

**Comité Administrativo y Jurídico****CAJ/74/2****Septuagésima cuarta sesión  
Ginebra, 23 y 24 de octubre de 2017****Original:** Inglés  
**Fecha:** 29 de septiembre de 2017**ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO DE LA UPOV***Documento preparado por la Oficina de la Unión**Descargo de responsabilidad: el presente documento no constituye un documento de política u orientación de la UPOV***RESUMEN**

1. El propósito del presente documento es facilitar antecedentes para asistir al Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) en el examen de las cuestiones pertinentes que se realizará en su septuagésima cuarta sesión y presentar un programa provisional para la elaboración de material de información.
2. Se invita al CAJ a:
  - a) analizar la posibilidad de revisar las “Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV” (revisión) (véase el documento UPOV/EXN/EDV/2);
  - b) tomar nota de la solicitud de la CIOPORA y la ISF de aplazar la reunión de la Oficina de la Unión con la CIOPORA, la ISF y la OMPI, cuya finalidad es explorar la posible función de la UPOV en los mecanismos extrajudiciales de solución de controversias para asuntos relativos a variedades esencialmente derivadas, en particular la puesta a disposición de expertos en materia de variedades esencialmente derivadas, según se expone en el párrafo 18 del presente documento;
  - c) examinar la posibilidad de revisar las “Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV” (documento UPOV/EXN/CAL/1);
  - d) examinar la posibilidad de revisar las “Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV” (documento UPOV/EXN/PRP/2);
  - e) considerar la posibilidad de solicitar a la Oficina de la Unión que elabore propuestas de revisión del documento UPOV/INF/5 “Boletín tipo de la UPOV sobre la protección de las obtenciones vegetales (revisión)”, a fin de que el CAJ las examine en su septuagésima quinta sesión, según se expone en el párrafo 36 del presente documento;
  - f) tomar nota de que en el documento CAJ/74/3 “Denominaciones de variedades” se facilita un informe sobre la labor relativa a la posible elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de denominaciones similares a los fines de la denominación de variedades y propuestas relativas a una posible revisión del documento UPOV/INF/12 “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV”; y
  - g) examinar el programa para la elaboración de material de información conjuntamente con los debates mantenidos en el marco del “Programa de la septuagésima quinta sesión”.

## Índice

RESUMEN.....	1
INTRODUCCIÓN.....	2
CUADRO PANORÁMICO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN .....	3
MATERIAL DE INFORMACIÓN .....	3
Posible revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2 “Notas Explicativas sobre las Variedades Esencialmente Derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV” .....	3
<i>Aprobación del documento UPOV/EXN/EDV/2</i> .....	3
<i>Observaciones de la Federación de Rusia</i> .....	4
<i>Propuesta conjunta de la ISF y la ESA</i> .....	11
Mecanismos extrajudiciales de solución de controversias para asuntos relativos a las variedades esencialmente derivadas.....	11
Posible revisión de las Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/CAL/1) .....	12
Posible revisión de las Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/PRP/2) .....	14
Boletín tipo de la UPOV sobre la protección de las obtenciones vegetales (revisión).....	17
Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV (revisión) .....	18
PROGRAMA PROVISIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN.....	18
ANEXO I     CUADRO PANORÁMICO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN	
ANEXO II    PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL DOCUMENTO UPOV/EXN/EDV/2	
Apéndice 1        Observaciones de Francia	
Apéndice 2        Observaciones de Suiza	
Apéndice 3        Observaciones de la ISF y la ESA	
ANEXO III   PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL DOCUMENTO UPOV/EXN/CAL/1	
Apéndice 1        Observaciones de Francia	
Apéndice 2        Observaciones de Suiza	
Apéndice 3        Observaciones de la ISF y la ESA	
ANEXO IV    PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL DOCUMENTO UPOV/EXN/PRP/2	
Apéndice 1        Observaciones de Francia	
Apéndice 2        Observaciones de Suiza	
Apéndice 3        Observaciones de la ISF y la ESA	

## INTRODUCCIÓN

3. En su quincuagésima segunda sesión,<sup>1</sup> el CAJ acordó un enfoque para la elaboración de material de información sobre el Convenio de la UPOV.<sup>2</sup> También convino en crear un grupo asesor que asista al CAJ (CAJ-AG) en la elaboración de los documentos relativos a dicho material.<sup>3</sup> El enfoque acordado se resume a continuación: la Oficina de la Unión elaborará proyectos de material que considere que abarcan cuestiones suficientemente claras y los transmitirá al CAJ con miras a que este último formule observaciones dentro de un plazo específico. En otros casos, cuando se considere que se plantean cuestiones problemáticas y que sería importante debatirlas en las sesiones del CAJ a los fines de elaborar

<sup>1</sup> Celebrada en Ginebra el 24 de octubre de 2005.

<sup>2</sup> Véanse los párrafos 8 al 10 del documento [CAJ/52/4](#) “Elaboración de material de información sobre el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV”.

<sup>3</sup> Véanse los párrafos 11 al 14 del documento [CAJ/52/4](#) y el párrafo 67 del documento [CAJ/52/5](#) “Informe”.

material adecuado al respecto, y también en los casos en que los proyectos de material que a simple vista no parecían plantear problemas susciten motivos de preocupación imprevistos al ser distribuidos para recabar observaciones, se convino en solicitar la asistencia del CAJ-AG antes de invitar al CAJ a examinar esas cuestiones en el marco de sus sesiones.

4. El CAJ, en su septuagésima sesión,<sup>4</sup> acordó que todas las cuestiones sometidas a la consideración del CAJ-AG en su novena sesión<sup>5</sup> debían, tras la celebración de la novena sesión del CAJ-AG, ser examinadas por el CAJ y que el CAJ-AG únicamente debía reunirse, con carácter *ad hoc*, cuando el CAJ lo estimara oportuno.<sup>6</sup>

## CUADRO PANORÁMICO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN

5. En el Anexo I del presente documento figura un cuadro panorámico del proceso de elaboración de material de información.

## MATERIAL DE INFORMACIÓN

Posible revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2 “Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV”

*Aprobación del documento UPOV/EXN/EDV/2*

6. En su septuagésima tercera sesión, celebrada en Ginebra el 25 de octubre de 2016, el CAJ acordó introducir las modificaciones siguientes en el documento “Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV” (revisión) (documento UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7).<sup>7</sup>

Párrafos 20 y 21	No se han de mantener los párrafos siguientes, que aparecen tachados en el documento UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7:  <del>720. Otro ejemplo de un método indirecto para obtener una variedad esencialmente derivada a partir de una variedad inicial podría ser el uso de una variedad híbrida para obtener una variedad que sea esencialmente derivada de una de las líneas parentales del híbrido.</del>  <del>21. La utilización de datos moleculares de una variedad inicial a los efectos de selección de genotipos en una población principalmente relacionada con la variedad inicial a fin de producir una variedad con un genotipo similar puede constituir un indicio de derivación predominante, si la variedad se conforma a la definición que se establece en el Artículo 14.5) b).</del>
------------------	---

7. El CAJ acordó que se presentara al Consejo un proyecto de las “Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (revisión)” basado en el documento UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7, con las modificaciones indicadas en el párrafo 6 anterior (documento UPOV/EXN/EDV/2), para que considerara su aprobación en su trigésima cuarta sesión extraordinaria, en abril de 2017.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Celebrada en Ginebra el 13 de octubre de 2014.

<sup>5</sup> Celebrada en Ginebra el 14 y el 17 de octubre de 2014.

<sup>6</sup> Véanse los párrafos 38 al 41 del documento [CAJ/70/10](#) “Informe sobre las conclusiones”.

<sup>7</sup> Véase el párrafo 8 del documento [CAJ/73/10](#) “Informe sobre las conclusiones”.

<sup>8</sup> Véase el párrafo 9 del documento [CAJ/73/10](#) “Informe sobre las conclusiones”.

8. En su trigésima cuarta sesión extraordinaria el Consejo aprobó la revisión del documento UPOV/EXN/EDV/1 “Notas explicativas sobre variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV” (documento UPOV/EXN/EDV/2), sobre la base del documento UPOV/EXN/EDV/2 Draft 8.<sup>9</sup>

9. En su septuagésima tercera sesión, el CAJ examinó los asuntos que se exponen en los párrafos siguientes, en relación con su labor futura respecto de las variedades esencialmente derivadas.

#### *Observaciones de la Federación de Rusia*

10. En su septuagésima tercera sesión, el CAJ tomó nota de las observaciones de la Federación de Rusia acerca del documento UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7 que se distribuyeron a los miembros del CAJ el 24 de octubre de 2016. El CAJ acordó analizar los elementos pertinentes de dichas observaciones en su septuagésima cuarta sesión, con objeto de elaborar orientaciones en una futura revisión del documento UPOV/EXN/EDV.<sup>10</sup>

11. Por conducto de la Circular E-17/113, de fecha 5 de julio de 2017, se invitó a los miembros del CAJ a enviar a la Oficina de la Unión sus observaciones o propuestas sobre las observaciones de la Federación de Rusia acerca de una posible revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2, a más tardar el 4 de agosto de 2017.

12. El 13 de junio de 2017, la Oficina de la Unión recibió una comunicación de la Federación de Rusia con algunas modificaciones de la presentación de sus observaciones y de las referencias al documento UPOV/EXN/EDV/2. Las observaciones actualizadas de la Federación de Rusia se distribuyeron con la Circular E-17/113 de la UPOV y se reproducen en el Apéndice 1 del Anexo II. El documento UPOV/EXN/EDV/2 puede consultarse en la página CAJ/74: [http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=44404](http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=44404).

13. En respuesta a la dicha circular, la Oficina de la Unión recibió observaciones de Francia y de Suiza y observaciones conjuntas de la ESA y la ISF. Esas observaciones se reproducen en los Apéndices 1 a 3 del Anexo II, respectivamente.

14. Las observaciones actualizadas de la Federación de Rusia (Apéndice 1 del Anexo II) se presentan infra, a continuación del extracto pertinente del documento UPOV/EXN/EDV/2.

#### Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafo 1)

1. La Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, celebrada en Ginebra del 4 al 19 de marzo de 1991 (Conferencia Diplomática), adoptó la siguiente resolución:

#### **“Resolución sobre el Artículo 14.5)**

“La Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, celebrada en Ginebra del 4 al 19 de marzo de 1991, solicita al Secretario General de la UPOV que, inmediatamente después de finalizar la Conferencia, comience a trabajar en la elaboración de un proyecto de directrices estándar sobre variedades esencialmente derivadas, para su adopción por el Consejo de la UPOV”.

#### Propuesta de la Federación de Rusia

1. En el párrafo 1 del preámbulo debería suprimirse la referencia a la resolución de la Conferencia Diplomática, pues ya han transcurrido más de 25 años desde que se solicitó al Secretario General de la UPOV que **comience inmediatamente** la elaboración de orientaciones sobre el Artículo 14.5).

<sup>9</sup> Véase el párrafo 8 del documento [C\(Extr.\)/34/6](#) “Informe sobre las decisiones”.

<sup>10</sup> Véase el párrafo 13 del documento [CAJ/73/10](#) “Informe sobre las conclusiones”.

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafo 2)

2. Estas notas explicativas contienen orientaciones sobre las “variedades esencialmente derivadas” tal como se contemplan en el Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV). La finalidad de estas orientaciones es facilitar a los miembros de la Unión y a los sectores interesados pertinentes el examen de las cuestiones relativas a las variedades esencialmente derivadas. Las únicas obligaciones que vinculan a los miembros de la Unión son las recogidas en el propio texto del Convenio de la UPOV, por cuya razón estas notas deberán interpretarse en consonancia con el Acta respectiva a la que esté adherido el correspondiente miembro de la Unión.

Propuesta de la Federación de Rusia

2. Resultaría más conciso suprimir la primera frase del párrafo 2 y mantener la segunda, añadiendo lo siguiente: “... con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV”.

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (Sección I: Disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas)

SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

a) Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

**LOS DERECHOS DEL OBTENTOR**  
**Artículo 14**  
**Alcance del derecho de obtentor**  
[...]

Propuesta de la Federación de Rusia

3. El título “LOS DERECHOS DEL OBTENTOR” que figura antes de la reproducción del Artículo 14 es innecesario. Los incisos ii) y iii) del Artículo 14.5), así como los pies de página, no son pertinentes en cuanto a las variedades esencialmente derivadas sino a “*algunas otras variedades*”, y dan lugar a referencias superfluas en el documento.

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafos 4 y 5)

4. El requisito de derivación principal de una variedad inicial implica que una variedad solo puede ser esencialmente derivada de una sola variedad. La intención es que una variedad solo sea esencialmente derivada de otra variedad cuando conserve prácticamente todo el genotipo de la otra variedad. En la práctica, una variedad derivada no puede conservar la expresión de los caracteres esenciales de la variedad de la que deriva excepto si deriva casi exclusivamente de esa variedad inicial.

5. La frase “conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales” implica que las expresiones de los caracteres esenciales deben derivar de la variedad inicial y guardar conformidad con ella.

Propuesta de la Federación de Rusia

4. En los párrafos 4 y 5 se repite la información que se suministra en el Convenio, pero de una manera más complicada y confusa.

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafo 6)

6. En relación con el concepto de “caracteres esenciales”, cabe considerar:
- i) en relación con una variedad vegetal, se entiende por caracteres esenciales aquellos rasgos heredables, determinados por la expresión de uno o más genes u otros factores heredables, que contribuyen a las características principales, al rendimiento o al valor de la variedad;
  - ii) caracteres que son importantes desde la perspectiva del productor, vendedor, suministrador, comprador, receptor o usuario;
  - iii) caracteres que son esenciales para la variedad en su conjunto, como son, por ejemplo, los caracteres morfológicos, fisiológicos, agronómicos, industriales y bioquímicos;
  - iv) los caracteres esenciales no coinciden necesariamente con los caracteres fenotípicos utilizados para el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE);
  - v) los caracteres esenciales no se limitan a los caracteres que guardan relación únicamente con un alto rendimiento o valor (por ejemplo, la resistencia a enfermedades puede considerarse un carácter esencial cuando la variedad es susceptible a las enfermedades);
  - vi) diferentes cultivos o especies pueden tener diferentes caracteres esenciales.

Propuesta de la Federación de Rusia

5. Párrafo 6. Es imposible determinar si una variedad es nueva sobre la base del examen de caracteres adicionales que no figuran en las directrices de examen DHE (tales como “rendimiento”, “valor de la variedad”, “caracteres que son importantes desde la perspectiva del productor, vendedor, suministrador, comprador, receptor o usuario” y “caracteres que son esenciales para la variedad en su conjunto”). Los caracteres de este tipo no deberían incluirse en las directrices de examen DHE de los distintos cultivos y especies, lo que suscita la cuestión de si es pertinente mantener el párrafo 6 en el documento.

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafo 7)

7. La frase “se distingue claramente de la variedad inicial” establece que la derivación esencial se refiere únicamente a las variedades que son claramente distinguibles, según lo dispuesto en el Artículo 7, de la variedad inicial y que son, por consiguiente, susceptibles de ser protegidas. Si la variedad “no se [distingue] claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7” se aplicaría el inciso ii) del Artículo 14.5)a).

Propuesta de la Federación de Rusia

6. Párrafo 7. En la primera frase se indica que “se distingue claramente de la variedad inicial... se refiere únicamente a las variedades que son claramente distinguibles, según lo dispuesto en el Artículo 7...”. Sin embargo, no se proporciona ninguna otra explicación. La segunda frase, relativa a la posibilidad de aplicar el inciso ii) del Artículo 14.5)a) “si la variedad no se [distingue] claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7”, es incorrecta. El inciso ii) del Artículo 14.5)a) no contiene ninguna referencia a las variedades esencialmente derivadas, lo que suscita la cuestión de si es pertinente mantener el párrafo 7 en el documento.

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafos 8, 9, 10 y 11)

8. El grado de conformidad se debe determinar teniendo en cuenta los caracteres esenciales que resulten del genotipo de la variedad inicial.

9. La frase “salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación” no limita la magnitud de la diferencia que puede darse en el caso de que una variedad se considere esencialmente derivada. No obstante, se establece un límite en el Artículo 14.5)b), incisos i) y iii). Las diferencias no deben ser tales que la variedad no conserve “las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial”.

10. Los ejemplos citados en el Artículo 14.5)c) dejan claro que las diferencias resultantes de la derivación deben ser muy pocas o una sola. Ahora bien, el que una variedad presente una sola o pocas diferencias no implica necesariamente que sea esencialmente derivada, sino que la variedad deberá también ajustarse a la definición que figura en el Artículo 14.5)b).

11. La variedad derivada debe mantener prácticamente la totalidad del genotipo de la variedad inicial y diferenciarse de esa variedad únicamente por un número muy limitado de caracteres.

Propuesta de la Federación de Rusia

7. Los párrafos 8, 9, 10 y 11 deberían suprimirse porque contienen condiciones inaceptables para las variedades esencialmente derivadas.

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafo 13)

13. El uso del verbo “podrán” en el Artículo 14.5)c) indica que el recurso a dichos métodos no tiene por qué originar necesariamente una variedad esencialmente derivada. Además, el Convenio precisa que los métodos se mencionan a título de ejemplo, lo que no excluye la posibilidad de que una variedad esencialmente derivada se obtenga por otros medios.

Propuesta de la Federación de Rusia

8. En el párrafo 13 se ofrece una explicación sobre el uso del verbo “**podrán**” en el Convenio. No obstante, dicha explicación corresponde más bien a la expresión “**por ejemplo**”

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafos 14 y 15)

14. En la determinación de las variedades esencialmente derivadas es necesario examinar la situación en diferentes cultivos y especies, así como el método de fitomejoramiento.

15. Es irrelevante si una mutación se induce natural o artificialmente. Por ejemplo, la modificación genética puede dar lugar a un mutante que ya no conserva la expresión de los caracteres esenciales del genotipo de la variedad inicial.

Propuesta de la Federación de Rusia

9. Deberían suprimirse asimismo los párrafos 14 y 15, pues no es aconsejable complicar sistemáticamente el proceso de determinación de las variedades esencialmente derivadas, por ejemplo, estableciendo pruebas adicionales.

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafo 17)

17. En el ejemplo del gráfico 1, la variedad B es esencialmente derivada de una variedad A y se deriva principalmente de la variedad A.

Propuesta de la Federación de Rusia

10. En el párrafo 17 se mencionan las “**variedades esencialmente derivadas**” y las “**variedades derivadas principalmente**” en una frase que puede prestarse a confusión si se interpreta que dichos términos son diferentes, cuando en realidad son sinónimos.

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafo 23)

23. En los gráficos 3 y 4 se ofrece un resumen de la situación descrita anteriormente. Conviene señalar que el alcance del derecho de obtentor solo se extiende a las variedades esencialmente derivadas con respecto a una variedad inicial protegida. A ese respecto, también convendría señalar que una variedad que es esencialmente derivada de otra variedad no puede ser una variedad inicial [véase el Artículo 14.5a)]]. Así, como se expone en el gráfico 3, los derechos del Obtentor 1 se extienden a la variedad esencialmente derivada “B”, a la variedad esencialmente derivada “C” y a la variedad esencialmente derivada “Z”. No obstante, aunque la variedad esencialmente derivada “C” se deriva principalmente de la variedad esencialmente derivada “B”, el Obtentor 2 no tiene derecho alguno en lo que respecta a la variedad esencialmente derivada “C”. De manera similar, los Obtentores 2 y 3 no tienen derecho alguno en lo que respecta a la variedad esencialmente derivada “Z”. Otro aspecto importante de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas es que, si la variedad inicial no está protegida, el derecho no se amplía a las variedades esencialmente derivadas. Así, como se expone en el gráfico 4, si la variedad “A” no estuviera protegida, o si ya no dispusiera de protección (porque hubiera expirado el período de protección o porque se hubieran cancelado o anulado los derechos del obtentor), la autorización del Obtentor 1 ya no sería necesaria para comercializar las variedades “B”, “C” y “Z”.

Propuesta de la Federación de Rusia

11. La supresión de la necesidad de obtener la autorización del obtentor de la variedad inicial para comercializar una variedad derivada obtenida por terceros (cada uno por separado) facilita el uso de las variedades derivadas en el territorio en cuestión. Por ello, convendría complementar el párrafo 23 con un apartado 23.1 (a continuación del gráfico 4), redactado en los siguientes términos:

*“23.1. El obtentor de la variedad derivada protegida puede obtener una autorización de comercialización de la variedad (concesión de licencias a terceros en nombre del obtentor) en forma de acuerdo de licencia exclusivo con el obtentor de la variedad inicial.”*

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafo 24)

24. El alcance del derecho de obtentor se aplica solo al territorio de un miembro de la Unión en el que se haya concedido y esté en vigor dicho derecho. Por lo tanto, el obtentor de una variedad inicial solo tiene derechos en relación con una variedad esencialmente derivada si la variedad inicial está protegida en el territorio en cuestión. Además, el obtentor de una variedad esencialmente derivada solo tiene derechos en relación con esa variedad si esta está protegida por derecho propio en el territorio en cuestión o si el obtentor de la variedad esencialmente derivada también es el obtentor de la variedad inicial y la variedad inicial está protegida en el territorio en cuestión.

Propuesta de la Federación de Rusia

12. A tenor de lo dispuesto en el inciso vi) del Artículo 14.1)a), puede que sea necesario añadir el texto siguiente al párrafo 24: *“En caso de discrepancia entre el territorio en el que está protegida la variedad inicial y el territorio en el que está protegida la variedad derivada, el derecho de obtentor respecto de la variedad inicial se extiende al material de la variedad derivada que se importe en el territorio en el que está protegida la variedad inicial.”*



Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafo 25)

25. Los miembros de la Unión que enmiendan su legislación en consonancia con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV podrán decidir aplicar las ventajas de dicha Acta a las variedades que estaban protegidas en virtud de la legislación anterior. De este modo, los miembros de la Unión pueden aplicar el alcance de la protección previsto en el Artículo 14.5) a las variedades a las que se concedió protección en virtud de la legislación anterior. No obstante, convendría señalar que la concesión del nuevo alcance de derechos sobre una variedad inicial previamente protegida podría imponer nuevos requisitos en lo que atañe a la comercialización\* de variedades esencialmente derivadas, para lo cual, anteriormente, no se requería la autorización del obtentor.

Propuesta de la Federación de Rusia

13. A los miembros de la Unión que se han adherido al Acta de 1991 del Convenio en virtud del párrafo 25 del proyecto actual se les insta a decidir si las disposiciones del Artículo 14.5) se extienden a las variedades notoriamente conocidas con anterioridad a la fecha de adhesión al Acta de 1991. En nuestra opinión, debería evitarse este doble enfoque. Todos los miembros de la Unión adheridos al Acta de 1991 deben cumplir las disposiciones del Artículo 14.5) del Acta de 1991 respecto de todas las variedades protegidas, con independencia de la fecha de registro. Por consiguiente, convendría modificar la primera frase del párrafo 25 como se indica a continuación: “Los miembros de la Unión que enmiendan su legislación en consonancia con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV deberían extender las disposiciones del Artículo 14.5) a las variedades notoriamente conocidas.”

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (párrafo 26)

26. Un modo de abordar la situación descrita es el siguiente: en los casos de las variedades que recibieron protección en virtud de la legislación anterior y cuyo período restante de protección queda comprendido en el ámbito de la nueva ley, limitar el alcance de los derechos respecto de una variedad inicial protegida a las variedades esencialmente derivadas cuya existencia no era notoriamente conocida en el momento en que entró en vigor la nueva ley. Con respecto a las variedades cuya existencia es notoriamente conocida, en la Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales (documento TG/1/3) se explica lo siguiente:

“5.2.2 Notoriedad

“5.2.2.1 Los aspectos concretos que deberán considerarse para establecer la notoriedad son, entre otros:

“a) la comercialización de material de multiplicación vegetativa o de material cosechado de la variedad o la publicación de una descripción detallada;

“b) la presentación, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor por otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades se considerará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según sea el caso;

“c) la existencia de material biológico en colecciones vegetales públicamente accesibles.

“5.2.2.2 La notoriedad no está limitada por fronteras nacionales o geográficas.”

Propuesta de la Federación de Rusia

14. El párrafo 26 no se refiere al contenido del documento, por lo que resulta innecesario.

\* La “comercialización” comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del obtentor de conformidad con los párrafos 1) a 4) del Artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

Extracto del documento UPOV/EXN/EDV/2 (sección II)

SECCIÓN II: EXAMEN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

27. En la decisión de si conceder protección a una variedad no se tiene en cuenta si la variedad es esencialmente derivada o no: la variedad se protegerá si se cumplen las condiciones de la protección establecidas en el Artículo 5 del Convenio de la UPOV (que la variedad sea nueva, distinta, homogénea, estable, que sea designada por una denominación, que se hayan satisfecho las formalidades y se hayan pagado las tasas). Si, en consecuencia, se concluye que la variedad es una variedad esencialmente derivada, el obtentor de la misma dispone todavía de todos los derechos otorgados por el Convenio de la UPOV. No obstante, el obtentor de la variedad inicial protegida tendrá *también* derechos sobre aquella variedad con independencia de si la variedad esencialmente derivada está protegida o no.

28. El propósito de esta sección es proporcionar orientación para determinar si una variedad es esencialmente derivada y no si la variedad satisface los requisitos para ser objeto de un derecho de obtentor.

29. Tanto la derivación principal (por ejemplo, datos sobre la conformidad genética con la variedad inicial) como la conformidad respecto de los caracteres esenciales (por ejemplo, datos sobre la conformidad en la expresión de los caracteres esenciales de la variedad inicial) son posibles puntos de partida para ofrecer indicios de que una variedad podría ser esencialmente derivada de la variedad inicial.

30. En algunas situaciones, podría utilizarse como base de la inversión de la carga de la prueba información pertinente proporcionada por el obtentor de la variedad inicial relativa a la derivación principal o la conformidad respecto de los caracteres esenciales. En tales situaciones, el otro obtentor podría estar obligado a demostrar que su variedad no es esencialmente derivada de la variedad inicial. Por ejemplo, el otro obtentor debería aportar información sobre el método de obtención de la otra variedad para demostrar que la variedad no se derivó esencialmente de la variedad inicial.”

31. La UPOV ha creado una sección en su sitio web (SISTEMA DE LA UPOV: Fuentes Legales: Jurisprudencia (solo en inglés): [http://www.upov.int/about/en/legal\\_resources/case\\_laws/index.html](http://www.upov.int/about/en/legal_resources/case_laws/index.html)) en el que se publica jurisprudencia relativa los derechos de obtentor y que comprende jurisprudencia relativa a las variedades esencialmente derivadas.

Propuesta de la Federación de Rusia

15. La *sección II* del documento viene a complicar la determinación de las variedades esencialmente derivadas, ya que para tal fin existen autoridades competentes y exámenes pertinentes de las variedades. Por ello, proponemos que para dicha sección se considere la siguiente versión alternativa:

*“Sección II: Registro de la extensión de los derechos de la variedad inicial protegida a las variedades esencialmente derivadas”*

*27. El solicitante (obtentor) deberá facilitar el historial de fitomejoramiento (creación) de la variedad en el documento de solicitud (el formulario de solicitud) de concesión del derecho de obtentor o en el documento de solicitud (el formulario de solicitud) de inclusión de la variedad en la lista nacional. En la fase de examen preliminar de la solicitud, la autoridad competente del miembro de la Unión comprobará la integridad de la información relativa a la obtención y, si fuese necesario, solicitará información adicional.*

*28. A partir de la información sobre el origen de la variedad y el examen DHE, la autoridad preparará una solicitud a efectos de la asignación de la variedad a la categoría de “variedades esencialmente derivadas” y de la denominación de la variedad inicial, y la publicará en el boletín oficial.*

*29. Las observaciones relativas a la solicitud que se presenten en los seis meses posteriores a la publicación de esta deberán ser aprobadas por las partes interesadas,*

*30. La decisión de la autoridad competente respecto de la asignación de la variedad a la categoría de variedades esencialmente derivadas y la denominación de la variedad inicial puede recurrirse de conformidad con la legislación nacional.*

*31. En cuanto a la protección de la variedad inicial en el territorio del miembro de la Unión, la autoridad competente solicitará que, cuando se registre el derecho de obtentor respecto de la variedad esencialmente derivada, se aporte un acuerdo de licencia con el obtentor de la variedad inicial sobre las condiciones de comercialización del material de reproducción o multiplicación de la variedad esencialmente derivada.*

*32. La autoridad competente indicará la relación existente entre las variedades esencialmente derivadas (protegidas o no por el derecho privado) y la variedad inicial protegida cuando publique información sobre las variedades utilizadas en su territorio (también en el sitio web de la UPOV).*

*33. Deberá redactarse una disposición similar a la del párrafo 34 respecto de las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de una variedad protegida (inciso iii) del Artículo 14.5a)).”*

*Propuesta conjunta de la ISF y la ESA*

15. En su septuagésima tercera sesión, el CAJ examinó la propuesta conjunta de la ISF y la ESA para los párrafos 20 y 21 del documento UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7 y la observación recibida de la Delegación de la Federación de Rusia, que figura en el párrafo 11 del documento CAJ/73/2.<sup>11</sup>

16. El CAJ convino en que sería conveniente aclarar la propuesta conjunta de la ISF y la ESA y en examinar más detenidamente la cuestión con miras a elaborar una orientación en una futura revisión del documento UPOV/EXN/EDV, en su septuagésima cuarta sesión.<sup>12</sup> A continuación se reproduce la propuesta actualizada de la ISF y la ESA.

“20. Otro ejemplo de un método para obtener una variedad esencialmente derivada a partir de una variedad inicial podría ser el uso físico de una variedad híbrida para obtener una variedad que sea esencialmente derivada de una de las líneas parentales del híbrido. En ese caso la línea parental es la variedad inicial. Se usa la variedad inicial para obtener el híbrido y se usa el híbrido para obtener la variedad esencialmente derivada. Es posible que no sea el propio obtentor de la variedad esencialmente derivada quien utilice la variedad inicial, pero al utilizar el híbrido emplea una variedad que deriva de la variedad inicial. De manera que se ha empleado la variedad inicial en el proceso de derivación.”

*Mecanismos extrajudiciales de solución de controversias para asuntos relativos a las variedades esencialmente derivadas*

17. En su septuagésima tercera sesión, el CAJ tomó nota de que, en principio, se había previsto que durante el primer trimestre de 2017 tuviera lugar una reunión con la Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada (CIOPORA), la ISF y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a fin de explorar la posible función de la UPOV en los mecanismos extrajudiciales de solución de controversias para asuntos relativos a variedades esencialmente derivadas, en particular la puesta a disposición de expertos en materia de variedades esencialmente derivadas, según se expone en los párrafos 14 y 15 del documento CAJ/73/2.<sup>13</sup>

18. El 10 de enero de 2017, la CIOPORA y la ISF solicitaron a la Oficina de la Unión que aplazara la reunión sobre los mecanismos extrajudiciales de solución de controversias, que tendría lugar entre la Oficina de la Unión y la OMPI, la ISF y la CIOPORA, a fin de disponer de más tiempo antes de la reunión para los debates internos y una mayor coordinación entre la CIOPORA y la ISF. Se notificará de todos los avances respecto de la reunión en las próximas sesiones del CAJ.

19. *Se invita al CAJ a:*

a) *analizar la posibilidad de revisar las “Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV” (revisión) (véase el documento UPOV/EXN/EDV/2); y*

b) *tomar nota de la solicitud de la CIOPORA y la ISF de aplazar la reunión de la Oficina de la Unión con la CIOPORA, la ISF y la OMPI, cuya finalidad es explorar la posible función de la UPOV en los mecanismos extrajudiciales de solución de controversias para asuntos relativos a variedades esencialmente derivadas, en particular la puesta a disposición de expertos en materia de variedades esencialmente derivadas, según se expone en el párrafo 18 del presente documento.*

<sup>11</sup> Véase el párrafo 11 del documento [CAJ/73/10](#) “Informe sobre las conclusiones”.

<sup>12</sup> Véase el párrafo 12 del documento [CAJ/73/10](#) “Informe sobre las conclusiones”.

<sup>13</sup> Véase el párrafo 14 del documento [CAJ/73/10](#) “Informe sobre las conclusiones”.

Posible revisión de las Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/CAL/1)

20. En su septuagésima tercera sesión, el CAJ estudió la solicitud de la Federación de Rusia acerca de una posible revisión de las Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/CAL/1) y pidió a la Oficina de la Unión que enviara a los miembros del CAJ una circular en la que se expusieran las propuestas de la Federación de Rusia y se solicitaran más propuestas de revisión del documento UPOV/EXN/CAL/1. El CAJ examinará las respuestas a la circular en su septuagésima cuarta sesión y decidirá entonces si se pone en marcha la revisión del documento UPOV/EXN/CAL/1.<sup>14</sup> El documento UPOV/EXN/CAL/1 puede consultarse en la página CAJ/74: [http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=44404](http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=44404).

21. Por conducto de la Circular E-17/111, de fecha 5 de julio de 2017, se invitó a los miembros del CAJ a enviar a la Oficina de la Unión sus observaciones o propuestas sobre las observaciones de la Federación de Rusia acerca de una posible revisión del documento UPOV/EXN/CAL/1, a más tardar el 4 de agosto de 2017. Las observaciones de la Federación Rusia se distribuyeron con la Circular E-17/111 de la UPOV y se reproducen infra y en el Anexo III del presente documento.

22. En respuesta a la dicha circular, la Oficina de la Unión recibió observaciones de Francia y de Suiza y observaciones conjuntas de la ESA y la ISF. Esas observaciones se reproducen en los Apéndices 1 a 3 del Anexo III, respectivamente.

Extracto del documento UPOV/EXN/CAL/1 (Preámbulo)

PREÁMBULO

1. Las presentes notas explicativas tienen por fin brindar orientación sobre las condiciones y limitaciones a las que puede estar sujeta la autorización del obtentor en relación con actos respecto de material de reproducción o multiplicación vegetativa (Artículo 14.1) del Acta de 1991 y Artículo 5.2) del Acta de 1978 con arreglo al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV). Las únicas obligaciones que vinculan a los miembros de la Unión son las recogidas en el propio texto del Convenio de la UPOV, por cuya razón estas notas deberán interpretarse en consonancia con el Acta respectiva a la que esté adherido el correspondiente miembro de la Unión.

Propuesta de la Federación de Rusia

1. La declaración conceptual del preámbulo de todas las notas explicativas en la que se indica que estas "... deben interpretarse en consonancia con el Acta respectiva a la que esté adherido el miembro de la Unión de que se trate" implica que:

- los elaboradores o redactores de las notas explicativas tienen la responsabilidad de no distorsionar las disposiciones pertinentes de las respectivas Actas del Convenio de la UPOV; y
- las notas explicativas no deben contener prescripciones jurídicas, salvo las que figuran en el propio texto del Convenio de la UPOV.

Extracto del documento UPOV/EXN/CAL/2 (párrafo 3)

3. A continuación se suministran ejemplos de condiciones y limitaciones que puede imponer el obtentor a ese respecto:

- i) remuneración: grado de remuneración (por ejemplo, en relación con la cantidad de material de reproducción o multiplicación, área sembrada con el material de reproducción o multiplicación, importe o valor del material elaborado a partir del material de reproducción o multiplicación, etc.), fecha, método de pago, etcétera;
- ii) plazo de la autorización;

<sup>14</sup> Véase el párrafo 19 del documento [CAJ/73/10](#) "Informe sobre las conclusiones".

- iii) método para realizar los actos autorizados (por ejemplo, método de producción o reproducción, medio para la exportación), etcétera;
- iv) calidad y cantidad del material que desea producirse;
- v) territorio o territorios a los que se aplica la autorización para la exportación;
- vi) condiciones con arreglo a las cuales la persona que reciba la autorización puede conceder a su vez una licencia a terceros para realizar los actos autorizados en su nombre;

#### Propuesta de la Federación de Rusia

2. Habida cuenta de lo anterior, consideramos que deberían suprimirse las expresiones “importe... del material elaborado a partir del material de reproducción o multiplicación” y “método de pago”, que figuran en el apartado i) del párrafo 3 del documento en cuestión, así como la expresión “cantidad del material”, que figura en el apartado iv) del mismo párrafo (véase la explicación a continuación).

#### Explicación:

El derecho de obtentor no se extiende a los actos relativos al material de una variedad protegida que haya sido comercializado en el territorio de la Parte Contratante por el obtentor o con su consentimiento (Artículo 16 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV). Por consiguiente, la remuneración del obtentor no puede depender del importe del material elaborado a partir del material de reproducción o multiplicación.

El licenciatario y los terceros no asumen una responsabilidad ante el obtentor al producir material vegetal o de cosecha a partir del material de reproducción o multiplicación. Consideramos que no deben proporcionarse opciones para el método de pago (en efectivo o mediante transferencia) en lo que concierne a la remuneración del obtentor.

La remuneración del obtentor debe pagarse, sin otras alternativas (“métodos”), en la divisa correspondiente del país que otorga protección a la variedad. Por ejemplo, el pago en especie (productos, servicios, etcétera) sin un registro adecuado del efectivo es ilícito.

Asimismo, creemos que es ilegal (monopolio) que el obtentor regule la cantidad de material de reproducción o multiplicación que ha de producir el licenciatario.

3. Proponemos que se consideren las siguientes modificaciones de los mencionados apartados del párrafo 3:

“i) remuneración: grado de remuneración (por ejemplo, en relación con la cantidad (el valor) de material de reproducción o multiplicación cultivado o producido (en el caso de las variedades amparadas por una ley nacional relativa a las excepciones al derecho de obtentor que se contemplan en el Artículo 15.2), o área sembrada con el material de reproducción o multiplicación, ~~importe o valor del material elaborado a partir del material de reproducción o multiplicación, etc.~~), fecha y, ~~método de pago, etcétera~~ magnitud de las sanciones por incumplimiento del plazo de pago”;

“iv) ~~calidad y cantidad~~ calidad del material que desea producirse;

También consideramos que sería conveniente complementar el párrafo 3 con el apartado siguiente:

“) derecho del licenciante, o de su representante autorizado, a examinar la documentación pertinente que posea el licenciatario en relación con el material de reproducción o multiplicación”.

23. Se invita al CAJ a considerar la posibilidad de revisar las “Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV” (documento UPOV/EXN/CAL/1).

Posible revisión de las Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/PRP/2)

24. En su cuadragésima novena sesión ordinaria,<sup>15</sup> el Consejo aprobó una revisión del documento UPOV/EXN/PRP/1 "Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV" (documento UPOV/EXN/PRP/2), conforme al documento UPOV/EXN/PRP/2 Draft 4.<sup>16</sup> El documento UPOV/EXN/PRP/2 puede consultarse en la página del CAJ/74: [http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=44404](http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=44404).

25. En su cuadragésima novena sesión ordinaria, el Consejo tomó nota de la solicitud de la Delegación de la Federación de Rusia de debatir una eventual revisión futura de las "Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV" en la septuagésima tercera sesión del CAJ.<sup>17</sup>

26. En la cuadragésima novena sesión ordinaria del Consejo, el Presidente del CAJ tomó nota de la solicitud de la Delegación de la Federación de Rusia de debatir una eventual revisión futura de las "Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV" en la septuagésima tercera sesión del CAJ.<sup>18</sup>

27. En su septuagésima tercera sesión, el CAJ examinó la solicitud de la Federación de Rusia de revisar las "Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV" (documento UPOV/EXN/PRP/2) y pidió a la Oficina de la Unión que enviara a los miembros del CAJ una circular en la que se expusieran las propuestas de la Federación de Rusia y se solicitaran más propuestas de revisión del documento UPOV/EXN/PRP/2. El CAJ examinará las respuestas a la circular en su septuagésima cuarta sesión y decidirá entonces si se pone en marcha la revisión del documento UPOV/EXN/PRP/2.<sup>19</sup>

28. Por conducto de la Circular E-17/112, de fecha 5 de julio de 2017, se invitó a los miembros del CAJ a enviar a la Oficina de la Unión sus observaciones o propuestas sobre las observaciones de la Federación de Rusia acerca de una posible revisión del documento UPOV/EXN/PRP/2, a más tardar el 4 de agosto de 2017. Las observaciones de la Federación de Rusia se distribuyeron con la Circular E-17/112 de la UPOV y se reproducen infra.

29. En respuesta a la dicha circular, la Oficina de la Unión recibió observaciones de Francia y de Suiza y observaciones conjuntas de la ESA y la ISF. Esas observaciones se reproducen en los Apéndices 1 a 3 del Anexo IV, respectivamente.

Extracto del documento UPOV/EXN/PRP/2 (Preámbulo)

PREÁMBULO

1. El objetivo de las presentes notas explicativas es proporcionar algunas orientaciones sobre la protección provisional con arreglo al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante Convenio de la UPOV). Las únicas obligaciones que vinculan a los miembros de la Unión son las recogidas en el propio texto del Convenio de la UPOV, por cuya razón estas notas deberán interpretarse en consonancia con el Acta respectiva a la que esté adherido el correspondiente miembro de la Unión.

---

<sup>15</sup> Celebrada en Ginebra el 29 de octubre de 2015.

<sup>16</sup> Véase el párrafo 27 del documento [C/49/18](#) "Informe sobre las decisiones".

<sup>17</sup> Véase el párrafo 26 del documento [C/49/18](#) "Informe sobre las decisiones".

<sup>18</sup> Véase el párrafo 48 del documento [C/49/18](#) "Informe sobre las decisiones".

<sup>19</sup> Véase el párrafo 20 del documento [CAJ/73/10](#) "Informe sobre las conclusiones".

### Propuesta de la Federación de Rusia

1. Habida cuenta de lo que se indica en las notas explicativas: “Las únicas obligaciones vinculantes para los miembros de la Unión son las que se contemplan en el texto propiamente dicho del Convenio de la UPOV y las presentes notas explicativas deben interpretarse en consonancia con el Acta respectiva a la que esté adherido el miembro de la Unión de que se trate”, los expertos de la Federación de Rusia opinan que la protección provisional en virtud del Convenio de la UPOV solo es aplicable en relación con aquellos actos que exigirían autorización del obtentor después de la concesión del derecho. La protección provisional no es válida si no se concede el derecho de obtentor.

### Extracto del documento UPOV/EXN/PRP/2 (párrafos 9 a 13 de la Sección II “Ejemplo de texto de disposición”)

9. La protección provisional solo es válida en relación con los actos que exigirían autorización del obtentor “después de la concesión del derecho”. El Convenio de la UPOV exige (véanse el Artículo 30.1)iii) del Acta de 1991 y el Artículo 30.1)c) del Acta de 1978) que se informe al público por medio de la publicación regular de información relativa a las solicitudes de derechos de obtentor y a la concesión de dichos derechos, lo que comprende las retiradas y rechazos de solicitudes.

[...]

#### *Ejemplo de texto de disposición*

13. El siguiente ejemplo de texto de disposición tiene por finalidad prestar asistencia a los Estados/las organizaciones intergubernamentales que deseen incorporar a la respectiva legislación la disposición relativa a la protección provisional en sintonía con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

#### **Artículo [13]<sup>20</sup> Protección provisional**

[1]) La protección provisional se otorga con objeto de salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre [la presentación] / [la publicación] de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor y la concesión del derecho.

#### *Ejemplo A*

[2]) El titular de un derecho de obtentor [tendrá derecho como mínimo a una remuneración equitativa] percibida de quien, en el intervalo previsto en el párrafo [1]), haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo [14].

#### *Ejemplo B*

[2]) Se considerará que el solicitante es el titular del derecho de obtentor respecto de cualquier persona que, en el intervalo previsto en el párrafo [1]), haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo [14]. El solicitante tendrá los mismos derechos para suscribir acuerdos de licencia y emprender acciones judiciales que los que tendría si en la fecha de [presentación] / [publicación] se le hubiera concedido el derecho de obtentor con respecto a la variedad en cuestión. Si no se concede el derecho, se considerará que nunca se han otorgado los derechos conferidos en virtud del presente párrafo.

<sup>20</sup>

El texto destacado entre corchetes está destinado a los encargados de la redacción de las leyes y constituye una indicación de, según proceda, texto que ha de completarse, numeración de disposiciones que puede ser necesario modificar, o disposiciones del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV en las que se estipula una opción.

Propuesta de la Federación de Rusia

2. En el material de la UPOV, incluidas las notas explicativas, no deberían figurar casos en los que miembros de la UPOV otorgan derechos de obtentor a los solicitantes antes de la fecha de la concesión del derecho.

3. Conforme a lo que antecede, consideramos que el texto del párrafo 9 y el del ejemplo B deberían modificarse como se exponen a continuación:

“9. La protección provisional sólo es válida en relación con los actos que exigirían autorización del obtentor “después de la concesión del derecho”, es decir, que ~~Por lo tanto~~ si no se concede el derecho de obtentor, la protección provisional no será aplicable. El Convenio de la UPOV exige (véanse el Artículo 30.1)iii) del Acta de 1991 y el Artículo 30.1)c) del Acta de 1978) que se informe al público por medio de la publicación regular de información relativa a las solicitudes de derechos de obtentor y a la concesión de dichos derechos, lo que comprende las retiradas y rechazos de solicitudes.”

“Ejemplo B

[2]] Se considerará que el solicitante es el titular del derecho de obtentor respecto de cualquier persona que, en el intervalo previsto en el párrafo [1]], haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo [14]. Solo podrá entablarse una acción judicial respecto de la protección provisional después de que se haya concedido el derecho. ~~El solicitante tendrá los mismos derechos para suscribir acuerdos de licencia y emprender acciones judiciales que los que tendría si en la fecha de [presentación / publicación] se le hubiera concedido el derecho de obtentor con respecto a la variedad en cuestión. Si no se concede el derecho, se considerará que nunca se han otorgado los derechos conferidos en virtud del presente párrafo.]”~~

Extracto del documento UPOV/EXN/PRP/2 (párrafos 10, 11 y 12 de la Sección II).

10. La posibilidad de suscribir acuerdos de licencia teniendo como fundamento las solicitudes de derechos de obtentor o la de emprender acciones judiciales antes de la concesión de derechos de obtentor estará determinada por la legislación pertinente del miembro de la Unión en cuestión. La legislación pertinente podrá contener, además de la legislación que rige los derechos de obtentor, otra legislación sobre asuntos sustantivos y de procedimiento (por ejemplo, la legislación civil, la legislación penal).

11. En los casos en que sea posible suscribir un acuerdo de licencia antes de la concesión de derechos de obtentor, los efectos que se producirán en las regalías abonadas si no se concede el derecho (por ejemplo, si el licenciataria ha de reembolsar o no las regalías pagadas anteriormente) podrán estar previstos en la legislación pertinente o ser acordados entre las partes de conformidad con el sistema legislativo.

12. En algunos miembros de la Unión, solo podrá entablarse una acción judicial respecto de la protección provisional después de que se haya concedido el derecho. En otros miembros de la Unión, es posible entablar acciones judiciales antes de la concesión del derecho de obtentor. En esos casos, la autoridad judicial competente podrá decidir que la compensación por daños y perjuicios durante el período de protección provisional solo podrá hacerse valer una vez que se haya concedido el derecho. En dichos casos, la autoridad judicial podrá, por ejemplo, pedir a un tercero que transfiera el importe de la compensación por daños y perjuicios a una cuenta de depósito en custodia para efectuar el pago al obtentor cuando se conceda el derecho.

Propuesta de la Federación de Rusia

3. Los párrafos 10, 11 y 12 deberían suprimirse.

30. Se invita al CAJ a examinar una posible revisión de las “Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV” (documento UPOV/EXN/PRP/2).



Boletín tipo de la UPOV sobre la protección de las obtenciones vegetales (revisión)

31. El “Boletín tipo de la UPOV sobre la protección de las obtenciones vegetales” (documento UPOV/INF/5) fue aprobado por el Consejo el 18 de octubre de 1979 (véanse los párrafos 12 y 12a) del documento C/XIII/17). En la dirección de colección de la UPOV ([http://www.upov.int/upov\\_collection/es/](http://www.upov.int/upov_collection/es/)) se encontrarán ejemplares del documento UPOV/INF/5.

32. En su sexagésima cuarta sesión,<sup>21</sup> el CAJ convino en que se debía actualizar el documento UPOV/INF/5 a fin de:

a) reflejar la redacción del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y de los documentos aprobados recientemente por el Consejo (por ejemplo, el Formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor (documento TGP/5 Sección 2/3));

b) abordar los cambios pertinentes en los formatos de los boletines nacionales o regionales de los miembros de la Unión; y

c) simplificar la estructura del documento (véase el párrafo 8 del documento CAJ/64/11 “Informe sobre las conclusiones”).

33. En su septuagésima tercera sesión, el CAJ convino en seguir aplazando la elaboración de un proyecto de revisión del documento UPOV/INF/5 “Boletín tipo de la UPOV sobre la protección de las obtenciones vegetales (revisión)” (documento UPOV/INF/5/1 Draft 1), en espera de novedades relativas a la elaboración de un prototipo de formulario electrónico de solicitud (véase el documento CAJ/73/4 “Formulario electrónico de solicitud”).<sup>22</sup>

34. En su quincuagésima sesión ordinaria, celebrada en Ginebra el 28 de octubre de 2016, el Consejo aprobó la puesta en funcionamiento del formulario electrónico de solicitud (EAF) en enero de 2017.<sup>23</sup> Las novedades relativas al formulario electrónico de solicitud (EAF) se exponen en el documento CAJ/74/4.

35. En su sexagésima octava sesión,<sup>24</sup> el CAJ aprobó las modificaciones al programa de mejoras de la base de datos PLUTO (“Programa”) (véase el Anexo I del documento CAJ/69/6 “Bases de datos de información de la UPOV”).<sup>25</sup> Las novedades relativas al programa de la base de datos PLUTO se exponen en el documento CAJ/74/4.

36. Se propone al CAJ a que considere solicitar a la Oficina de la Unión que elabore propuestas de revisión del documento UPOV/INF/5 “Boletín tipo de la UPOV sobre la protección de las obtenciones vegetales (revisión)”, a fin de que el CAJ las examine en su septuagésima quinta sesión, que tengan en cuenta las cuestiones que deben actualizarse señaladas por el CAJ en su sexagésima cuarta sesión y que expongan las novedades relativas al EAF y los campos pertinentes de la base de datos PLUTO de la siguiente manera (se indica en cursiva el texto añadido):

a) reflejar la redacción del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y de los documentos aprobados recientemente por el Consejo (por ejemplo, el Formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor (documento TGP/5 Sección 2/3); *y las novedades relativas al formulario electrónico de solicitud (EAF)*;

b) abordar los cambios pertinentes en los formatos de los boletines nacionales o regionales de los miembros de la Unión *y los campos pertinentes de la base de datos PLUTO como instrumento adicional para comunicar al público la información relativa a las solicitudes y concesiones de derechos de obtentor y las denominaciones propuestas y aprobadas*;

c) simplificar la estructura del documento.

<sup>21</sup> Celebrada en Ginebra el 17 de octubre de 2011.

<sup>22</sup> Véase el párrafo 21 del documento [CAJ/73/10](#) “Informe sobre las conclusiones”.

<sup>23</sup> Véase el párrafo 10.d) del documento [C/50/20](#) “Informe”.

<sup>24</sup> Celebrará en Ginebra el 21 de octubre de 2013.

<sup>25</sup> Véanse los párrafos 23 al 26 del documento [CAJ/68/10](#) “Informe sobre las conclusiones”.

37. *Se invita al CAJ a considerar la posibilidad de solicitar a la Oficina de la Unión que elabore propuestas de revisión del documento UPOV/INF/5 “Boletín tipo de la UPOV sobre la protección de las obtenciones vegetales (revisión)”, a fin de que el CAJ las examine en su septuagésima quinta sesión, según se expone en el párrafo 36 supra.*

Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV (revisión)

38. Se invita al CAJ a tomar nota de que en el documento CAJ/74/3 “Denominaciones de variedades” se facilita un informe sobre los avances realizados en la labor del Grupo de Trabajo sobre Denominaciones de Variedades (WG-DEN) relativa a la posible elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de denominaciones similares a los fines de la denominación de variedades y propuestas relativas a una posible revisión del documento UPOV/INF/12 “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV”.

39. *Se invita al CAJ a tomar nota de que en el documento CAJ/74/3 “Denominaciones de variedades” se facilita un informe sobre la labor relativa a la posible elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de denominaciones similares a los fines de la denominación de variedades y propuestas relativas a una posible revisión del documento UPOV/INF/12 “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV”.*

PROGRAMA PROVISIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN

40. Se invita al CAJ a examinar el programa para la elaboración de material de información, propuesto en el Anexo I de este documento, teniendo en cuenta las conclusiones de su septuagésima cuarta sesión sobre los asuntos planteados supra, junto con los debates en torno al apartado “Programa de la septuagésima quinta sesión”.

41. *Se invita al CAJ a examinar el programa para la elaboración de material de información conjuntamente con los debates mantenidos en el marco del “Programa de la septuagésima cuarta sesión”.*

[Siguen los Anexos]

## CUADRO PANORÁMICO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN

## NOTAS EXPLICATIVAS

Referencia	Notas explicativas sobre:	Situación
UPOV/EXN/BRD	Definición de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/BRD/1 aprobado en octubre de 2013
UPOV/EXN/CAL	Condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o de multiplicación vegetativa con arreglo al Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/CAL/1 aprobado en octubre de 2010 En octubre de 2017, el CAJ considerará una posible revisión
UPOV/EXN/CAN	Caducidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/CAN/2 aprobado en octubre de 2015
UPOV/EXN/EDV	Variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/EDV/2 aprobado en abril de 2017 En octubre de 2017, el CAJ considerará una posible revisión.
UPOV/EXN/ENF	Defensa del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/ENF/1 aprobado en octubre de 2009
UPOV/EXN/EXC	Excepciones al derecho de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/EXC/1 aprobado en octubre de 2009
UPOV/EXN/GEN	Géneros y especies que deben protegerse con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/GEN/1 aprobado en octubre de 2009
UPOV/EXN/HRV	Actos respecto del producto de la cosecha con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/HRV/1 aprobado en octubre de 2013
UPOV/EXN/NAT	Trato nacional con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/NAT/1 aprobado en octubre de 2009
UPOV/EXN/NOV	Novedad con arreglo al Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/NOV/1 aprobado en octubre de 2009
UPOV/EXN/NUL	Nulidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/NUL/2 aprobado en octubre de 2015
UPOV/EXN/PPM	Material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/PPM/1 aprobado en abril de 2017
UPOV/EXN/PRI	Derecho de prioridad con arreglo al Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/PRI/1 aprobado en octubre de 2009
UPOV/EXN/PRP	Protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/PRP/2 aprobado en octubre de 2015 En octubre de 2017, el CAJ considerará una posible revisión.
UPOV/EXN/VAR	Definición de variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	UPOV/EXN/VAR/1 aprobado en octubre de 2010

DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN

Referencia más reciente	Documentos INF	Situación
UPOV/INF-EXN	Lista de documentos UPOV/INF-EXN y fechas de última publicación	UPOV/INF-EXN/10 aprobado en abril de 2017 UPOV/INF-EXN/11 Draft 1 que el Consejo examinará en octubre de 2017
UPOV/INF/4	Reglamento financiero y reglamentación financiera de la UPOV	UPOV/INF/4/4 aprobado en marzo de 2015
UPOV/INF/5	Boletín tipo de la UPOV sobre la protección de las obtenciones vegetales	UPOV/INF/5 aprobado en octubre de 1979 En octubre de 2017, el CAJ considerará una posible revisión.
UPOV/INF/6	Orientaciones para la redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	UPOV/INF/6/5 aprobado en abril de 2017
UPOV/INF/7	Reglamento del Consejo	UPOV/INF/7 aprobado en octubre de 1982
UPOV/INF/8	Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales	UPOV/INF/8 firmado en noviembre de 1982
UPOV/INF/9	Acuerdo entre la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y el Consejo Federal Suizo para determinar la situación jurídica en Suiza de esa Unión (Acuerdo de Sede)	UPOV/INF/9 firmado en noviembre de 1983
UPOV/INF/10	Auditoría Interna	UPOV/INF/10/1 aprobado en octubre de 2010
UPOV/INF/12	Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV	UPOV/INF/12/5 aprobado en octubre de 2015 UPOV/INF/12/6 Draft 4 que será examinado por el WG-DEN en octubre de 2017
UPOV/INF/13	Orientación sobre cómo ser miembro de la UPOV	UPOV/INF/13/1 aprobado en octubre de 2009
UPOV/INF/14	Orientación para los miembros de la UPOV sobre cómo ratificar el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, o adherirse a ella	UPOV/INF/14/1 aprobado en octubre de 2009
UPOV/INF/15	Orientación para los miembros de la UPOV sobre las obligaciones actuales y las notificaciones conexas	UPOV/INF/15/3 aprobado en marzo de 2015
UPOV/INF/16	Programas informáticos para intercambio	UPOV/INF/16/6 aprobado en octubre de 2016 UPOV/INF/16/7 Draft 1 que será examinado por el CAJ y el Consejo en octubre de 2017
UPOV/INF/17	Directrices para los perfiles de ADN: selección de marcadores moleculares y creación de una base de datos ("Directrices BMT").	UPOV/INF/17/1 aprobado en octubre de 2010
UPOV/INF/18	Posible utilización de marcadores moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)	UPOV/INF/18/1 aprobado en octubre de 2011
UPOV/INF/19	Reglas que rigen la concesión de la condición de observador ante los órganos de la UPOV a los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones internacionales no gubernamentales	UPOV/INF/19/1 aprobado en noviembre de 2012
UPOV/INF/20	Reglas que rigen el acceso a los documentos de la UPOV	UPOV/INF/20/1 aprobado en noviembre de 2012
UPOV/INF/21	Mecanismos alternativos de solución de controversias	UPOV/INF/21/1 aprobado en noviembre de 2012
UPOV/INF/22	Programas informáticos y equipos utilizados por los miembros de la Unión	UPOV/INF/22/3 aprobado en octubre de 2016 UPOV/INF/22/4 Draft 1 que será examinado por el CAJ y el Consejo en octubre de 2017

## PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL DOCUMENTO UPOV/EXN/EDV/2

(Traducción por la Oficina de la Unión)

**Observaciones revisadas de la Federación de Rusia en relación con el documento UPOV/EXN/EDV/2****Parte 1. Observaciones relativas a la redacción del documento**

1. En el párrafo 1 del preámbulo debería suprimirse la referencia a la resolución de la Conferencia Diplomática, pues ya han transcurrido más de 25 años desde que se solicitó al Secretario General de la UPOV que **comience inmediatamente** la elaboración de orientaciones sobre el Artículo 14.5).
2. Resultaría más conciso suprimir la primera frase del párrafo 2 y mantener la segunda, añadiendo lo siguiente: "...con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV".
3. El título "LOS DERECHOS DEL OBTENTOR" que figura antes de la reproducción del Artículo 14 es innecesario. Los incisos ii) y iii) del Artículo 14.5), así como los pies de página, no son pertinentes en cuanto a las variedades esencialmente derivadas sino a "algunas otras variedades", y dan lugar a referencias superfluas en el documento.
4. En los párrafos 4 y 5 se repite la información que se suministra en el Convenio, pero de una manera más complicada y confusa.
5. En el párrafo 13 se ofrece una explicación sobre el uso del verbo "**podrán**" en el Convenio. No obstante, dicha explicación corresponde más bien a la expresión "**por ejemplo**".
6. En el párrafo 17 se mencionan las "**variedades esencialmente derivadas**" y las "**variedades derivadas principalmente**" en una frase que puede prestarse a confusión si se interpreta que dichos términos son diferentes, cuando en realidad son sinónimos.

**Parte 2. Observaciones relativas al contenido del documento**

1. Párrafo 6. Es imposible determinar si una variedad es nueva sobre la base del examen de caracteres adicionales que no figuran en las directrices de examen DHE (tales como "rendimiento", "valor de la variedad", "caracteres que son importantes desde la perspectiva del productor, vendedor, suministrador, comprador, receptor o usuario", "caracteres que son esenciales para la variedad en su conjunto"). Los caracteres de este tipo no deberían incluirse en las directrices de examen DHE de los distintos cultivos y especies, lo que suscita la cuestión de si es pertinente mantener el párrafo 6 en el documento.
2. Párrafo 7. En la primera frase se indica que "... se distingue claramente de la variedad inicial...se refiere únicamente a las variedades que son claramente distinguibles, según lo dispuesto en el Artículo 7...". Sin embargo, no se proporciona ninguna otra explicación. La segunda frase, relativa a la posibilidad de aplicar el inciso ii) del Artículo 14.5)a "si la variedad "no se [distingue] claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7", es incorrecta. El inciso ii) del Artículo 14.5)a no contiene ninguna referencia a las variedades esencialmente derivadas, lo que suscita la cuestión de si es pertinente mantener el párrafo 7 en el documento.
3. Los párrafos 8, 9, 10 y 11 deberían suprimirse porque contienen condiciones inaceptables para las variedades esencialmente derivadas.
4. Deberían suprimirse asimismo los párrafos 14 y 15, pues no es aconsejable complicar sistemáticamente el proceso de determinación de las variedades esencialmente derivadas, por ejemplo, estableciendo pruebas adicionales.
5. La supresión de la necesidad de obtener la autorización del obtentor de la variedad inicial para comercializar una variedad derivada obtenida por terceros (cada uno por separado) facilita el uso de las variedades derivadas en el territorio en cuestión. Por ello, convendría complementar el párrafo 23 con un apartado 23.1 (a continuación del gráfico 4), redactado en los siguientes términos:  
  
"23.1. El obtentor de la variedad derivada protegida puede obtener una autorización de comercialización de la variedad (concesión de licencias a terceros en nombre del obtentor) en forma de acuerdo de licencia exclusivo con el obtentor de la variedad inicial."

Proposal of the Russian Federation in view of a possible revision of document UPOV/EXN/EDV/2

6. A tenor de lo dispuesto en el inciso vi) del Artículo 14.1)a), puede que sea necesario añadir el texto siguiente al párrafo 24: “*En caso de discrepancia entre el territorio en el que está protegida la variedad inicial y el territorio en el que está protegida la variedad derivada, el derecho de obtentor respecto de la variedad inicial se extiende al material de la variedad derivada que se importe en el territorio en el que está protegida la variedad inicial*”.

7. A los miembros de la Unión que se han adherido al Acta de 1991 del Convenio en virtud del párrafo 25 del proyecto actual se les insta a decidir si las disposiciones del Artículo 14.5) se extienden a las variedades notoriamente conocidas con anterioridad a la fecha de adhesión al Acta de 1991. En nuestra opinión, debería evitarse este doble enfoque. Todos los miembros de la Unión adheridos al Acta de 1991 deben cumplir las disposiciones del Artículo 14.5) del Acta de 1991 respecto de todas las variedades protegidas, con independencia de la fecha de registro. Por consiguiente, convendría modificar la primera frase del párrafo 25 como se indica a continuación: “Los miembros de la Unión que enmiendan su legislación en consonancia con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV deberían extender las disposiciones del Artículo 14.5) a las variedades notoriamente conocidas”.

8. El párrafo 26 no se refiere al contenido del documento, por lo que resulta innecesario.

9. La sección II del documento viene a complicar la determinación de las variedades esencialmente derivadas, ya que para tal fin existen autoridades competentes y exámenes pertinentes de las variedades. Por ello, proponemos que para dicha sección se considere la siguiente versión alternativa:

*“Sección II: ‘Registro de la extensión de los derechos de la variedad inicial protegida a las variedades esencialmente derivadas’*

*27. El solicitante (obtentor) deberá facilitar el historial de fitomejoramiento (creación) de la variedad en el documento de solicitud (el formulario de solicitud) de concesión del derecho de obtentor o en el documento de solicitud (el formulario de solicitud) de inclusión de la variedad en la lista nacional. En la fase de examen preliminar de la solicitud, la autoridad competente del miembro de la Unión comprobará la integridad de la información relativa a la obtención y, si fuese necesario, solicitará información adicional.*

*28. A partir de la información sobre el origen de la variedad y el examen DHE, la autoridad preparará una solicitud a efectos de la asignación de la variedad a la categoría de “variedades esencialmente derivadas” y de la denominación de la variedad inicial, y la publicará en el boletín oficial.*

*29. Las observaciones relativas a la solicitud que se presenten en los seis meses posteriores a la publicación de esta deberán ser aprobadas por las partes interesadas.*

*30. La decisión de la autoridad competente respecto de la asignación de la variedad a la categoría de variedades esencialmente derivadas y la denominación de la variedad inicial puede recurrirse de conformidad con la legislación nacional.*

*31. En cuanto a la protección de la variedad inicial en el territorio del miembro de la Unión, la autoridad competente solicitará que, cuando se registre el derecho de obtentor respecto de la variedad esencialmente derivada, se aporte un acuerdo de licencia con el obtentor de la variedad inicial sobre las condiciones de comercialización del material de reproducción o multiplicación de la variedad esencialmente derivada.*

*32. La autoridad competente indicará la relación existente entre las variedades esencialmente derivadas (protegidas o no por el derecho privado) y la variedad inicial protegida cuando publique información sobre las variedades utilizadas en su territorio (también en el sitio web de la UPOV).*

*33. Deberá redactarse una disposición similar a la del párrafo 34 respecto de las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de una variedad protegida (inciso iii) del Artículo 14.5)a).”*

APÉNDICE 1 DEL ANEXO II

OBSERVACIONES DE FRANCIA  
SOBRE LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL  
DOCUMENTO UPOV/EXN/EDV/2

[ÚNICAMENTE EN INGLÉS. Original: francés]

UPOV/EXN/EDV: nota explicativa sobre las variedades esencialmente derivadas

-----

Dear All,

In view of the fact EDVs are such a highly specific topic, **we do not believe that substantial revision of document UPOV/EXN/EDV** (as proposed by the Russian Federation) **can be carried out within the framework of the CAJ**. Would it not be better, if need be, to set up an ad hoc working group, consisting of lawyers and experts, to deal with this issue?

That said, nothing prevents the Russian Federation, from rigorously presenting its proposed amendments to the CAJ and the working group (if it were to be set up) at a later stage (i.e. after its mail).

The **formal observations** made by the Russian Federation are not an issue.

However, the same cannot be said of its **substantive comments**. This is why it is not a good idea to address this issue in the CAJ.

-----

**INOV's comments to UPOV:** please correct me if I have misunderstood the comments of the Russian Federation on Paragraph 23!

I have the impression that, despite the Russian Federation's claim,

*(« Elimination of the need to obtain authorization from the breeder of the initial variety for commercialization of a variety derived by third parties (each individually) simplifies the use of derived varieties in the protected territory. Thus it would be reasonable to supplement paragraph 23 with sub-paragraph 23.1(place it after figure 4) as follows:*

*“23.1. The breeder of the protected derived variety **may** obtain an authorization for commercialization of the variety (issue of licenses to the third parties on behalf of the breeder) in the form of an exclusive license agreement with the breeder of the initial variety”).*

the authorization of holder of the initial variety is mandatory. Should not “may” be replaced by “must”?

-----

Best regards,  
Yvane MERESSE

**INOV**

INSTANCE NATIONALE  
DES OBTENTIONS VEGETALES

**Yvane MERESSE – Head, INOV**

-----

GIP GEVES - 25 rue Georges Morel  
CS 90024 - 49071 BEAUCOUZE Cedex France  
Tél. +33(0)2 41 22 86 37 - [yvane.meresse@geves.fr](mailto:yvane.meresse@geves.fr)

[Sigue el apéndice 2 del Anexo II]

APÉNDICE 2 DEL ANEXO II

OBSERVACIONES DE SUIZA  
SOBRE LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL  
DOCUMENTO UPOV/EXN/EDV/2

[ÚNICAMENTE EN INGLÉS. Original: alemán]

Swiss Confederation

Federal Department of Economy, Education  
and Research WBF  
Federal Office of Agriculture BLW  
Department of Plant Health and Varieties

CH-3003 Bern. BLW.

International Union for the Protection of New Varieties of Plants  
34, Chemin des Colombettes,  
1211 Geneva 20

Reference/File Number:  
Your reference:  
Our reference:  
Person responsible: tsh/sag  
**Berne, 6.08.2017**

**Circular E-17/111-113; Comments**

Madam,  
Sir

Thank you for providing us with the opportunity to provide you with comments on the proposals made by the Russian Federation with regard to documents UPOV/EXN/CAL/1 (Circular E-17/111), UPOV/PRP/2 Draft 4 (Circular E-17/112) and UPOV/EXN/EDV/2 (Circular E-17/113).

Our comments on the individual proposals are as follows:

UPOV/EXN/CAL/1: [...] [see Appendix 2 of Annex IV]

UPOV/EXN/PRP/2 Draft 4: [...] [see Appendix 2 of Annex V]

UPOV/EXN/EDV/2: We have directly incorporated our comments into the document containing the Russian proposals (cf. Annex). Furthermore, please note the choice of letter (b) in the reference of the heading above item 8 (*Conformity with the initial variety in the expression of the essential characteristics (Article 14 (5) (b) (iii))*).

Yours sincerely,

Federal Office of Agriculture BLW.

Gabriele Schachermayr, Dr. Sc. Nat.  
Departmental Manager

Encl.: Circular E-17/113 with comments

Federal Office of Agriculture BLW  
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern  
Tel. . Fax +41 31 322 26 34  
www.blw.admin.ch



Observaciones de Suiza sobre la propuesta de la Federación de Rusia acerca de una posible revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2

## RUSSIAN FEDERATION: Revised comments on UPOV/EXN/EDV/2

### Part 1. Comments relevant to edition of the document

1. Paragraph 1 with the relevance to the resolution of the Diplomatic Conference to be excluded from preamble, because it is being more than 25 years after the appeal to the Secretary General of UPOV to **immediately start** the development of guidance on Article 14(5).

**Comment [THS1]:** The appeal was made a long time ago but it illustrates the fact that a need for explanatory notes was already identified when the EDV concept was first elaborated.

2. It would be more concise to discard the first sentence in the paragraph 2 and keep the second sentence with the following adjustment: "...in accordance with the 1991 Act of the UPOV Convention".

3. The heading "THE RIGHTS OF THE BREEDER" before quoting the Article 14 is unnecessary.

**Comment [THS2]:** We agree. The heading refers to the entire Chapter.

Subparagraphs 14(5)(a) (ii) and (14)(5)(iii), as well as the footnotes are irrelevant to the EDV, but to "certain other varieties", thus creates unnecessary link in the document.

**Comment [THS3]:** Basically, we agree. However, reference is made to these provisions later on. It is therefore useful to list this information here.

4. Paragraphs 4 and 5 are repeating the information provided in the Convention, however in a more complicated and confusing way.

**Comment [THS4]:** In our opinion, only the final sentence of Paragraph 4 should be deleted.

5. Paragraph 13 makes the link of explanation to the word "**may**" in Convention. However, this is rather the explanation of the words "**for example**".

6. Paragraph 17 mentions terms "**essentially derived varieties**" and "**predominantly derived varieties**" in one sentence that may bring the confusion of understanding that these terms are different, rather than synonyms in fact.

**Comment [THS5]:** According to Article 14(5)(b) (i), one of the conditions for essentially derived varieties is that they are varieties which are predominantly derived from the initial variety. Consequently, there must be a difference between "essentially derived" and "predominantly derived".

### Part 2. Comments relevant to the content of the document

1. Paragraph 6. It is impossible to make determination of a new variety based on the need of examination of additional characteristics that are absent in DUS Test Guidelines (such as "performance", "value of the variety", "characteristics that are important from the perspective of the producer, seller, supplier, buyer, recipient or user", "characteristics that are essential for the variety as a whole"). Such kind of characteristics should not be included in DUS Test Guidelines for different crops and species. Thus, it is the question of relevance of existence of the paragraph 6 in the document.

2. Paragraph 7. The first phrase states "...it is clearly distinguishable from the initial variety" ...is concerned only with varieties that are clearly distinguishable, in accordance with Article 7..." However, there is no additional explanation for understanding needed. The second sentence on the possibility of application of Article 14(5)(a)(ii) "if the variety is "not clearly distinguishable in accordance with Article 7 from the protected variety"" is wrong. Article 14(5)(a)(ii) has no reference to EDVs. Thus, it is the question of relevance of existence of the paragraph 7 in the document.

**Comment [THS6]:** Why? If the variety is not clearly distinguishable from the initial variety, it is not an EDV. However, the question arises as to whether it can be considered as another variety in the first place.

Observaciones de Suiza sobre la propuesta de la Federación de Rusia acerca de una posible revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2

3. There are unacceptable conditions for EDVs in paragraphs 8, 9, 10, 11 therefore, the paragraphs should be removed.

**Comment [THS7]:** In our opinion, these articles are used to determine whether or not we are referring to an EDV and should therefore be maintained.

4. Paragraphs 14 and 15 should be removed because it is inappropriate to continuously complicate the process of determination of EDVs, i.e. inclusion of additional testing.

**Comment [THS8]:** We see no reason why these paragraphs should be removed.

5. Elimination of the need to obtain authorization from the breeder of the initial variety for commercialization of a variety derived by third parties (each independently) simplifies the use of derived varieties in the protected territory. Thus, it would be reasonable to supplement the paragraph 23 with sub-paragraph 23.1 (place it after the Figure 4) as follows:

*"23.1. The breeder of the protected derived variety may obtain an authorization for commercialization of the variety (issue of licenses to the third parties on behalf of the breeder) in the form of exclusive license agreement with the breeder of initial variety".*

**Comment [THS9]:** We do not understand this proposal.

6. According to the provision of Article 14(1)(a)(vi), it might be necessary to supplement paragraph 24 with the following text: *"In case of discrepancy between initial and the derived varieties' protection territories the breeder's right for the initial variety is extended to imported material of derived variety in the protection territory of the initial variety."*

**Comment [THS10]:** This is, however, the idea of an EDV.

7. Members of the Union acceding to the 1991 Act of the Convention under paragraph 25 of the current draft are encouraged to choose whether to extend the provisions of Article 14(5) to the generally known before the date of accession to the 1991 Act varieties. We believe there shouldn't be dual approaches used. All members of the Union acceding to the 1991 Act should follow the provisions of Article 14(5) of the 1991 Act concerning all protected varieties regardless of the date of registration. Thus it would be reasonable to adjust the first sentence in the paragraph 25 as follows: "Members of the Union which amend their legislation in line with the 1991 Act of the UPOV Convention should cover the extension of the provisions of Article 14(5) to the generally known varieties".

**Comment [THS11]:** The members of the Union must continue to be able to ensure the protection of EDVs retroactively. The retroactivity of law is subject to stringent conditions.

8. The content of the paragraph 26 does not refer to the content of the document thus its presence is unnecessary.

**Comment [THS12]:** The first sentence of this paragraph relates to EDVs and should remain.

9. Section II of the document leads to complication of the provision of determination of EDVs as there are responsible authorities and relevant examinations of the varieties for such purposes. Therefore we offer to consider the following version of the Section II instead:

**Comment [THS13]:** In practical terms, determination of whether a variety is an EDV mainly occurs in the courts. We think that this cannot be carried out within the DUS framework.

*"Section II "Registration of protected initial variety's rights' extension to essentially derived varieties"*

*27. An applicant (breeder) shall indicate the history of breeding (creation) of the variety in the application materials (the application form) for granting the breeder's right or application materials (the application form) for including the variety in the National List. At the stage of preliminary examination of the application the competent authority of the member of the Union examines the completeness of the information on the new variety and requests additional information if applicable.*

Observaciones de Suiza sobre la propuesta de la Federación de Rusia acerca de una posible revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2

*28. A request to determine variety to the category “essentially derived varieties” and to denominate the initial variety is prepared by the authority based on the information containing the origin of the variety and DUS examination, and is published in the official Bulletin.*

*29. Comments on the application materials submitted within six months after the publication are to be agreed with stakeholders.*

*30. The decision of competent authority concerning the determination of variety to the category of essentially derived varieties and denomination of the initial variety may be appealed in accordance with national legislation.*

*31. In the case of the protection of the initial variety in the territory of the member of the Union, the competent authority requests to submit a license agreement with the breeder of the initial variety about the conditions commercialization of the propagating material of EDV when registering the breeder's right for EDV.*

*32. Interrelation between essentially derived varieties (protected and unprotected by private right) and the protected initial variety is reflected by the competent authority by publishing the information about varieties used in own territory, including the UPOV website.*

*33. A provision similar to paragraph 34 should be developed in respect of varieties which production requires multiple usage of protected variety (Article 14(5)(a)(iii))."*

**Comment [THS14]:** Where?

[Sigue el Apéndice 3 del Anexo II]

CAJ/74/2

CAJ/74/2

APÉNDICE 3 DEL ANEXO II

OBSERVACIONES DE LA ISF Y LA ESA  
SOBRE LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL  
DOCUMENTO UPOV/EXN/EDV/2

*[ÚNICAMENTE EN INGLÉS]*



Mr. Peter Button  
UPOV  
34 chemin des Colombettes  
CH-1211 Geneva 20

Nyon, 4 August 2017

**Ref: UPOV Circulars E-17/111, E-17/112, E-17/113**

Dear Mr. Button,

ISF and ESA would like to thank you for your circulars of the 7<sup>th</sup> of July, inviting observers to submit their comments on the comments and proposals received from the Russian Federation. You can find below our comments on the following explanatory notes:

Circular E-17/111: request of the Russian Federation for a possible revision of the Explanatory Notes on Conditions and Limitations Concerning the Breeder's Authorization in Respect of Propagating Material under the UPOV Convention (document UPOV/EXN/CAL/1)

[...] [see Appendix 3 of Annex IV]

Circular E-17/112: request of the Russian Federation for a possible revision of the Explanatory Notes on Provisional Protection under the UPOV Convention (document UPOV/EXN/PRP/2)

Observaciones de la ISF y de la ESA sobre la propuesta de la Federación de Rusia acerca de una posible revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2

[...] [see Appendix 3 of Annex V]

Circular E-17/113: comments of the Russian Federation on document UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7 “Explanatory Notes on Essentially Derived Varieties (EDV) under the 1991 Act of the UPOV Convention (Revision)”

In the Part 1 of the comments provided by the Russian federation, ISF and ESA are of the opinion that the proposals are not bringing any relevant inputs. Thus the explanatory note should not be modified in that sense.

Point 6 is even wrongly introducing the notion that the terms “essentially derived varieties” and “predominantly derived” are similar concepts. This is a misconception as predominant derivation is a practical act while essential derivation is a legal concept created by the 1991 Act of the UPOV Convention.

According to ISF and ESA, the Part 2 of the comments are also not providing any relevant inputs. The text of the explanatory note is already clear enough to address the concerns of the Russian Federation expressed in points 1, 2, 5, 6 and 8.

Points 3 and 4 question long time agreed concepts. ISF and ESA are not in favor to reopen a discussion on the foundations of the 1991 Act of the UPOV Convention regarding these aspects of determination of EDVs.

Point 7 proposes to impose to Members of the Union, who amend their legislation in line with 1991 Act of the UPOV Convention, to cover the extension of the provisions of Article 14(5) to the generally known varieties. ISF and ESA would not recommend to adopt this obligation as national legal situations being so different from one country to another, imposing a general regime regarding EDV when upgrading to UPOV 1991 may not encourage countries to do so.

ESA and ISF are strongly against the proposal made in point 9. It would be contrary to the spirit of the EDV concept to provide the PVP offices the right to determine whether a variety is essentially derived. Granting a protection according to DUS criteria and determining whether there is essential derivation of a variety are two different responsibilities which should not be automatically left in the hands of the PVP offices.

**In conclusion, ESA and ISF are not supporting the proposals made by the Russian Federation in this circular with regard to the newly adopted EDV explanatory note.**

However, **we would like to submit a proposal to clarify the situation where an EDV of a parental line is produced via a hybrid.** Paragraphs 20 and 21 would read as follow:

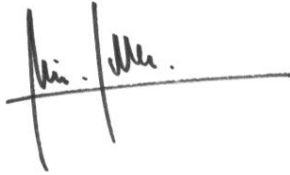
“20. Another example of a way in which it might be possible to obtain EDV from an initial variety could be the physical use of a hybrid variety to obtain a variety which is essentially derived from one of the parent lines of the hybrid. In such a case the parent line is the initial variety. The hybrid is obtained by using the initial variety and the EDV is obtained by using the hybrid. It might be that the breeder of the EDV did not use the initial variety himself, but by using the hybrid he is using a variety that is derived from the initial variety. This means the initial variety has been used in the derivation process.

In case you are of the view that further explanation of the above proposal is necessary, we are available to provide a brief overview of the background issues which led to this text proposal at the 74<sup>th</sup> session of the CAJ.

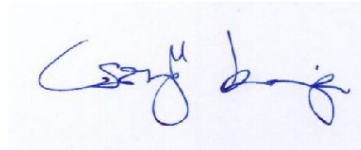
Observaciones de la ISF y de la ESA sobre la propuesta de la Federación de Rusia acerca de una posible  
revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2

We are staying at your disposal may you have further questions,”

Sincerely Yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Keller', written over a horizontal line.

Michael Keller  
ISF Secretary General

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Szonja Csörgő', written on a light blue background.

Szonja Csörgő  
ESA Director IP and Legal Affairs

[Sigue el Anexo III]

PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL DOCUMENTO UPOV/EXN/CAL/1

(Traducción por la Oficina de la Unión de una carta con fecha 18 de enero de 2016)

Enviada por: Y. Goncharov, presidente de la Comisión Estatal de la Federación de Rusia de examen y protección de las obtenciones vegetales, Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia

Destinatario: Sr. P. Button, secretario general adjunto de la UPOV

Objeto: Propuestas de la Federación de Rusia en relación con el documento siguiente: UPOV/EXN/CAL/1 "Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o de multiplicación vegetativa con arreglo al convenio de la UPOV"

Estimado Sr. Button:

Tras el examen realizado en la septuagésima tercera sesión del Comité Administrativo y Jurídico al que se hace alusión en el párrafo 19 del documento CAJ/73/10 "Informe sobre las conclusiones", por medio de la presente le remitimos nuestras observaciones y propuestas respecto del documento UPOV/EXN/CAL/1 "Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV".

Las modificaciones propuestas figuran resaltadas en amarillo o tachadas.

1. La declaración conceptual del preámbulo de todas las notas explicativas en la que se indica que estas "... *deben interpretarse en consonancia con el Acta respectiva a la que esté adherido el miembro de la Unión de que se trate*" implica que:

- los elaboradores o redactores de las notas explicativas tienen la responsabilidad de no distorsionar las disposiciones pertinentes de las respectivas Actas del Convenio de la UPOV; y
- las notas explicativas no deben contener prescripciones jurídicas, salvo las que figuran en el propio texto del Convenio de la UPOV.

2. Habida cuenta de lo anterior, consideramos que deberían suprimirse las expresiones "importe... del material elaborado a partir del material de reproducción o multiplicación" y "método de pago", que figuran en el apartado i) del párrafo 3 del documento en cuestión, así como la expresión "cantidad del material", que figura en el apartado iv) del mismo párrafo (véase la explicación a continuación).

Explicación:

El derecho de obtentor no se extiende a los actos relativos al material de una variedad protegida que haya sido comercializado en el territorio de la Parte Contratante por el obtentor o con su consentimiento (artículo 16 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV). Por consiguiente, la remuneración del obtentor no puede depender del importe del material elaborado a partir del material de reproducción o multiplicación.

El licenciataria y los terceros no asumen una responsabilidad ante el obtentor al producir material vegetal o de cosecha a partir del material de reproducción o multiplicación. Consideramos que no deben proporcionarse opciones para el método de pago (en efectivo o mediante transferencia) en lo que concierne a la remuneración del obtentor.

Propuesta de la Federación de Rusia acerca de una posible revisión del documento UPOV/EXN/CAL/1

La remuneración del obtentor debe pagarse, sin otras alternativas (“métodos”), en la divisa correspondiente del país que otorga protección a la variedad. Por ejemplo, el pago en especie (productos, servicios, etcétera) sin un registro adecuado del efectivo es ilícito.

Asimismo, creemos que es ilegal (monopolio) que el obtentor regule la cantidad de material de reproducción o multiplicación que ha de producir el licenciario.

3. Proponemos que se consideren las siguientes modificaciones de los mencionados apartados del párrafo 3:

“i) remuneración – grado de remuneración (por ejemplo, en relación con la cantidad (el valor) de material de reproducción o multiplicación cultivado o producido (en el caso de las variedades amparadas por una ley nacional relativa a las excepciones al derecho de obtentor que se contemplan en el artículo 15.2), o área sembrada con el material de reproducción o multiplicación, importe o valor del material elaborado a partir del material de reproducción o multiplicación, etc.), fecha y, método de pago, etcétera magnitud de las sanciones por incumplimiento del plazo de pago;

iv) calidad y cantidad del material que desea producirse;”

También consideramos que sería conveniente complementar el párrafo 3 con el apartado siguiente:

“) derecho del licenciante, o de su representante autorizado, a examinar la documentación pertinente que posea el licenciario en relación con el material de reproducción o multiplicación”.

(Firmada)

[Sigue el Apéndice 1 del Anexo III]



APÉNDICE 1 DEL ANEXO III

OBSERVACIONES DE FRANCIA  
SOBRE LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL  
DOCUMENTO UPOV/EXN/CAL/1

[ÚNICAMENTE EN INGLÉS. Original: francés]

UPOV/EXN/CAL: nota sobre la transferencia de tecnología en la protección de las obtenciones vegetales

Dear All,

We do not think that it is necessary to review Paragraph 3 of this note. Regarding Paragraph 3,

- The list of items (roman numerals) is not exhaustive and does not claim to be exhaustive, as the final reference to “etc.” indicates.
- To address the concern of the Russian Federation relating to the means of payment: this item, like all others, does not define in any way these conditions; the conditions for each item need to be written down and negotiated by the parties in the licensing contract.
- There is no obligation to follow the provisions of paragraph 3 (since they are for illustrative purposes),
- The addition of terms such as “value” and “sanctions” (as proposed by the Russian Federation), which are more or less developed, is included in the final “etc.” of Paragraph 3. Other items such as “means of control of the license holder/ or the sub-licensees” or “arrangements for the protection of the PVP”, “arrangements for bearing the costs of protection” could just as easily be added.
- In our opinion, Paragraph 3 is therefore appropriate in its current form. It has the advantage of indicating useful directions in which to proceed. The actual contents of the licensing contract must be established by the parties concerned.

However, it may be useful to review the wording of Paragraph 2:

“2. The UPOV Convention establishes the right of the breeder to make its authorization, for acts in respect of propagating material, subject to conditions and limitations. The conditions and limitations according to which a breeder may authorize the acts in respect of the propagating material are a matter for the breeder to decide”.

This may become:

“2. The UPOV Convention establishes the right of the breeder to make its authorization, for acts in respect of propagating material, subject to conditions and limitations. The conditions and limitations according to which a breeder may authorize the acts in respect of the propagating material *fall within the negotiation between the breeder and the licensee.*”

Best regards,  
Yvane MERESSE

**INOV**

INSTANCE NATIONALE  
DES OBTENTIONS VEGETALES

**Yvane MERESSE – Head, INOV**

-----  
GIP GEVES - 25 rue Georges Morel  
CS 90024 - 49071 BEAUCOUZE Cedex France  
Tél. +33(0)2 41 22 86 37 - [yvane.meresse@geves.fr](mailto:yvane.meresse@geves.fr)

[Sigue el Apéndice 2 del Anexo III]

APÉNDICE 2 DEL ANEXO III

OBSERVACIONES DE SUIZA  
SOBRE LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL  
DOCUMENTO UPOV/EXN/CAL/1

*[ÚNICAMENTE EN INGLÉS. Original: alemán]*

[...]

UPOV/EXN/CAL/1: We see no need to revise these explanatory comments. In our opinion, the document indicates, by way of individual examples, various opportunities that are available for holders of plant variety rights in the formulation of their licensing agreements. The document does not contain any new legal provisions.

[...]

[Sigue el Apéndice 3 del Anexo III]

APÉNDICE 3 DEL ANEXO III

OBSERVACIONES DE LA ISF Y LA ESA  
SOBRE LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL  
DOCUMENTO UPOV/EXN/CAL/1

*[ÚNICAMENTE EN INGLÉS]*

[...]

Circular E-17/111: request of the Russian Federation for a possible revision of the Explanatory Notes on Conditions and Limitations Concerning the Breeder's Authorization in Respect of Propagating Material under the UPOV Convention (document UPOV/EXN/CAL/1)

ISF and ESA are acknowledging the proposals made by the Russian Federation however we are not agreeing with any of them.

Points 2 and 3 are especially contradicting common practices which are taking place in the seed business. Breeders, as owner of their varieties, should remain free to apply any conditions, related to the calculation of their remuneration, quantity of material, currency etc. National contract laws may put restrictions on the conditions and limitations on the use of licensing agreements however, this is already well explained in the explanatory note which states in the introductory sentence to point 3 that these are "*examples of conditions and limitations which a breeder might include*".

**In conclusion, ESA and ISF are not supporting the proposals made by the Russian Federation in this circular.**

[...]

[Sigue el Anexo IV]

## PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL DOCUMENTO UPOV/EXN/PRP/2

[Traducción por la Oficina de la Unión de una carta con fecha 20 de enero de 2017]

Enviada por: Y. Goncharov, presidente de la Comisión Estatal de la Federación de Rusia de examen y protección de las obtenciones vegetales, Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia

Destinatario: Sr. P. Button, secretario general adjunto de la UPOV

Objeto: Propuestas de la Federación de Rusia en relación con el documento UPOV/EXN/PRP/2 Draft 4 “Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV”

Estimado Sr. Button:

Tras el examen realizado en la septuagésima tercera sesión del Comité Administrativo y Jurídico al que se hace alusión en el párrafo 20 del documento CAJ/73/10 “Informe sobre las conclusiones”, por medio de la presente le remitimos nuestras sugerencias respecto del documento UPOV/EXN/PRP/2 Draft 4 “Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV”.

Las modificaciones propuestas figuran resaltadas en amarillo o tachadas.

1. Habida cuenta de lo que se indica en las notas explicativas: “Las únicas obligaciones que vinculan a los miembros de la Unión son las recogidas en el propio texto del Convenio de la UPOV, y estas notas explicativas deberán interpretarse en consonancia con el Acta respectiva a la que esté adherido el miembro de la Unión en cuestión”, los expertos de la Federación de Rusia opinan que la protección provisional en virtud del Convenio de la UPOV solo es aplicable en relación con aquellos actos que exigirían autorización del obtentor después de la concesión del derecho. La protección provisional no es válida si no se concede el derecho de obtentor.

2. En el material de la UPOV, incluidas las notas explicativas, no deberían figurar casos en los que miembros de la UPOV otorgan derechos de obtentor a los solicitantes antes de la fecha de la concesión del derecho.

3. Conforme a lo que antecede, consideramos que el texto del párrafo 9 y el del ejemplo B deberían modificarse como se exponen a continuación:

“9. La protección provisional solo es válida en relación con los actos que exigirían autorización del obtentor “después de la concesión del derecho”, es decir, que ~~Por lo tanto~~ si no se concede el derecho de obtentor, la protección provisional no será aplicable. El Convenio de la UPOV exige (véanse el artículo 30.1)iii) del Acta de 1991 y el artículo 30.1)c) del Acta de 1978) que se informe al público por medio de la publicación regular de información relativa a las solicitudes de derechos de obtentor y a la concesión de dichos derechos, lo que comprende las retiradas y rechazos de solicitudes.”

#### “Ejemplo B

[2] Se considerará que el solicitante es el titular del derecho de obtentor respecto de cualquier persona que, en el intervalo previsto en el párrafo [1]), haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo [14]. Solo podrá entablarse una acción judicial respecto de la protección provisional después de que se haya concedido el derecho. ~~El solicitante tendrá los mismos derechos para suscribir acuerdos de licencia y emprender acciones judiciales que los que tendría si en la fecha de [presentación] / [publicación] se le hubiera concedido el derecho de obtentor con respecto a la variedad en cuestión. Si no se concede el derecho, se considerará que nunca se han otorgado los derechos conferidos en virtud del presente párrafo.”~~

Los párrafos 10, 11 y 12 deberían suprimirse.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente

(Firmada)

[Sigue el Apéndice 1 del Anexo IV]

APÉNDICE 1 DEL ANEXO IV

OBSERVACIONES DE FRANCIA  
SOBRE LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL  
DOCUMENTO UPOV/EXN/PRP/2

[ÚNICAMENTE EN INGLÉS. Original: francés]

UPOV/EXN/PRP: nota explicativa sobre la protección provisional

---

Dear All

Further to the proposal of the Russian Federation relating to explanatory note UPOV/EXN/PRP/ Draft 4, consisting of the following:

- Delete paragraphs 10, 11 and 12: we do not agree. These paragraphs should be kept in their current form. They deal with licensing contracts relating to PVP requests. There is nothing shocking about this. This model is totally viable (as is the case for technology transfers relating to patent applications).
- Paragraph 9: RAS. We are perfectly happy with the wording of Draft 2: *“Provisional protection is valid only in relation to acts that would require the breeder’s authorization “once the right is granted”, i.e. if the right is not granted, provisional protection is not applicable”*.
- We are happy with the original wording of example B. There is no reason to change it.

Best regards,  
Yvane MERESSE

**INOV**  
INSTANCE NATIONALE  
DES OBTENTIONS VEGETALES

**Yvane MERESSE – Head, INOV**

---

GIP GEVES - 25 rue Georges Morel  
CS 90024 - 49071 BEAUCOUZE Cedex France  
Tél. +33(0)2 41 22 86 37 - [yvane.meresse@geves.fr](mailto:yvane.meresse@geves.fr)

[Sigue el Apéndice 2 del Anexo IV]

APÉNDICE 2 DEL ANEXO IV

OBSERVACIONES DE SUIZA  
SOBRE LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL  
DOCUMENTO UPOV/EXN/PRP/2

*[ÚNICAMENTE EN INGLÉS. Original: alemán]*

[...]

UPOV/EXN/PRP/2 Draft 4: Here too we see no need for revision. It is obvious from the document that the provisional measures will not be implemented or need to be annulled if the corresponding plant variety right is not granted. It is incumbent upon the Parties of the Union to decide how they will guarantee indemnification of third parties in such a case.

[...]

[Sigue el Apéndice 3 del Anexo IV]

APÉNDICE 3 DEL ANEXO IV

OBSERVACIONES DE LA ISF Y LA ESA  
SOBRE LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ACERCA DE UNA POSIBLE REVISIÓN DEL  
DOCUMENTO UPOV/EXN/PRP/2

[ÚNICAMENTE EN INGLÉS]

[...]

Circular E-17/112: request of the Russian Federation for a possible revision of the Explanatory Notes on Provisional Protection under the UPOV Convention (document UPOV/EXN/PRP/2)

ISF and ESA are acknowledging the proposals made by the Russian Federation however we are of the opinion that points 1 and 2 are not providing any new information, the explanatory note is already clear about when breeders' rights are not granted.

We are not supporting the proposal made in point 3 to come back to the original text of the explanatory note. The text of the UPOV/EXN/PRP/2 Draft 4, proposing the deletion of "*if the right is not granted provisional protection is not applicable*" makes the text clearer. ISF and ESA supports the current writing of Draft 4.

Moreover, we are not supporting the proposals made in Example B. The current text of Draft 4 reflects perfectly the suitable situation for breeders getting provisional protection. It is perfectly relevant that the provisional protection provides the same level of protection than the definitive protection. It is to be noted that in many countries, national laws provide that a financial deposit is made to the Court, to compensate damages the defendant may have suffered if the protection is not granted.

**In conclusion, ESA and ISF are not supporting the proposals made by the Russian Federation in this circular.**

[...]

[Fin del Anexo IV y del documento]