia, conserva la propiedad industrial de las semillas MG parentales y de las semillas MG producidas. Ello le da a la empresa biotecnológica el monopolio de los usos de fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio, utilización, importación o posesión de las semillas MG parentales para alguno de los fines mencionados. La empresa puede, en virtud de dicho derecho, conceder autorizaciones en forma de licencias para que los licenciatarios puedan desarrollar alguno de los usos mencionados, pero dicha autorización lo será sólo en el ámbito concedido: el uso de semillas MG parentales para producir semillas MG comerciales en una sola cosecha y destinadas a la venta a la propia empresa titular de la patente.

Respecto a la protección de la variedad vegetal, la regulación es similar: los arts. 12 y 13 de la [Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales](#), otorga el monopolio al obtentor en todo lo referente a la producción o la reproducción (multiplicación), acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación, oferta en venta, venta o cualquier otra forma de comercialización, exportación o importación de la variedad obtenida gracias a la secuencia genética, o del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida, así como productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida.

3.2.2. Las reclamaciones de las empresas biotecnológicas derivadas del incumplimiento de la obligación de no guardar semillas transgénicas por parte del agricultor

La importancia de proteger la patente hace que la multinacional biotecnológica ejercite las acciones derivadas de dicha propiedad industrial tanto frente al productor-integrador como frente a los agricultores-integrados con los que este contrata. En el contrato con el productor-integrador, la empresa de biotecnología se reserva el ejercicio de dichas acciones contra los agricultores-integrados en caso de que infrinjan algunas de las condiciones del contrato, reserva que se recoge en los contratos del productor con los agricultores. En ambos contratos se recoge expresamente el derecho de acceso de los inspectores de la empresa biotecnológica a la producción de semillas MG.

¹⁴ MARTÍNEZ CAÑELLAS (2011, p. 20).

En la práctica norteamericana se ha dado con frecuencia la infracción del contrato por los agricultores precisamente por hacer lo que tradicionalmente hacen todos los agricultores, guardar semillas para años posteriores. En todos los casos en que los agricultores habían firmado contratos de exclusiva los tribunales dieron la razón a la titular de la patente: *Monsanto v. Mcfarling*, *Monsanto v. Ralph*, *Monsanto v. Trivette*, *Monsanto v. Swann*, *Monsanto v. Good*, *Monsanto v. Scruggs*, y otros muchos¹⁵.

En todos los casos, la empresa de biotecnología reclama una indemnización en virtud de dos tipos de argumentos presentados como alternativos: infracción del derecho de patente (*Roundup Ready*®, *Yieldgard*®, *Bollgard*®) o incumplimiento del contrato de tecnología o licencia firmado por el agricultor.

En el primer supuesto, los tribunales analizan la validez de la patente y el contenido de las reivindicaciones¹⁶, para afirmar la existencia de una infracción no tanto por el hecho de guardar las semillas sino por no haberlas comprado de un distribuidor autorizado¹⁷, ser estas resultado de

¹⁵ *Monsanto v. Scruggs*, United States District Court For The Northern District Of Mississippi, Western Division, 342 F. Supp. 2d 584; 2004 U.S. Dist. Lexis 26650. 14.6.2004, Decided. 6.7.2004, Filed; *Monsanto, v. Loren David*, Case No. 4:04cv425 HEA, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 448 F. Supp. 2d 1088; 2006 U.S. Dist. Lexis 24121. 20.4.2006, Decided; *Monsanto v. Baumgardner*, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, Case No. 4:04cv00708 ERW, 2005 U.S. Dist. Lexis 45647, 29.3.2005, Decided. 29.3.2005, Filed.

¹⁶ *Monsanto v. Swann*, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 308 F. Supp. 2d 937; 2003 U.S. Dist. Lexis 5338. 8.1.2003, Decided. 8.1.2003, Filed. El tribunal analiza las reivindicaciones, que incluyen las plantas resultantes de las semillas MG y sus siguientes generaciones y observa que se ha probado que las semillas de soja y algodón objeto del caso contienen la secuencia genética patentada, por lo que están cubiertas por la patente. Existe infracción de la patente desde el momento en que el agricultor admite haber guardado y sembrado las semillas producidas en la primera generación, lo que es un uso que requiere permiso del titular de la patente, que no se obtuvo.

¹⁷ En *Monsanto v. Mcfarling*, United States Court Of Appeals For The Federal Circuit. 488 F.3d 973; 2007 U.S. App. Lexis 12099; 82 U.S.P.Q.2d (Bna) 1942, 24.5.2007, la Corte confirmó la sentencia de primera instancia de la *United States District Court for the Eastern District of Missouri* condenando a un agricultor que había guardado las semillas cosechadas y las había sembrado en las dos cosechas siguientes, cuando el contrato de tecnología celebrado con el productor que le entregó las semillas impedía que las usaran más allá de la primera cosecha o que las dieran a terceros, con lo que Monsanto se garantizaba que los agricultores tendrían que comprarles las semillas para la siguiente cosecha. Las plantas de soja contenían en su código genético una secuencia creada por Monsanto que les permitía producir un enzima que las hacía resistentes al glifosato, un potente herbicida. Las semillas se comercializaban con la marca *Roundup Ready*®, que actualmente se produce y comercializa también en España. La Corte destaca que el uso de las semillas *Roundup Ready*® se permite a los agricultores en virtud de los términos de un pacto de licencia contractual estándar. Según los términos del contrato Monsanto permitía a los agricultores de semillas de soja usar sus semillas para producir y vender las cosechas correspondientes y, a cambio los agricultores pagaban un *royalty* y se obligaban a no plantar semillas guardadas de cosechas previas de *Roundup Ready*® y a no venderlas a otros para que estos las plantaran. Estas promesas aseguraban que los agricultores comprarían las semillas *Roundup Ready*® de un distribuidor autorizado, que también cargaba un *royalty* por cada saco de semillas de soja *Roundup Ready*® que vendían.

la siembra en años anteriores y vender todas o parte de ellas a terceros sin la autorización de la empresa de biotecnología¹⁸. En estos casos la indemnización incluye el *royalty* total correspondiente a la cantidad de semillas no compradas a la empresa de biotecnología (que suma el correspondiente directamente al agricultor y el correspondiente al productor-distribuidor), al que se le añade el beneficio que dichas semillas reportan al agricultor (por mayores rendimientos y menores costes de cultivo), pudiéndose incluir los costes reputacionales, la pérdida de mercado por incrementarse la probabilidad de uso de dichas semillas sin licencia y los derivados de eventuales sanciones administrativas impuestas a la empresa de biotecnología por liberación de semillas sin control, siempre que sean probados¹⁹.

¹⁸ *Monsanto v. Ralph*, Case 03-1243, 04-1001 United States Court Of Appeals For The Federal Circuit, 382 F.3d 1374; 2004 U.S. App. Lexis 18814; 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1515; 59 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 649. 7.9.2004, Decided. Rehearing denied by *Monsanto Co. v. Ralph*, 2004 U.S. App. LEXIS 27219 (Fed. Cir., 21.10.2004). La Corte de apelación concedió los casi 3 millones de USD de indemnización por infracción de la patente de Roundup-Ready ® de soja y de Roundup-Ready ® y Bollgard ® de algodón. La infracción consistió en guardar y vender semillas en contra de lo dispuesto en el "Technology Agreement" firmado entre el agricultor y Monsanto. La actitud de *Ralph* fue especialmente tenida en cuenta: impidió el acceso de Monsanto a sus silos para comprobar si guardaba semillas una vez finalizada la cosecha, cambió de sitio los sacos de grano, vendió algunos y juró que los había quemado todos (esta última mentira se consideró especialmente perjudicial para Monsanto, pues la EPA- Agencia de Protección del Medioambiente- se encarga de vigilar el impacto medioambiental de Bollgard ®, y la reventa de las semillas implicaba que Monsanto perdiera el control y se pudiera enfrentar a una sanción administrativa). Una vez probada la falsedad de este juramento, el tribunal concede la indemnización que el jurado había admitido en primera instancia, superior a la prevista en él, como cláusula penal en el contrato (que era de 120 veces la tarifa por licencia cargada al agricultor: 5USD por saco de soja y 112,80 USD por saco de semillas de algodón), que se hubiera aplicado como alternativa, de no ser aquella superior.

¹⁹ En *Monsanto v. McFarling*, United States Court Of Appeals For The Federal Circuit, 488 F.3d 973; 2007 U.S. App. Lexis 12099; 82 U.S.P.Q.2d (Bna) 1942. May 24, 2007, la Corte estimó probado que durante dos años (1999-2000), *McFarling* plantó semillas que no había comprado de un distribuidor autorizado, y no había pagado *royalty* alguno, lo que según la Corte suponía una infracción del derecho de patente, por lo que debía indemnizar al Monsanto, y pagarle un *royalty* razonable conforme al 35 U.S.C. § 284. La cuantificación de dicha indemnización partió de la cuantía del *royalty* que ambas partes no discutieron (6,50 USD por saco de 50 libras), por ser la que se cargaba de ordinario a los agricultores por saco. Pero no se limitó a esta, pues, siguiendo la doctrina de *Monsanto Co. v. Ralph*, 382 F.3d 1374, 1383-84 (Fed. Cir. 2004), consideró que no tenía en cuenta la obligación impuesta a todos los licenciarios de comprar exclusivamente a distribuidores autorizados por Monsanto, lo que suponía un coste adicional a los agricultores de 18 a 22 USD por saco. Y ello, porque en realidad, el *royalty* que debería obtener Monsanto del agricultor que no compra de un intermediario debe compensar el total que Monsanto había calculado para el retorno de su inversión en la invención, lo que implica la suma de las cantidades que por propiedad intelectual debía percibir tanto del distribuidor como de los agricultores. El que Monsanto decidiera que esa cuantía debiera pagarla directamente el agricultor en menor medida no implica que el coste final que pague como *royalty* sea ese, sino que decidió dividir el pago de este en dos fases. En consecuencia, el coste que el agricultor paga en concepto de *royalty* no es de 6,50 USD, sino de 25,50 a 28,50 USD por saco de 50 libras, si bien restando costes de transacción como los de limpieza y empaquetado. De no calcularse así la indemnización (es decir, de considerar que la indemnización cubriera sólo 6,50 USD, en vez de 25,50 a 28,50 USD por saco de 50 libras), se estaría animando a la infracción, pues los agricultores que incumplieran tendrían una ventaja competitiva sobre los que cumplieran con la obligación de no guardar semillas y de comprarlas a los distribuidores autorizados. La obligación de no guardar semillas supone para Monsanto beneficios que van más

En el segundo caso, el incumplimiento del contrato de tecnología o licencia de patente se justifica por el mero hecho de guardar las semillas, prohibido explícitamente en el contrato, en cuyo caso se reclama la indemnización pactada como cláusula penal en el contrato²⁰.

3.2.3. Defensas de los agricultores-integrados frente a reclamaciones derivadas del incumplimiento de la obligación de no conservar semillas transgénicas

Los agricultores suelen plantear las siguientes líneas de defensa.

allá de los derivados del precio de venta y de los *royalties* obtenidos en la venta de las semillas para cada cosecha. Esta obligación asegura el conocimiento de Monsanto de la calidad de las semillas plantadas cada año, evitando el riesgo de pérdida de reputación (y, por tanto de mercado y de poder negociador) que implicaría la venta de semillas no controladas por Monsanto como semillas *Roundup Ready* ®. Para calcular el *royalty* razonable debe considerarse no sólo los beneficios que pierde Monsanto por dejar de percibir las cantidades derivadas de la licencia, sino también los beneficios que la tecnología *Roundup Ready* ® de Monsanto ofrece a los agricultores comparado con los que les reporta el cultivo tradicional de soja. Un experto testificó que el uso de *Roundup Ready* ® suponía un incremento de rendimiento de la cosecha de 14 a 25 USD por acre y una reducción de costes de control de malas hierbas de 17 a 36 USD por acre. Es decir, como mínimo la ventaja de usar *Roundup Ready* ® es de 31 a 61 USD por acre comparado con las semillas convencionales de soja. Un saco de 50 libras contiene aproximadamente las semillas de soja necesarias para cultivar un acre, por lo que 31 a 61 USD por acre equivale a 31 a 61 USD por saco de 50 libras. En consecuencia, la Corte consideró que era razonable el veredicto del jurado que consideró que en una hipotética negociación un comprador hubiera pagado un *royalty* de 40 USD por saco de semillas de soja *Roundup Ready*.. Entiende que debe mantenerse dicho veredicto a menos que este implique una cantidad "excesiva o monstruosa, claramente no apoyada en las pruebas o basada sólo en especulación y expectativas" [citando *Monsanto Co. v. Ralph*, 382 F.3d at 1383, que cita a su vez *Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.*, 977 F.2d 1555, 1560 (Fed. Cir. 1992)], cosa que no ocurre en este caso.

En *Monsanto v. Loren David*, Case No. 4:04CV425 HEA, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, 448 F. Supp. 2d 1088; 2006 U.S. Dist. LEXIS 24121; 20.4.2006, Decided; el agricultor infractor compró semillas de soja *Roundup Ready* ® y sembró en unos campos semilla transgénica y en otros no, aunque en realidad sembró semillas transgénica de otros años que había guardado incumpliendo el contrato de uso de tecnología. Ante la dificultad de calcular la indemnización el tribunal tuvo en cuenta el promedio de 107.5 libras de semilla de soja que se siembra por acre y el volumen de herbicida *Roundup* ® comprado por el agricultor (y que sólo sirve para la soja *Rounup Ready* ®, pues mata la no transgénica.

²⁰ En los contratos de Monsanto es 120 veces la tasa que el agricultor paga por el uso de la tecnología (*Rounup Ready* ®), lo que es razonable pues cada saco de semillas puede producir otros 36, con lo que el perjuicio crece exponencialmente con cada cosecha. *Monsanto v. Swann*, No. 4:00-Cv-1481 (CEJ), United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, 308 F. Supp. 2d 937; 2003 U.S. Dist. LEXIS 5338. 8.1.2003, Decided. 8.1.2003, Filed. *Monsanto v. Ralph*, Case 03-1243, 04-1001 United States Court Of Appeals For The Federal Circuit, 382 F.3d 1374; 2004 U.S. App. Lexis 18814; 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1515; 59 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 649. 7.9.2004, Decided. Rehearing denied by *Monsanto Co. v. Ralph*, 2004 U.S. App. LEXIS 27219 (Fed. Cir., Oct. 21, 2004). En caso de reclamar los *liquidated damages* la empresa de biotecnología puede cobrar menos que si alega infracción de la patente, pues en el cálculo de la cláusula penal no se incluye la tasa que el productor-distribuidor hubiera pagado a su vez por saco de semillas (que forma parte del *royalty* total que cobre Monsanto), y ello porque no queda claro en el contrato de tecnología que se pueda considerar parte de la tasa, por lo que la oscuridad de la cláusula se interpreta en contra del que la redactó, que fue Monsanto.

En primer lugar discuten la patente y su alcance, que, dicen, no cubre las primeras semillas o las plantas donde se manifiesta la secuencia genética patentada (cuestión ya tratada respecto a las semillas de la primera generación, y en la que toda la jurisprudencia norteamericana y europea coincide en que dicha patente se extiende a los seres que manifiestan la secuencia genética patentada). Seguidamente, suele alegarse la doctrina del agotamiento de la patente con la primera venta, por lo que, aunque las semillas parentales queden cubiertas, no quedarían las obtenidas a partir de estas. Argumento que se rechaza por los tribunales, pues las nuevas semillas no han sido vendidas sino usadas para producir otras y la licencia de patente no le permite “construir nuevas semillas”²¹.

En segundo lugar, recordando que la normativa sobre protección de obtenciones vegetales (*Plant Variety Protection Act*) le da derecho a guardar semillas. Argumento que se rechaza porque la protección de las mismas se da por la *Patent Act*, que protege la patente en los términos de la reivindicación, que incluyen las plantas producidas y las siguientes generaciones²².

En tercer lugar, la doctrina del abuso de la patente, que permite la aplicación de las normas del Derecho de la competencia cuando el ámbito de protección de la patente es tan amplio que genera efectos anticompetitivos. En estos casos los agricultores denuncian que la empresa biotecnológica expande ilícitamente el ámbito de su patente al añadir a la compra de las semillas, un contrato por el que se obliga a no guardar semillas, con lo que se obliga a comprar todas las semillas de la siguiente cosecha. Los tribunales suelen dar la razón a la empresa biotecnológica cuando los agricultores pueden acudir a comprar semillas no transgénicas en las siguientes cosechas²³, pero dan la razón a los agricultores cuando se ha generado una situación

²¹ *Monsanto v. Swann*, No. 4:00-Cv-1481 (CEJ), United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, 308 F. Supp. 2d 937; 2003 U.S. Dist. LEXIS 5338. 8.1.2003, Decided. 8.1.2003, Filed; y *Monsanto v. McFarling*, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002).

²² *J.E.M. AG Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc.*, 534 U.S. 124, 122 S. Ct. 593, 606, 151 L. Ed. 2d 508 (2001); “The right to save seed of plants registered under the PVP Act does not impart the right to save seed of plants patented under the Patent Act”. *McFarling*, 302 F.3d 1291, at 1298-99. See also, *Monsanto v. Swan*, No. 4:00-Cv-1481 (CEJ), United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, 308 F. Supp. 2d 937; 2003 U.S. Dist. LEXIS 5338. 8.1.2003, Decided. 8.1.2003, Filed; y *Monsanto v. McFarling*, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002), *Monsanto v. McFarling*, 363 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004); *Monsanto Co. v. Scruggs*, 249 F. Supp. 2d 746; *Monsanto v. Good*, 2003 U.S. Dist. LEXIS 27217, 2003 WL 1664013 (D.N.J. 2003); *Monsanto v. Loren David*, Case No. 4:04CV425 HEA, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, 448 F. Supp. 2d 1088; 2006 U.S. Dist. LEXIS 24121. 20.4.2006, Decided.

²³ *Monsanto v. Swann*, No. 4:00-Cv-1481 (CEJ), United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, 308 F. Supp. 2d 937; 2003 U.S. Dist. LEXIS 5338. 8.1.2003, Decided. 8.1.2003, Filed. *McFarling*, 302 F.3d at 1298. Los tribunales suelen considerar que las tasas en concepto de *royalty* que cobra Monsanto en sus contrato de uso de tecnología con los agricultores, así como las restricciones a guardar las semillas impuestas a los mismos no violan la Sherman Act y están cubiertas por el derecho de patente. *Monsanto v. McFarling*, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002) (“*McFarling I*”). Otra cosa sería si la compra de las semillas implicara necesariamente la compra de futuras semillas a Monsanto. En *Monsanto Co. v. McFarling*, 363 F.3d 1336, 1343 (Fed. Cir. 2004)

monopolística en el mercado respectivo de semillas. Ahora bien, esta línea de defensa tiene la dificultad de que el agricultor debe conseguir la prueba suficiente de la existencia de esta situación de dominio del mercado por la empresa biotecnológica.

En cuarto lugar, aunque en menor medida, los agricultores alegan la prescripción de la acción, señalando, por ejemplo, que las semillas que siembran no corresponden a la cosecha inmediata del año anterior, sino a varias cosechas anteriores, dependiendo del plazo de prescripción que sea aplicable. Argumento que los tribunales rechazan alegando que cada acto de nueva siembra de semillas protegidas por la patente supone un incumplimiento continuado en el tiempo, lo que implica un nuevo inicio del cómputo del plazo prescriptivo (en definitiva, lo que en España denominamos interrupción de la prescripción)²⁴.

Y, finalmente, dado que la cláusula que les impide guardar semillas y plantarlas viene impuesta en el contrato de tecnología (cuyo clausulado se reproduce en el contrato de integración), y para evitar las alegaciones de incumplimiento contractual presentadas por la empresa de biotecnología, alegan la nulidad de dicha cláusula por abusiva al incorporarse a un contrato de adhesión. Argumento que los tribunales suelen rechazar, pues conforme a la ley del Estado de Missouri (que es donde *Monsanto* tiene la sede central y que se incluye como ley aplicable en todos los contratos de Estados Unidos), una parte que firma un documento después de tener la oportunidad de leer su contenido, está obligada a cumplirlo, salvo que haya sido fraudulentamente inducida a firmar²⁵, y más cuando no está obligada a ello por no verse forzado el agricultor a cultivar semillas MG cuando existen semillas no transgénicas en el mercado²⁶.

En quinto lugar, como cuestión de hecho, alegan que las muestras tomadas por los inspectores de

(“*McFarling II*”) afirmó que los derechos de patente de Monsanto no se extendían por la obligación impuesta de que las semillas fueran usadas en una sola cosecha. En *Monsanto Co. v. Scruggs*, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006), el tribunal entendió que la vinculación de la compra de las semillas con la compra del herbicida Roundup®, por medio del contrato de licencia no era anticompetitivo, pues era el único aprobado por la EPA (Agencia de medio ambiente) para estas semillas transgénicas.

²⁴ *Monsanto, Et Al. v. Trivette*, Case No. 4:07cv343 CDP, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 2007 U.S. Dist. Lexis 33798. 8.5.2007, Decided. 8.5.2007, Filed. En este caso, el agricultor admite haber incumplido el contrato de 1999 con Monsanto, pues guardó las semillas de soja *Roundup Ready*® y las plantó en 2006, sin embargo alega que el plazo de prescripción de 5 años de la Ley de Missouri ha transcurrido. La Corte da la razón a Monsanto, pues entiende que antes del año 2006 hubo actos (siembras en 2004 y 2005) que impiden que comience a contarse el plazo de prescripción.

²⁵ *Monsanto v. Swann*, No. 4:00-Cv-1481 (CEJ), United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, 308 F. Supp. 2d 937; 2003 U.S. Dist. LEXIS 5338. 8.1.2003, Decided. 8.1.2003, Filed.

²⁶ Referido a semillas de soja *Roundup Ready*® guardadas en 2003 y plantadas intencionalmente en 2004 y 2005. *Monsanto v. Floyd Edward Vanderhoof, Jr.* No. 4:06-CV-134 CAS, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 2007 U.S. Dist. LEXIS 31186. 27.4.2007, Decided. 27.4.2007, Filed. Condena también al pago de los gastos de abogado por estar incluidos en el contrato de uso de tecnología.

la empresa de biotecnología no son relevantes²⁷, pues no representan las semillas de toda la finca plantada o toda la carga de semillas importada. Frente a ello, los tribunales consideran suficiente la toma de muestras realizada con criterios técnicos generalmente reconocidos²⁸.

3.2.4. Reclamaciones de las empresas biotecnológicas frente a agricultores que producen semillas transgénicas sin contrato

Queda añadir las líneas de defensa manidas en los casos en los que se han recolectado, sembrado y guardado semillas sin que haya existido en momento alguno una relación contractual entre la empresa de biotecnología y el agricultor. En estos casos, sí existe una infracción del derecho de patente y, una vez probada, el agricultor debe indemnizar a la empresa de biotecnología²⁹.

Si la empresa de biotecnología que sospecha que el agricultor cultiva sus semillas MG deberá probarlo, bien probando la compra de herbicidas que sólo tienen eficacia con los cultivos transgénicos³⁰, bien tomando muestras de semillas caídas en los bordes de las fincas o en las empresas de procesamiento de semillas (con las que normalmente tiene contratada la transformación de sus propias semillas MG)³¹, para después reclamar judicialmente acceso para tomar muestras, bastando para que se considere probada la infracción que una parte importante de las semillas pasen los test de detección de la secuencia genética. Si las pruebas son positivas, se presume que el agricultor ha obtenido las semillas de un vendedor no autorizado por la empresa

²⁷ *Monsanto v. James Edward Wood*. (In Re: *James Edward Wood*), No. 02-25981-WHB, Chapter 7, Adv. No. 02-0597, United States Bankruptcy Court For The Western District Of Tennessee. 309 B.R. 745; 2004 *Bankr. LEXIS* 656. 12.4.2004, Decided.

²⁸ Toma aleatoria repartida por cada parte de dicha finca así como muestras de una décima parte de los sacos, *Monsanto v. Mike Roman*, Civil Action No. 1:03-CV-068-C, United States District Court For The Northern District Of Texas, Abilene Division. 2004 *U.S. Dist. LEXIS* 10724. 17.5.2004, Decided. 17.5.2004, Filed; o bien siguiendo las reglas de muestreo de asociaciones como la *US Wheat Association, North American Export Grain Association (NAEGA)* en *Monsanto v. Loren David*, Case No. 4:04CV425 HEA, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 448 *F. Supp.* 2d 1088; 2006 *U.S. Dist. LEXIS* 24121. 20.4.2006, Decided. *Agricultural Sampling Services* realiza los tests conforme a unas *Standard Operating Procedures*, revisadas y auditadas por la *United States Environmental Protection Agency*.

²⁹ El hecho de no haber firmado el contrato de uso de tecnología impide que se pueda reclamar por su incumplimiento, pero no excusa al agricultor de la infracción del derecho de patente. *Monsanto v. James Edward Wood*. (In Re: *James Edward Wood*), No. 02-25981-WHB, Chapter 7, Adv. No. 02-0597, United States Bankruptcy Court For The Western District Of Tennessee. 309 B.R. 745; 2004 *Bankr. LEXIS* 656. 12.4.2004, Decided.

³⁰ *Monsanto v. James Edward Wood*. (In Re: *James Edward Wood*), No. 02-25981-WHB, Chapter 7, Adv. No. 02-0597, United States Bankruptcy Court For The Western District Of Tennessee. 309 B.R. 745; 2004 *Bankr. LEXIS* 656. 12.4.2004, Decided.

³¹ Las semillas cosechadas tienen que ser tratadas químicamente para su posterior uso como semillas parentales, y dicho tratamiento lo realiza una empresa especializada. *Monsanto v. James Edward Wood*. (In Re: *James Edward Wood*), No. 02-25981-WHB, Chapter 7, Adv. No. 02-0597, United States Bankruptcy Court For The Western District Of Tennessee. 309 B.R. 745; 2004 *Bankr. LEXIS* 656. 12.4.2004, Decided.

biotecnológica o por un agricultor que las haya guardado indebidamente sin permiso de dicha empresa.

El agricultor suele defenderse alegando desconocimiento de que el guardar y plantar las semillas fuera ilícito, alegando error, basado en el desconocimiento de la existencia de una patente, o bien error por no haber distinguido las semillas transgénicas de las no modificadas genéticamente, siendo estas últimas las que pretendía guardar y cultivar para la siguiente cosecha.

El primer supuesto no suele prosperar, pues las semillas suelen estar en los mismos sacos en los que la empresa de biotecnología o sus productores las embalaron, aunque estas fueran adquiridas de un vendedor no autorizado, y en sus etiquetas se menciona la existencia de tal patente y la necesidad de obtener una licencia³². En cuanto al error por no haber distinguido las semillas transgénicas de las no transgénicas, no excusa de la infracción de la patente, pues la intencionalidad no excusa de la infracción del derecho de propiedad industrial, pero sí puede significar una reducción significativa de importe de la indemnización³³.

3.2.5. La contaminación adventicia como medio de defensa del agricultor

³² La empresa de biotecnología, Monsanto, puso en conocimiento de los agricultores la necesidad de firmar contratos de tecnología agrícola de sus cultivos transgénicos en reuniones y envíos de correo masivos. En las etiquetas de los sacos que contienen las semillas, (en cumplimiento de 35 U.S.C. § 287), señalan la patente que protege el producto, así como la necesidad de obtener dicha licencia de explotación: En los sacos de soja Roundup Ready® "A license must be obtained from Monsanto before these seeds can be used in any way", en los sacos de algodón Bollgard® with Roundup Ready® "It is a violation of federal patent law to use this seed for any purpose without obtaining a license from Monsanto co." *Monsanto v. Trantham (In re Trantham)*, 304 B.R. 298, 2004 Bankr. LEXIS 62 (B.A.P. 6th Cir., 2004), y en *Monsanto v. James Edward Wood. (In Re: James Edward Wood)*, No. 02-25981-WHB, Chapter 7, Adv. No. 02-0597, United States Bankruptcy Court For The Western District Of Tennessee. 309 B.R. 745; 2004 Bankr. LEXIS 656. 12.4.2004, Decided.

³³ La mayor o menor intencionalidad afecta al importe de la indemnización. Pero para determinarla también se tienen en cuenta la obstaculización de las investigaciones, la colaboración con el tribunal y la parte contraria, la gravedad de la infracción para la empresa de biotecnología, la reiteración en el cultivo de las semillas patentadas, la creencia de buena fe de que la prohibición de guardar las semillas es ilegal, la experiencia del agricultor (que implica su convencimiento de que tiene derecho a conservar semillas), la intención del infractor de venta de las semillas y de ocupar una posición en el mercado en perjuicio de la empresa biotecnológica, la edad y la situación financiera del agricultor, e incluso la desproporcionalidad de la persecución judicial de la empresa de biotecnología al agricultor con la intención advertir a los demás agricultores sobre el peligro de guardar y cultivar semillas transgénicas sin su permiso. En *Monsanto v. James Edward Wood. (In Re: James Edward Wood)*, No. 02-25981-WHB, Chapter 7, Adv. No. 02-0597, United States Bankruptcy Court For The Western District Of Tennessee, 309 B.R. 745; 2004 Bankr. LEXIS 656; 12.4.2004, Decided; la persecución llevó a la apertura de un proceso de quiebra contra el agricultor, lo que el tribunal entendió que era suficiente castigo. Además consideró que sus 50 años de experiencia y la falta de reiteración, con lo que apreció que una indemnización de 157 USD por saco de 50 libras era suficiente (con 362.5 sacos, para un total de 56.912,50 USD), frente a los más de 2.000 USD por saco (total 725.000 USD) que exigía Monsanto, que consideró un royalty desproporcionado. También revisó los honorarios de los abogados de Monsanto, rebajándolos de más 400.000 USD a 61.968,63 USD.

En estos casos cabe otra defensa, el agricultor puede alegar que las semillas han llegado a sus campos como consecuencia de la contaminación adventicia procedente de terrenos vecinos que sí cultiven la planta transgénica, así como también deberá probar la falta de intencionalidad, lo que se demuestra probando que no se ha hecho uso de las ventajas técnicas que suponen la explotación de las semillas MG.

En Canadá, en el conocido caso *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*³⁴, el agricultor nunca había comprado semillas de colza *Roundup Ready Canola*® y, sin embargo, del 95 al 98% de las semillas que guardaba resistían al herbicida *Roundup*®, es decir, tenían la secuencia genética.

Percy Schmeiser lo explicó alegando que cinco de sus vecinos tenían dicha canola y que las semillas MG habían llegado, sin su conocimiento, a su finca por impulso del viento desde las fincas vecinas en 1996. Tras un proceso de selección en 1997, en el que escogió las semillas más resistentes al herbicida *Roundup*®, sembró una gran extensión de las semillas resultantes en 1998.

La Corte Suprema de Canadá entendió que la infracción de patente existió, pues para que la patente se entienda usada no es necesaria la existencia de intencionalidad del infractor, sino que se presume con la mera posesión del bien patentado (la secuencia genética) o de un bien que lo contenga (la semilla o la planta, pues rara vez una invención puede explotarse aisladamente), y que esa posesión le permita disfrutar comercialmente las ventajas de la invención en un futuro, en perjuicio del monopolio del inventor. El agricultor podría haber roto tal presunción probando que el porcentaje de semilla transgénica era concordante con una eventual contaminación adventicia, o mediante actos propios, arrancando o destruyendo las semillas y plantas transgénicas en cuanto hubiera tenido conocimiento de que lo eran, pero esto no ocurrió.

Por otra parte, la alegación de que las semillas fueran propiedad del agricultor, en virtud del derecho que el *Common Law* concede al propietario de un terreno de apropiarse de las crías de un animal perdido en su terreno, no fue aceptado, al considerar que el derecho de propiedad no excusa la infracción de un derecho de patente.

Con todo, *Percy Schmeiser* no tuvo que satisfacer cantidad alguna a *Monsanto*, pues conforme a la *Canadian Patent Act*, esta podía haber solicitado daños y perjuicios por la pérdida de *royalties* y precios de venta de las semillas, o bien reclamar el beneficio que obtuvo *Schmeiser* derivado de la aportación de la patente. Al optar por lo segundo, *Monsanto* no obtuvo retribución alguna, ya que el agricultor no obtuvo ventaja alguna por cultivar canola *Roundup Ready*® frente a la canola ordinaria, pues sólo utilizó el herbicida *Roundup* en la selección, pero no en el cultivo, y por la venta de la canola del tipo *Roundup Ready Canola*® como pienso, tampoco se obtenía un precio superior que el de la colza tradicional.

³⁴ *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, Supreme Court of Canada, 21.5.2004, en [2004] *Supreme Court Journal*, No. 29, y 130 A.C.W.S. (3d) 1195. File No.: 29437.

3.2.6. Responsabilidad extracontractual de la empresa biotecnológica derivada de la contaminación adventicia

La defensa del agricultor, que conserva semillas MG sin que exista contrato, consistente en alegar la existencia de una contaminación adventicia derivada de la existencia de cultivos de semillas OMG por agricultores vecinos a sus plantaciones, le permite reconvenir, para reclamar a las empresas biotecnológicas y a los productores los daños y perjuicios derivados de su responsabilidad extracontractual originada por la contaminación de las cosechas no OMG³⁵, siempre que la prueba presentada logre acreditar el nexo causal del perjuicio, lo que es válido también para el Derecho español y la aplicación del art. 1902 CC.

En la práctica, las reclamaciones de responsabilidad extracontractual son frecuentemente desestimadas en los tribunales estadounidenses, canadienses y británicos por falta de prueba suficiente³⁶. No obstante, una vez probado el nexo causal en procedimientos más recientes los tribunales han considerado la existencia de perjuicio y admitido la sanción pecuniaria y la remoción de los cultivos transgénicos, incluso en supuestos similares en que anteriormente la prueba había considerada insuficiente³⁷.

³⁵ Este era el argumento alegado por *Percy Schmeiser* en su defensa: *Monsanto v. Percy Schmeiser*, Supreme Court of Canada, 21.5.2004.

³⁶ Como en los casos:

- *H & H Lockrey Farms 1997 Ltd. v. Hayter*, Ontario Superior Court of Justice London, Ontario. G.P. Killeen J. Heard: December 12, 14, 15 and 16, 2005. Judgment: 3.1.2006. Responsabilidad extracontractual causada por pesticidas relacionados con cultivos de OMG.
- *Hoffman v. Monsanto Canada Inc. Saskatchewan*, Court of Appeal; Cameron, Gerwing, and Sherstobitoff JJ.A. Heard: 11.12.2006. Judgment: 2.5.2007.
- *Geertson Farms., Et Al. V. Johanns, Et Al.*, United States District Court For The Northern District Of California, 439 F. Supp. 2d 1012; 2006 U.S. Dist. Lexis 53931. 26.7.2006, Decided . 26.7.2006, Filed. No se probó suficientemente el perjuicio de alfalfa modificada genéticamente para especies amenazadas.
- *R (On The Application Of Friends Of The Earth) V Food Standards Agency*, Queen's Bench Division (Administrative Court), [2007] All Er (D) 300 (Feb) 23 February 2007. Igualmente referente a arroz transgénico.
- *R v Secretary of the State for the Environment, Transport and the Regions and another, ex parte Watson*, Court Of Appeal (Civil Division), The Times 31 August 1998, (Transcript: Smith Bernal). 21 July 1998. Agricultores de productos orgánicos no pudieron destruir el maíz transgénico antes de su floración por falta de prueba del riesgo y perjuicio en sus cultivos que podría ocasionar contaminación por polinización cruzada.
- *R v Secretary of State for the Environment, and Transport and Regions and the Ministry of Agriculture, Fisheries And Food, Ex Parte Watson*, Queen's Bench Division (Crown Office List), Co/2393/98, (Transcript: Smith Bernal). 10 July 1998. En este caso la corte afirmó que existía base científica que afirmaba la inexistencia de riesgo de polinización cruzada.

³⁷ Casos:

- *Center For Food Safety; Et Al. Vs. Johanns, Secretary, U.S. Department Of Agriculture; Et Al.*, United States District Court For The District Of Hawaii, 451 F. Supp. 2d 1165; 2006 U.S. Dist. Lexis 62981; 64 Erc (Bna) 1650. 31.8.2006.

3.3. La obligación de seguir las instrucciones técnicas de la empresa biotecnológica impuesta al agricultor

Hemos visto como el Derecho de propiedad industrial protege generalmente el monopolio de la empresa biotecnológica de los posibles ataques a su estructura de negocio basados en el Derecho de la competencia. Sin embargo, otros elementos de su monopolio como el de la exclusividad, o la obligación de seguir las instrucciones de la empresa biotecnológica, que se traduce en la necesaria utilización de determinados herbicidas, producidos por la misma empresa³⁸, sí ha sido atacado con éxito desde el Derecho de la competencia, y se ha entendido como abuso de posición dominante, en caso de manipulación de los precios por parte de la multinacional creadora de ambos productos.

En Estados Unidos la jurisprudencia ha mantenido una interpretación protectora de los contratos de exclusiva e incluso de contratos de producción de semillas OMG vinculados a la compra de insecticidas y plaguicidas propiedad en exclusiva de la misma multinacional creadora de las semillas³⁹. No obstante, tal exclusividad no se protege cuando puede dar lugar a consecuencias anticompetitivas graves⁴⁰, si bien dicha gravedad debe ser probada, lo que no es sencillo⁴¹.

Decidió que las plantaciones de transgénicos de segunda generación (maíz y caña de azúcar) se habían aprobado violando las leyes protectoras del medio ambiente de Estados Unidos.

- *In Re Genetically Modified Rice Litigation. (Rice Farmers V. Bayer Cropscience Lp) Case No. 4:06md1811 Cdp All Cases*, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 2008 U.S. Dist. Lexis 49670. 27.6.2008, Decided. 27.6.2008, Filed. Cultivadores de arroz no modificado genéticamente probaron que el arroz transgénico había contaminado la cadena alimenticia.

Para evitar los problemas extracontractuales de la polinización cruzada, se ha desarrollado una nueva generación de OMG denominadas "Terminator" que no tienen capacidad de generar una nueva generación de semillas. Con ello se elimina técnicamente el riesgo de contaminación de OMG pero se generan otros derivados de la competencia de estos OMG con los no producidos genéticamente por recursos como el agua y la superficie de cultivo, y en definitiva, el riesgo de monopolio de recursos alimenticios básicos por parte de las multinacionales si consiguen el monopolio en la producción de granos y otros alimentos generada por los menores costes que los OMG tienen en su producción (consumen menos agua, no necesitan arar los terrenos, resisten mejor las sequías y las heladas, resisten mejor las plagas de insectos...).

³⁸ Por ejemplo, la soja *roundup ready* que es resistente al herbicida *Roundup* por lo que sólo usando este herbicida, no incluido en el contrato de producción de dicha soja firmado con la multinacional, se consiguen los efectos deseados. Ello ha permitido, por ejemplo, condonar los *royalties* en la producción argentina, para competir con la soja no transgénica, para sacarla del mercado, compensándolo con un incremento del precio del herbicida.

³⁹ Normalmente los tribunales estadounidenses y canadienses no consideran estos contratos ligados como abusivos o anticompetitivos: en *Monsanto V. Mcfarling*, United States Court Of Appeals For The Federal Circuit, 363 F.3d 1336; 2004 U.S. App. Lexis 6968; 70 U.S.P.Q.2d (Bna) 1481; 2004-1 Trade Cas. (Cch) P74,358. April 9, 2004, se decidió que contratos de producción agrícola que ligan el insecticida con la producción de maíz marca *Roundup* no son anticompetitivos a pesar de que incluyan la necesidad de usar determinados pesticidas que sólo produce la misma multinacional, y a pesar de que la patente dé a su titular el derecho a prohibir que los agricultores guarden las semillas, convirtiéndose así el titular de la propiedad industrial en titular de todas las futuras generaciones derivadas de las semillas modificadas genéticamente. En el mismo sentido *Voeselek v. Runne*,

La misma solución puede conseguirse en Derecho español (y comunitario), pues suele observar con cautela los contratos de exclusiva al crear restricciones verticales de la competencia que puedan restringir esta. En estos casos, cabría que los agricultores-integrados intentaran anular dichas cláusulas de exclusiva alegando su condición de abuso de posición dominante, ya que estos se ven forzados a aceptarlas (art. 2 [Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia](#)). Los agricultores que no cultiven OMG pero se vean afectados por prácticas predatorias de las multinacionales de OMG y su red de contratos de exclusiva también podrían intentar lograr su nulidad por ser un acuerdo colusorio (art. 1 [Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia](#)), aunque parece que tal defensa es hoy en día difícil de defender por dos motivos: primero porque los umbrales para determinar si una posición es dominante o una restricción vertical generada por contratos de exclusiva es colusoria no son alcanzados en España por las empresas biotecnológicas titulares de las patentes y creadoras de una red de producción y distribución en exclusiva de OMG pues no alcanzan el 10% de mercado relevante exigido por el art. 1 del [Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia](#), en comparación con la producción de la agricultura tradicional en ninguno de los productos que comercializan. Otra cosa sería en el caso que las cuotas de mercado fueran la existentes en Estados Unidos y Canadá en el cultivo de maíz, soja y colza (canola).

4. Conclusiones

Los OMG se han introducido ya en la cadena trófica humana, sea como pienso de animales de los que consumimos su carne y su leche, sea por consumo directo de productos derivados de

Manitoba Court of Queen's Bench, Portage la Prairie Centre, Hamilton J. July 17, 2001.

⁴⁰ En los siguientes casos sí se anularon los contratos de exclusiva y se impuso una sanción a las compañías productoras de OMG:

- *Mcintosh, Et Al. Vs. Monsanto, Et Al.*, Case No. 4:01cv65 Rws., United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division. 462 F. Supp. 2d 1025; 2006 U.S. Dist. Lexis 84323; 2006-2 Trade Cas. (Cch) P75,522. 20.11.2006, Decided. 20.11.2006, Filed.; el tribunal consideró que las compañías titulares de las patentes de OMG habían acordado eliminar la competencia en el mercado de la semilla de soja.

- *Larsen, Et Al. Vs. Pioneer Hi-Bred.*, United States District Court For The Southern District Of Iowa, Central Division, 2007 U.S. Dist. Lexis 83505. 9.11.2007, Decided. 9.11.2007, Filed. Las compañías habían acordado subir artificialmente el precio de las semillas de soja y restringir el mercado de manera no razonable.

⁴¹ Conductas anticompetitivas en el mercado de semillas de maíz y soja transgénicos resistentes a herbicida no se consideraron probadas en los siguientes casos:

- *Schoenbaum, Et Al. Vs. Dupont De Nemours Et Al.*, Case No. 4:05cv01108 Erw., United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, 2008 U.S. Dist. Lexis 24630. 27.3.2008, Decided. 27.3.2008, Filed.

- *Sample, Et Al., Vs. Monsanto*, United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division, 218 F.R.D. 644; 2003 U.S. Dist. Lexis 17352; 2003-2 Trade Cas. (Cch) P74,171. 30.9.2003, Decided.

semillas y plantas genéticamente modificadas. Esta nueva fuente de alimentación genera problemas jurídico-privados que apenas han sido tratados por nuestra doctrina aunque sí por la doctrina y jurisprudencia de otros países.

Así, la jurisprudencia ha resuelto conflictos surgidos entre particulares referentes a la patentabilidad de los OMG, afirmándola sobre los mismos organismos, los métodos para su obtención y los productos derivados de los mismos, siempre que no hayan sido alterados de tal manera que no puedan reproducir el gen patentado.

La jurisprudencia ha tratado también los problemas surgidos de la explotación de los contratos de licencia de las patentes biotecnológicas y los contratos de exclusiva y los vinculados a dichas patentes, resolviéndolos de manera generalmente favorable a los titulares de dichas patentes o creadores de la red de explotación exclusiva, y en contra de los agricultores.

Por el contrario, la tendencia a proteger a las multinacionales titulares de dichas patentes de OMG frente a reclamaciones de responsabilidad extracontractual por contaminación adventicia de OMG está basculando desde una posición defensora de las posturas de los titulares de la patente hacia una defensa de los afectados por dicha contaminación de OMG, dada la mejora del aparato probatorio de sus demandas.

5. Tabla de jurisprudencia citada

Sentencias de los Estados Unidos de América

<i>Caso</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Ref.</i>
<i>Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.</i>	Federal Circuit	977 F.2d 1555, 1560
<i>Center For Food Safety, Et Al. Vs. Johanss, Secretary, U.S. Department Of Agriculture; Et Al.</i>	United States District Court For The District Of Hawaii	451 F. Supp. 2d 1165; 2006 U.S. Dist. Lexis 62981; 64 Erc (Bna) 1650
<i>Dart Bank v. William D. Byrum, Jr. And William D. Byrum, Sr., Genesis AG Ltd, Cooperative Elevator Company, And Monsanto Company</i>	Court Of Appeals Of Michigan	No. 277581; 2008 Mich. App. LEXIS 1311
<i>Ex parte Monsanto Company and Ex parte Delta and Pine Land Company et al. In re: Whiddon Farms, Inc., et al. v. Delta and Pine Land Company et al.; In re: Terry Booker and Julie Booker v. Delta and Pine Land Company et al.</i>	Supreme Court Of Alabama	2002 Ala. LEXIS 12

<i>Geertson Farms., Et Al. V. Johanns, Et Al.</i>	United States District Court For The Northern District Of California	439 F. Supp. 2d 1012; 2006 U.S. Dist. Lexis 53931
<i>Hilmer Schoenbaum, et al. v. E.I. Dupont De Nemours And Company, Pioneer Hi-Bred International, Inc., And Monsanto Company</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	Case No. 4:05CV01108 ERW; 517 F. Supp. 2d 1125; 2007 U.S. Dist. LEXIS 69918; 2007-2 Trade Cas. (CCH) P75,909
<i>In Re Genetically Modified Rice Litigation (Rice Farmers V. Bayer Cropsience Lp)</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	Case No. 4:06md1811 Cdp All Cases; 2008 U.S. Dist. Lexis 49670
<i>J.E.M. AG Supply, Inc. v. Pioneer Hi- Bred Int'l, Inc.</i>	United States Supreme Court	534 U.S. 124, 122 S. Ct. 593, 606, 151 L. Ed. 2d 508 (2001)
<i>Larsen, Et Al. Vs. Pioneer Hi-Bred.</i>	United States District Court For The Southern District Of Iowa, Central Division	2007 U.S. Dist. Lexis 83505
<i>Mcintosh, Et Al. v. Monsanto, Et Al.</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	Case No. 4:01cv65 Rws.; 462 F. Supp. 2d 1025; 2006 U.S. Dist. Lexis 84323; 2006-2 Trade Cas. (Cch) P75,522
<i>Monsanto v. Baumgardner</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	Case No. 4:04cv00708 ERW, 2005 U.S. Dist. Lexis 45647
<i>Monsanto v. Floyd Edward Vanderhoof, Jr.</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	No. 4:06-CV-134 CAS. 2007 U.S. Dist. LEXIS 31186
<i>Monsanto v. Good</i>	3d Cir.	2003 U.S. Dist. LEXIS 27217, 2004 WL 1664013 (D.N.J. 2003)

<i>Monsanto v. Hill Seeds</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	Case No. 4:03-Cv-181 CEJ; 2004 U.S. Dist. Lexis 30107. May 21, 2004; Monsanto Co. v. Hill, 2005 U.S. Dist. LEXIS 43765 (E.D. Mo., Mar. 28, 2005)
<i>Monsanto v. James Edward Wood. (In Re: James Edward Wood)</i>	United States Bankruptcy Court For The Western District Of Tennessee	No. 02-25981-WHB, Chapter 7, Adv. No. 02-0597. ; 309 B.R. 745; 2004 Bankr. LEXIS 656
<i>Monsanto v. Loren David</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	Case No. 4:04CV425 HEA; 448 F. Supp. 2d 1088; 2006 U.S. Dist. LEXIS 24121
<i>Monsanto v. McFarling</i>	Federal Circuit	2002, 302 F.3d 1291
<i>Monsanto v. McFarling</i>	United States Court Of Appeals For The Federal Circuit	363 F.3d 1336; 2004 U.S. App. Lexis 6968; 70 U.S.P.Q.2d (Bna) 1481; 2004-1 Trade Cas. (Cch) P74,358
<i>Monsanto v. McFarling</i>	United States Court Of Appeals For The Federal Circuit	488 F.3d 973; 2007 U.S. App. Lexis 12099; 82 U.S.P.Q.2d (Bna) 1942
<i>Monsanto v. Mike Roman. Civil Action</i>	United States District Court For The Northern District Of Texas, Abilene Division	No. 1:03-CV-068-C; 2004 U.S. Dist. LEXIS 10724
<i>Monsanto v. Ralph</i>	United States Court Of Appeals For The Federal Circuit	Case 03-1243, 04-1001; 382 F.3d 1374; 2004 U.S. App. Lexis 18814; 72 U.S.P.Q.2D (BNA) 1515; 59 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 649
<i>Monsanto v. Scruggs</i>	United States District Court For The Northern District Of Mississippi, Western Division	342 F. Supp. 2d 584; 2004 U.S. Dist. Lexis 26650
<i>Monsanto v. Scruggs</i>	Federal Circuit	2006, 459 F.3d 1328
<i>Monsanto v. Swann</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	No. 4:00-Cv-1481 (CEJ); 308 F. Supp. 2d 937; 2003 U.S. Dist. LEXIS 5338

<i>Monsanto v. Trantham</i>	6th Cir. BAP	156 F. Supp. 2d 855 (W.D. Tenn. 2001)
<i>Monsanto v. Trantham (In re Trantham)</i>	6th Cir. BAP	304 B.R. 298, 2004 Bankr. LEXIS 62
<i>Monsanto Et Al. v. Trivette</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	Case No. 4:07cv343 CDP; 2007 U.S. Dist. Lexis 33798
<i>Ren-Dan Farms, Inc., A&D Farms, Inc. And James Russell Stacey, Et Al. v. Monsanto Company, Delta And Pine Land Company, Hartz Seed Company, Crandell Willoferd, And Valley Farmers Coop, Et Al.</i>	United States District Court For The Western District Of Louisiana, Alexandria Division	Civil Action No. 96-2659 Section "A"; 952 F. Supp. 370; 1997 U.S. Dist. Lexis 712
<i>Sample, Et Al., Vs. Monsanto</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	218 F.R.D. 644; 2003 U.S. Dist. Lexis 17352; 2003-2 Trade Cas. (Cch) P74,171
<i>Schoenbaum, Et Al. Vs. Dupont De Nemours Et Al., Case No. 4:05cv01108 Erw.</i>	United States District Court For The Eastern District Of Missouri, Eastern Division	2008 U.S. Dist. Lexis 24630

Sentencias de Canadá

<i>Caso</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Magistrado Ponente</i>	<i>Ref.</i>
<i>H & H Lockrey Farms 1997 Ltd. v. Hayter</i>	Ontario Superior Court of Justice London, Ontario	G.P. Killeen	---
<i>Hoffman v. Monsanto Canada Inc. (2007)</i>	Saskatchewan Court of Appeal	Cameron, Gerwing y Sherstobitoff JJ.A.	---
<i>Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser (2004)</i>	Supreme Court of Canada	McLachlin C.J. y Fish J.	[2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34, 239 D.L.R. (4th) 271, 31 C.P.R. (4th) 161
<i>Voesenek v. Runne (2001)</i>	Manitoba Court of Queen's Bench	Hamilton J.	---

Sentencias del Reino Unido

<i>Caso</i>	<i>Tribunal</i>	<i>Ref.</i>
<i>R (On The Application Of Friends Of The Earth) v. Food Standards Agency</i>	Queen's Bench Division (Administrative Court)	[2007] All Er (D) 300 (Feb) 23 February 2007
<i>R v Secretary of State for the Environment, and Transport and Regions and the Ministry of Agriculture, Fisheries And Food, Ex Parte Watson</i>	Queen's Bench Division (Crown Office List)	Co/2393/98, (Transcript: Smith Bernal). 10 July 1998
<i>R v. Secretary of the State for the Environment, Transport and the Regions and another, ex parte Watson</i>	Court Of Appeal (Civil Division)	---

6. Bibliografía

Anselmo MARTÍNEZ CAÑELLAS (2011), "La protección dual de la propiedad industrial de las plantas transgénicas: como invenciones y como variedades vegetales", *Indret* 1/2011 (www.indret.com).

María del Carmen NÚÑEZ ZORRILLA (2009), *El contrato de integración ganadera. Análisis jurídico de la integración pecuaria*, 1ª ed., Iustel, Madrid.