



UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

**SEMINARIO SOBRE VARIEDADES
ESENCIALMENTE DERIVADAS**

22 de octubre de 2013 (Ginebra, Suiza)

SEMINARIO SOBRE
VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS*
Ginebra, 22 de octubre de 2013

ÍNDICE

PROGRAMA.....	3
Discurso de bienvenida <i>Sr. Francis Gurry, Secretario General de la UPOV</i>	5
Discurso de apertura <i>Sra. Kitisri Sukhapinda, Presidenta del Consejo de la UPOV</i>	6
SESIÓN I:	7
ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS Y SU POSIBLE INCIDENCIA EN EL FITOMEJORAMIENTO Y LA AGRICULTURA.....	7
La redacción de las disposiciones sobre variedades esencialmente derivadas <i>Sr. Joël Guiard, Presidente del Comité Técnico de la UPOV</i>	9
Breve historia de las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV <i>Sr. Raimundo Lavignolle, Director del Registro de Variedades Vegetales del Instituto Nacional de Semillas (INASE) (Argentina)</i>	13
Las variedades esencialmente derivadas desde una perspectiva técnica <i>Sra. Hedwich Teunissen, Naktuinbouw (Países Bajos)</i>	19
Las variedades esencialmente derivadas desde una perspectiva jurídica <i>Sr. Gert Würtenberger, Würtenberger Kunze (Alemania)</i>	25
Puntos de vista de la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada (CIOPOA) respecto a las variedades esencialmente derivadas <i>Sr. Edgar Krieger, Secretario General de la CIOPOA</i>	31
<i>Sr. Jan de Riek, Responsable del Grupo de Genética Molecular y Fitomejoramiento del Instituto de Investigación Agropecuaria y Pesquera (ILVO) (Bélgica) y miembro de la Junta Directiva de la CIOPOA</i>	31
Puntos de vista de la <i>International Seed Federation</i> (ISF) respecto a las variedades esencialmente derivadas <i>Sr. Marcel Bruins, Secretario General de la ISF</i>	33
<i>Sr. Stephen Smith, DuPont Pioneer (Estados Unidos de América), Presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la ISF</i>	33
Las variedades esencialmente derivadas y la perspectiva de los agricultores-obtentores <i>Sra. Normita Gumasing Ignacio, Directora Ejecutiva de South East Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE)</i>	41
Las variedades esencialmente derivadas y la perspectiva de los productores <i>Sra. Mia Buma, Secretaria del Comité de Protección de la Novedad de la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH)</i>	47
Debates sobre la sesión I (transcripciones) <i>Moderador: Sr. Peter Button, Secretario General Adjunto de la UPOV</i>	53

* Las opiniones expresadas en las ponencias y los resúmenes de las deliberaciones del Seminario son las de los ponentes o participantes y no coinciden necesariamente con las de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

SESIÓN II:	59
EXPERIENCIA EN RELACIÓN CON LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	59
Experiencia de Australia en relación con las variedades esencialmente derivadas	
<i>Sr. Doug Waterhouse, Registrador de Derechos de Obtentor de IP Australia</i>	61
Decisiones judiciales relativas a variedades esencialmente derivadas en los Países Bajos	
<i>Sr. Tjeerd F. W. Overdijk, Vondst Advocaten N.V. (Países Bajos)</i>	69
Decisión judicial relativa a variedades esencialmente derivadas en Israel	
<i>Sr. Arnan Gabrieli, Seligsohn Gabrieli & Co. (Israel)</i>	79
Experiencia del Japón en relación con las variedades esencialmente derivadas	
<i>Sr. Mitsutaro Fujisada, Asesor Principal de Políticas de Propiedad Intelectual del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (Japón)</i>	83
SESIÓN III:	85
POSIBLE FUNCIÓN DE LA FUTURA ORIENTACIÓN DE LA UPOV SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	85
Función del derecho indicativo y la orientación en diferentes jurisdicciones	
<i>Sr. Charles Lawson, Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Griffith University, Nathan, Queensland (Australia)</i>	87
Posible función de la futura orientación de la UPOV en las causas presentadas ante los tribunales	
<i>Sr. Gordon Humphreys, Miembro de la Segunda Sala de Recurso, Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)</i>	101
Posible función del arbitraje, la mediación y la determinación pericial	
<i>Sr. Erik Wilbers, Director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)</i>	107
Debate sobre las sesiones II y III (transcripciones)	
<i>Moderador: Sr. Martin Ekvad, Vicepresidente del Comité Administrativo y Jurídico</i>	111
Observaciones de clausura	
<i>Sra. Kitisri Sukhapinda, Presidenta del Consejo de la UPOV</i>	117
BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES	119
LISTA DE PARTICIPANTES	143

Las presentaciones en PowerPoint están disponibles en el sitio web de la UPOV (http://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=29782).

PROGRAMA

- 8.30 Inscripción
- 9.30 Discurso de bienvenida del Sr. Francis Gurry, Secretario General de la UPOV
- 9.35 Discurso de apertura de la Sra. Kitisri Sukhapinda, Presidenta del Consejo de la UPOV
- Sesión I: Aspectos técnicos y jurídicos de las variedades esencialmente derivadas y su posible incidencia en el fitomejoramiento y la agricultura
Moderador: Sr. Peter Button, Secretario General Adjunto de la UPOV
- 9.45 Redacción de las disposiciones sobre variedades esencialmente derivadas
Sr. Joël Guiard, Presidente del Comité Técnico de la UPOV
- 10.00 Breve historia de las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV
Sr. Raimundo Lavignolle, Director del Registro de Variedades Vegetales del Instituto Nacional de Semillas (INASE) de la Argentina
- 10.15 Las variedades esencialmente derivadas desde una perspectiva técnica
Sra. Hedwich Teunissen, Naktuinbouw (Países Bajos)
- 10.30 Las variedades esencialmente derivadas desde una perspectiva jurídica
Sr. Gert Würtenberger, Würtenberger Kunze (Alemania)
- 10.45 *Pausa*
- 11.20 Puntos de vista de la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada (CIOPORA) respecto a las variedades esencialmente derivadas
Sr. Edgar Krieger, Secretario General de la CIOPORA
Sr. Jan de Riek, Responsable del Grupo de Genética Molecular y Fitomejoramiento del Instituto de Investigación Agropecuaria y Pesquera (ILVO) (Bélgica) y miembro de la Junta Directiva de la CIOPORA
- 11.40 Puntos de vista de la *International Seed Federation* (ISF) respecto a las variedades esencialmente derivadas
Sr. Marcel Bruins, Secretario General de la ISF
Sr. Stephen Smith, DuPont Pioneer (Estados Unidos de América), Presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la ISF
- 12.00 Las variedades esencialmente derivadas y la perspectiva de los agricultores-obtentores
Sra. Normita Gumasing Ignacio, Directora Ejecutiva de South East Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE)
- 12.15 Las variedades esencialmente derivadas y la perspectiva de los productores
Sra. Mia Buma, Secretaria del Comité de Protección de la Novedad de la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH)
- 12.30 *Almuerzo*
- 14.30 Debate sobre la sesión I
- Sesión II: Experiencia en relación con las variedades esencialmente derivadas
Moderadora: Sra. Kitisri Sukhapinda, Presidenta del Consejo de la UPOV

- 15.00 Experiencia de Australia en relación con las variedades esencialmente derivadas
Sr. Doug Waterhouse, Registrador de Derechos de Obtentor de IP Australia
- 15.15 Decisiones judiciales relativas a variedades esencialmente derivadas en los Países Bajos
Sr. Tjeerd F. W. Overdijk, Vondst Advocaten N.V. (Países Bajos)
- 15.30 Decisión judicial relativa a variedades esencialmente derivadas en Israel
Sr. Arnan Gabrieli, Seligsohn Gabrieli & Co. (Israel)
- 15.45 Experiencia del Japón en relación con las variedades esencialmente derivadas
Sr. Mitsutaro Fujisada, Asesor Principal de Políticas de Propiedad Intelectual del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (Japón)
- 16.00 *Pausa*
- Sesión III: Posible función de la futura orientación de la UPOV sobre las variedades esencialmente derivadas
Moderador: Sr. Martin Ekvad, Vicepresidente del Comité Administrativo y Jurídico
- 16.30 Función de las disposiciones no vinculantes y la orientación en diferentes jurisdicciones
Sr. Charles Lawson, Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Griffith University, Nathan, Queensland (Australia)
- 16.45 Posible función de la futura orientación de la UPOV en las causas presentadas ante los tribunales
Sr. Gordon Humphreys, Miembro de la Segunda Sala de Recurso, Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)
- 17.00 Posible función del arbitraje, la mediación y la determinación pericial
Sr. Erik Wilbers, Director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
- 17.15 Debate sobre las sesiones II y III
- 17.50 Observaciones de clausura de la Sra. Kitisri Sukhapinda, Presidenta del Consejo de la UPOV
- 18.00 Fin del seminario

DISCURSO DE BIENVENIDA

Sr. Francis Gurry, Secretario General de la UPOV

Señoras y señores:

Es para mí un placer darles mi más cálida bienvenida, y una gran satisfacción poder contar con tal afluencia de público esta mañana. Su presencia aquí demuestra la importancia que tanto ustedes como nosotros concedemos al concepto de variedad esencialmente derivada, introducido en el sistema de la UPOV en virtud del Acta de 1991. Han transcurrido 22 años desde entonces, por lo que afirmar que ha llegado el “momento oportuno” de revisar su funcionamiento quizá sea quedarse corto. El concepto de variedad esencialmente derivada es fundamental, ya que, gracias a él, es posible encontrar un equilibrio entre el alcance, por un lado, del derecho del obtentor y, por otro, de la exención del obtentor. El concepto comprende dos principios fundamentales que comparte con todos los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, la noción de derivación, que no se refiere exclusivamente a las variedades vegetales, sino que está presente, por ejemplo, en diversos ámbitos de la legislación sobre derechos de autor, donde se plantea, de forma generalizada, la cuestión de qué constituye una obra derivada: ¿en qué momento se convierte una obra en derivada y cómo se evalúa si lo es? En segundo lugar encontramos la cuestión de la conciliación de objetivos contrapuestos. La finalidad del sistema de la UPOV es incentivar, de manera eficaz y eficiente, la innovación en el fitomejoramiento. Sin embargo, ¿cómo se concilia este incentivo eficaz, que el sistema debe ofrecer, con el objetivo de permitir que se continúe innovando, por medio de la investigación, en el ámbito de las variedades vegetales?

Creo que hoy nos espera una jornada muy interesante. La primera sesión versará sobre aspectos técnicos y jurídicos; en la segunda, varios miembros compartirán su experiencia en el ámbito de las variedades esencialmente derivadas, y la tercera sesión abordará un tema fundamental: la función que podrían desempeñar en el futuro el derecho indicativo y la orientación de la UPOV en relación con las variedades esencialmente derivadas. Examinaremos la función que desempeñan otros sistemas de solución extrajudicial de controversias en otros ámbitos de la propiedad intelectual o en otros asuntos técnicos en los que tradicionalmente se ha recurrido a dictámenes periciales para tomar decisiones técnicas. Se trata, sin duda, de otro tema interesante que analizar.

Permítanme darles, de nuevo, la bienvenida y agradecerles su asistencia. Es para mí un placer ceder ahora la palabra a la Sra. Kitisri Sukhapinda, Presidenta del Consejo de la UPOV.

DISCURSO DE APERTURA

Sra. Kitisri Sukhapinda, Presidenta del Consejo de la UPOV

En nombre del Consejo de la UPOV, quisiera dar la bienvenida a todos los que hoy asisten a este Seminario sobre variedades esencialmente derivadas, que tanta expectación ha suscitado. Como muchos de ustedes saben, este asunto es muy importante para todos nosotros, y creo que por eso están hoy aquí. No debemos esperar conclusiones concretas de las ponencias de hoy. Nuestro objetivo es reunir la información que nos aporten los ponentes y los debates y contribuir con ella a la elaboración de material informativo sobre las variedades esencialmente derivadas destinado a nuestros miembros y a los sectores interesados.

SESIÓN I:

ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS Y SU POSIBLE INCIDENCIA EN EL FITOMEJORAMIENTO Y LA AGRICULTURA

LA REDACCIÓN DE LAS DISPOSICIONES SOBRE VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

Sr. Joël Guiard, Presidente del Comité Técnico de la UPOV

Una de las modificaciones más importantes realizadas en la revisión de 1991 del Convenio de la UPOV fue la introducción del concepto de derivación esencial.

El artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, en el que se define el alcance del derecho de obtentor, establece en su párrafo 5.a)i) que el alcance del derecho de obtentor *se aplicará a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada.*

En el párrafo 5.b) del artículo 14 figura la siguiente definición de variedad esencialmente derivada de una variedad inicial:

- i) *se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,*
- ii) *se distingue claramente de la variedad inicial, y*
- iii) *salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.*

En el párrafo 5.c) del artículo 14 se mencionan ejemplos de métodos de fitomejoramiento mediante los que podrán obtenerse las variedades esencialmente derivadas.

El objetivo de la ponencia es recordar el desarrollo de las disposiciones relativas a las variedades esencialmente derivadas. En primer lugar analizaremos los principales aspectos que tuvieron en cuenta las partes interesadas cuando introdujeron este concepto y, a continuación, explicaremos los antecedentes que dieron lugar a la elaboración de la definición que figura en el artículo 14.5.b) (antes citado).

Principales aspectos considerados por los colectivos interesados

Un examen de los informes de las reuniones preparatorias previas a la Conferencia Diplomática de 1991 revela que los principales aspectos considerados fueron los siguientes:

- La necesidad de proteger más eficazmente el derecho de obtentor con el fin de que la inversión sea retribuida adecuadamente mediante el cobro de regalías. Tomando como modelo el sistema de patentes, en el que las invenciones que constituyen una mejora con respecto a una invención patentada inicial pueden considerarse dependientes de esta última, los colectivos interesados se mostraron partidarios de incluir un mecanismo similar en el sistema de derechos de obtentor. Asimismo, desde principios de la década de 1980, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la ingeniería genética, fue posible modificar una variedad existente mediante la introducción de un único gen, lo que permite generar una variedad nueva que, si bien contiene la totalidad del genoma de la variedad existente, es susceptible de protección independiente. Además, en caso de patentarse el gen, la variedad nueva podría incluirse en las reivindicaciones de la patente, lo que supone una incoherencia entre los dos sistemas de propiedad intelectual.
- De acuerdo con la experiencia adquirida desde la implantación en 1961 del sistema de protección de las variedades vegetales, se hizo evidente que se estaba reduciendo la distancia mínima entre las variedades, al menos en algunas especies. Así, aunque las variedades se declaraban distintas, la calidad de la protección disminuía. También se puso en tela de juicio el uso de pruebas estadísticas para evaluar la distinción, particularmente en especies que presentaban homogeneidad relativa, ya que cabía la posibilidad de que las diferencias no fueran visibles.

- Asimismo, cada vez preocupaba más a los obtentores que cuando se otorgaba protección independiente a variedades muy similares a la variedad inicial, los caracteres utilizados para establecer la descripción y determinar la distinción no guardaban, en general, relación con el valor de la variedad.
- Algunos métodos de fitomejoramiento suscitaban también inquietud porque se consideraba que generaban “plagios”; en particular, la selección de mutantes o el uso de retrocruzamientos repetidos para generar diferencias en caracteres de importancia menor a efectos del valor de la variedad. En el caso de las mutaciones, esta preocupación era creciente en el sector ornamental. En el maíz, también se observó la introducción de cambios menores mediante retrocruzamiento. A pesar de que estas nuevas variedades se consideraban distintas según los principios de la UPOV en vigor, son ejemplos de la disminución de la calidad de la protección. Como se ha indicado antes, el desarrollo de la ingeniería genética trajo consigo nuevas herramientas que permitían transferir un único gen a una variedad existente para obtener, en muy poco tiempo, variedades nuevas muy semejantes a la inicial. Esta cuestión se abordó en relación con la naturaleza de los caracteres utilizados para determinar la distinción. Se expusieron diversos argumentos para incluir en las directrices de examen caracteres relacionados con el valor de las variedades —los denominados “caracteres importantes”—, con el fin de minimizar el riesgo de plagio. No obstante, en el debate se puso de manifiesto que la propuesta no era realmente adecuada, dado que la importancia de los caracteres puede variar en función del uso que se haga de una variedad, y puede evolucionar con el tiempo.

Es importante subrayar que todos los colectivos interesados que participaron en las reuniones preparatorias apoyaron enérgicamente la introducción del concepto de derivación esencial en la nueva versión del Convenio, con el fin de proporcionar una protección más eficaz, pero también respaldaron decididamente la conservación de uno de los hitos del Convenio de la UPOV: la exención del obtentor.

Antecedentes de la definición

Durante la labor preparatoria previa a la Conferencia Diplomática de 1991, las deliberaciones se centraron principalmente en el efecto de la introducción del concepto de derivación esencial. Se consideraron las siguientes opciones relativas a la dependencia:

[Opción 1] podrá impedir la realización por terceros, sin su consentimiento, de los actos mencionados en el párrafo 1) en relación con la variedad nueva.

[Opción 2] tendrá derecho a una remuneración equitativa asociada a la explotación comercial de la variedad nueva.

[Opción 3] podrá impedir la realización por terceros, sin su consentimiento, de los actos mencionados en el párrafo 1) en relación con la variedad nueva. Sin embargo, cuando la variedad nueva muestre una mejora sustancial con respecto a la variedad protegida, el titular únicamente tendrá derecho a una remuneración equitativa asociada a la explotación comercial de la variedad nueva.

No obstante, no se debatió en profundidad una definición precisa de la derivación esencial.

Durante la Conferencia Diplomática se debatió la propuesta básica siguiente:

b) A los fines de lo dispuesto en el apartado a)i), se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad (“la variedad inicial”) si

i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, en particular mediante métodos que tienen el efecto de conservar las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial, como la selección de un mutante natural o inducido o de un variante somaclonal, la selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética,

ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y

iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del método de derivación, es conforme al genotipo o la combinación de genotipos de la variedad inicial.

En esta definición cabe distinguir, desde el punto de vista técnico, tres componentes: el origen de la variedad esencialmente derivada, su distinción de la variedad inicial y la conformidad en relación con la variedad inicial.

No obstante, a excepción de la distinción, que se refiere al artículo 7, en esta definición se mantienen términos genéricos, que abarcan una amplia gama de situaciones en función de las especies y los métodos de fitomejoramiento.

Durante la Conferencia Diplomática se debatieron diferentes propuestas de modificación de la propuesta básica:

- El hecho de que una variedad esencial se derive únicamente de una variedad inicial. La primera parte de la definición excluye claramente la derivación en cascada, dado que indica que una variedad esencialmente derivada se deriva principalmente de la variedad inicial y las otras dos partes de la definición hacen referencia únicamente a la variedad inicial. Una variedad C puede ser esencialmente derivada de una variedad B, a su vez esencialmente derivada de una variedad inicial A, pero la dependencia se referirá solamente a la variedad A.
- Se debatió largamente sobre la aclaración de la definición de la derivación esencial, teniendo en cuenta la dificultad de decidir si una variedad es o no una variedad esencialmente derivada. Se afirmó claramente que la definición de la derivación esencial no podía basarse en el método de fitomejoramiento.
- En función del objetivo del obtentor, cualquier método de fitomejoramiento puede generar una variedad esencialmente derivada y los nuevos avances científicos facilitan la transformación de pequeñas partes del genoma. En consecuencia, la referencia a métodos específicos de fitomejoramiento se suprimió de la primera parte de la propuesta básica. Algunas delegaciones se mostraron a favor de suprimir la indicación de los métodos de fitomejoramiento por considerar que podía dar lugar a interpretaciones erróneas. Finalmente, se añadió al artículo 14.5 el párrafo c), en el que los métodos de fitomejoramiento se mencionan como ejemplos.
- El uso de la palabra “conforme” en la tercera parte de la definición indica claramente que la evaluación de la derivación esencial se basa en la similitud con la variedad inicial. Se debatió profusamente acerca del significado de la conformidad, pero la gran mayoría de las delegaciones convino en considerar que una variedad esencialmente derivada debía presentar tan solo pequeñas diferencias con respecto a la variedad inicial, si bien no se pretendió ofrecer una definición precisa del número y la magnitud de las diferencias. En la Conferencia Diplomática se decidió que la UPOV tendría que elaborar directrices sobre el modo de evaluar la derivación esencial.

“Resolución sobre el artículo 14.5

La Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, celebrada 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.”

- Se debatió una modificación importante relativa a la palabra “conforme”. En la propuesta básica se hacía referencia a la conformidad del genotipo o de la combinación de genotipos. Se propuso introducir el texto que figura en la definición de la variedad (epígrafe vi) del artículo 1) que se refiere a la expresión del genotipo o de la combinación de genotipos; en otras palabras, el fenotipo. La principal justificación de este cambio fue que no existía un método claro para evaluar la conformidad en el nivel del genoma. Este argumento recibió un fuerte respaldo y la enmienda fue aprobada.

Tras este somero examen del debate mantenido durante la Conferencia Diplomática, es importante tener en cuenta algunos elementos de la definición de variedad esencialmente derivada aprobada en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, que se reproduce en la introducción de este artículo.

En la primera parte de la definición se establece que la variedad esencialmente derivada se obtiene principalmente por fitomejoramiento a partir de la variedad inicial. Esto significa que en el método de obtención se incluye la variedad inicial, con el objetivo de conservar gran parte de sus caracteres —los llamados caracteres esenciales— en la variedad esencialmente derivada. Se excluye el caso de una variedad que sea muy similar a una variedad inicial pero obtenida mediante un método de fitomejoramiento en el que no se utilizó la variedad inicial. El obtentor de una variedad B, considerada esencialmente derivada por el obtentor de la variedad A debido a su gran similitud, tiene que demostrar el uso de la variedad A en la obtención de la variedad B.

En este párrafo no se hace referencia a ningún método de fitomejoramiento. En el párrafo c) del artículo 14.5 se enumeran algunos ejemplos de métodos de obtención que podrían dar lugar a variedades esencialmente derivadas, pero la relación no es exhaustiva y no conlleva que todas las variedades obtenidas mediante estos métodos sean esencialmente derivadas.

El objetivo principal de esta primera parte de la definición es abordar el origen de la variedad esencialmente derivada.

La expresión “caracteres esenciales” no se utiliza en otros artículos del Convenio. Al igual que los caracteres utilizados para establecer la distinción, los caracteres esenciales son resultado de la expresión del genotipo, pero no son necesariamente los mismos. Este argumento es fundamental en la interpretación de la condición “se deriva principalmente”, que se puede basar en los caracteres utilizados para la evaluación de la distinción, pero también en otros caracteres. Por ejemplo, podría tratarse de caracteres relacionados con el valor de la variedad.

En el párrafo 5.i) del artículo 14 se establece que una variedad esencialmente derivada no puede ser dependiente de una variedad que sea a su vez una variedad esencialmente derivada de una variedad inicial. El objetivo de esta condición es evitar una dependencia en cascada que genere una serie de variedades esenciales correspondientes a una variedad inicial. Por lo tanto, la evaluación de la derivación esencial se realiza siempre con respecto a la variedad inicial.

En la segunda parte de la definición se establece que toda variedad esencialmente derivada debe ser distinta de la variedad inicial. Esto demuestra claramente que la derivación esencial se refiere a variedades que son distintas según el artículo 7 del Convenio pero, sin embargo, similares a la variedad inicial. Así, una variedad con pequeñas diferencias con respecto a una variedad inicial podría ser una variedad esencialmente derivada, pero no lo es necesariamente.

En la tercera parte, que se ocupa de la conformidad, se establece que: salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, la variedad esencialmente derivada es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales.

Esta parte parece ser una repetición de la primera parte, pero la primera parte se refiere a la conservación de los caracteres esenciales y la segunda a la conformidad, una condición más precisa.

En realidad esta parte sigue siendo genérica ya que, según se debatió en la Conferencia Diplomática, la evaluación de la conformidad depende de la especie, la estructura de las variedades y la variabilidad genética a la que tienen acceso los obtentores.

La conformidad entre la variedad esencialmente derivada y la variedad inicial se define a nivel del fenotipo de los caracteres esenciales, pero la conformidad fenotípica puede basarse en diferentes dotaciones genéticas. Este argumento justifica la presencia de las partes 1 y 3 en la definición.

BREVE HISTORIA DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS CON ARREGLO AL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV

Sr. Raimundo Lavignolle, Director del Registro de Variedades Vegetales del Instituto Nacional de Semillas (INASE) (Argentina)

El objetivo de esta ponencia es describir sucintamente la elaboración de las directrices sobre las variedades esencialmente derivadas tras la Conferencia Diplomática de 1991.

1 - Introducción: el mandato

En la Conferencia Diplomática de 1991 para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, además del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, se aprobaron otros instrumentos, en particular 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 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.”

2 - Elaboración de las directrices sobre variedades esencialmente derivadas en aplicación del mandato de la Conferencia Diplomática

A raíz de la mencionada resolución, la Oficina de la Unión elaboró el documento CAJ/29/2, “*Guidelines Relating to Essentially Derived Varieties*” (Directrices relativas a las variedades esencialmente derivadas). El Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) examinó las directrices en su vigésima novena sesión, celebrada los días 21 y 22 de octubre de 1991, y en su trigésima sesión, celebrada los días 8 y 9 de abril de 1992. En estas dos sesiones, el CAJ consideró la idoneidad de involucrar a los obtentores en la elaboración de las directrices, teniendo en cuenta la función que debían desempeñar en la gestión del sistema.

Las directrices se presentaron a continuación a la sexta Reunión con Organizaciones Internacionales (IOM/6), celebrada en Ginebra el 30 de octubre de 1992.

A continuación se resumen los componentes clave de la propuesta, cuyo texto completo figura en el documento IOM/6/2.

2.1 Naturaleza de las directrices

Cuando se elaboraron las directrices, la UPOV contaba con otros documentos de orientación: las directrices de examen, el documento TG/1/3 y las Recomendaciones de la UPOV sobre denominaciones de variedades. Quedaba claro que las demás orientaciones guardaban relación con la práctica de las oficinas de los miembros de la UPOV y se dirigían a sus gobiernos. También quedó claro que no se incluían cuestiones relacionadas con la derivación esencial en los criterios que han de cumplirse para la concesión del derecho de obtentor. Tanto en las deliberaciones previas como durante la Conferencia Diplomática se repitió el punto de vista de que la relación entre una variedad esencialmente derivada y una variedad inicial se dirimiría entre los obtentores. En consecuencia, las directrices debían ser de naturaleza diferente a las demás orientaciones.

2.2 Disposiciones relativas a las variedades esencialmente derivadas

En las directrices presentadas al CAJ y a la IOM para su examen se ofrecían explicaciones sobre la redacción del artículo 14.5. Los conceptos principales desarrollados en estas explicaciones podrían resumirse del siguiente modo (las explicaciones completas figuran en el documento IOM/6/2):

- Dependencia:

La dependencia es entre la variedad inicial y sus variedades esencialmente derivadas y no entre las propias variedades esencialmente derivadas y ofrece al obtentor de una supuesta variedad esencialmente derivada la oportunidad de demostrar que la propia variedad inicial es también una variedad esencialmente derivada.

- La derivación: artículo 14.5.b)i)

Una variedad solo puede ser esencialmente derivada de una variedad (la variedad inicial) si en la derivación se conserva la expresión de los caracteres esenciales de la variedad inicial. Únicamente podría ser una variedad esencialmente derivada de otra variedad si conserva prácticamente todo el genotipo de la otra variedad. Esto guardaba relación con la “[conservación de] las expresiones de los caracteres esenciales” según lo dispuesto en el artículo 14.5.b)i). Se explicaba asimismo que la expresión “conservando al mismo tiempo” conlleva que las expresiones de los caracteres esenciales se deriven de la variedad inicial. Deben tenerse en cuenta todos los caracteres: morfológicos, fisiológicos, agronómicos e industriales, así como los moleculares. Estos caracteres debían ser, no obstante, heredables genéticamente.

- La distinción: artículo 14.5.b)ii)

Las variedades esencialmente derivadas solo pueden ser variedades que sean claramente distinguibles de la variedad inicial y, en consecuencia, susceptibles de protección independiente de la variedad inicial.

- La conformidad: artículo 14.5.b)iii)

En las directrices se explicaba que en las disposiciones relativas a la conformidad no se fijó un límite del número de diferencias entre la variedad inicial y la variedad esencialmente derivada, sino que el límite se estableció con respecto a la derivación, para la que se requiere la conservación de los caracteres esenciales de la variedad inicial. Los ejemplos que figuran en el artículo 14.5.c) dejaban claro que las diferencias resultantes de la derivación deben ser muy pocas o una sola.

2.3 El establecimiento de la derivación esencial de una variedad

En las directrices propuestas se explicaba que no se precisan observaciones adicionales acerca del establecimiento de la distinción, sino que se aplican los mismos criterios que para otras variedades candidatas.

Para determinar el origen sería preciso recurrir a cualquier fuente de información disponible (libros de registro, datos genealógicos, información genética, análisis del ADN, etc.). Por lo que respecta al origen genético, durante las deliberaciones se propuso realizar alguna modificación de la carga de la prueba en las leyes nacionales, pero la propuesta no fue aceptada. El Convenio de la UPOV no indicaba nada acerca de la cuestión de la carga de la prueba, sino que se dejaba la decisión en manos de los miembros de la UPOV.

Cuando se abordó la cuestión de la similitud, se consideró que el término “esencial” equivalía a “fundamental” o “indispensable”. Se sugirió que tanto la propuesta inicial como la propuesta japonesa que la reemplazó establecieran la necesidad de evaluar el grado de similitud entre las variedades basándose en el conjunto de los caracteres y no en cada uno de los caracteres por separado. Tampoco era deseable que diferentes miembros de la UPOV basaran sus decisiones sobre si una variedad es o no esencialmente derivada en criterios diferentes. Se explicó además que la interpretación prevista no era que el resultado de un cruce entre dos variedades pudiera dar lugar a variedades esencialmente derivadas.

Por último, se presentaba una serie de ejemplos: la adición de cierto número de caracteres, uno a uno, mediante técnicas de ingeniería genética; la nueva selección dentro de una variedad; el retrocruzamiento; la transformación mediante técnicas de ingeniería genética; los mutantes somaclonales; los mutantes naturales o inducidos; los cambios en el número de cromosomas y la fusión celular.

Durante las deliberaciones acerca de las directrices, se plantearon en la IOM/6 conceptos clave como la relación entre los incisos i) y ii) del artículo 14.5.b), la necesidad de establecer la distinción antes de considerar la variedad esencialmente derivada, y la evaluación de la variedad esencialmente derivada, para la que quizá fuera necesario un planteamiento diferente que para la distinción, en cuyo caso debería tenerse en cuenta el concepto de "distancia", que podría analizarse de forma distinta en función de la estructura genética de las variedades y que debía considerarse especie por especie. También se manifestó que una variedad inicial y su variedad esencialmente derivada debían ser variedades muy próximas; por consiguiente, en algunos casos sería pertinente aplicar el principio de dependencia.

También se planteó la necesidad de una mayor claridad, en especial para terceros interesados que necesitaban una indicación clara de cuándo podría ser aplicable el concepto de variedad esencialmente derivada en la obtención de variedades nuevas.

2.4 Conclusión final

El CAJ, en su trigésima segunda sesión, celebrada los días 21 y 22 de abril de 1993, y el Comité Técnico (TC), en su vigésima novena sesión, de 21 de abril de 1993, examinaron el proyecto de directrices y las deliberaciones de la IOM/6. Ambos comités convinieron en que era prematuro establecer ejemplos en aquel momento y que la labor del Grupo de Trabajo sobre Técnicas Bioquímicas y Moleculares, y Perfiles de ADN en particular (BMT) podría contribuir a definir las variedades esencialmente derivadas; en consecuencia, el debate acerca de las directrices sobre las variedades esencialmente derivadas se aplazó *sine die*.

3 – Cuestiones relativas a la obtención de variedades esencialmente derivadas

3.1 Extensión de la protección de la variedad inicial a sus variedades esencialmente derivadas

Tras la petición del TC, el CAJ, en su cuadragésima séptima sesión, celebrada el 10 de abril de 2003, analizó los casos en que la protección de la variedad inicial podría extenderse a productos del fitomejoramiento conformes con el concepto de variedad esencialmente derivada. Aunque la consulta inicial se planteó en el Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Ornamentales y Árboles Forestales (TWO), se convino en que estos casos pueden darse en todos los cultivos. En tal situación, un elemento clave es la necesidad de conservar la variedad inicial, a efectos de la validación de su protección. Otro aspecto analizado fue el riesgo para el obtentor de la variedad esencialmente derivada en el caso de que tal condición fuera impugnada por terceros o, de manera similar, en el caso de que el obtentor de la variedad esencialmente derivada no fuera el mismo que el obtentor de la variedad inicial (véase la redacción definitiva que figura en el Anexo III del documento CAJ/47/8, "Informe").

4 – Elaboración de las Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas: UPOV/EXN/EDV

4.1 – Aprobación del documento UPOV/EXN/EDV/1

En 2005, el CAJ aprobó la elaboración de material de información sobre el Convenio de la UPOV, en particular la elaboración de material de información acerca de las variedades esencialmente derivadas. Este material de información debía ser analizado por el Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ-AG) y, antes de la redacción de los documentos, la Oficina de la Unión pidió información sobre la materia a ciertas organizaciones no gubernamentales. Se recibió información de la *International Seed Federation* (ISF) y de la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH).

A raíz de las deliberaciones mantenidas en la primera sesión del CAJ-AG, el CAJ acordó, en su quincuagésima quinta sesión, celebrada el 29 de marzo de 2007, que para que una variedad se considerase variedad inicial no era necesario que estuviera protegida. El CAJ-AG examinó, en su segunda sesión, el primer proyecto de las Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas (UPOV/EXN/EDV Draft 1). Se acordó no elaborar orientaciones sobre la concesión de licencias. Se formularon pocas observaciones relativas a la redacción del texto y se presentó un segundo proyecto (UPOV/EXN/EDV Draft 2) al CAJ, en su quincuagésima séptima sesión, celebrada el 10 de abril de 2008. En esa sesión, la Comunidad Internacional de Obtentores de Variedades Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexual (CIOPORA) anunció la elaboración de su orientación sobre las variedades esencialmente derivadas y solicitó que se tuvieran en cuenta las

directrices de la CIOPORA. La ISF también solicitó la incorporación de algunos cambios a las directrices sobre las variedades esencialmente derivadas. Varios miembros de la UPOV consideraron útil la información proporcionada en el documento UPOV/EXN/EDV Draft 2 e indicaron la necesidad urgente de aprobar las directrices, lo que no obstaculizaría el examen de las observaciones formuladas por la CIOPORA y la ISF durante la elaboración de una futura versión revisada. En su quincuagésima octava sesión, celebrada los días 27 y 28 de octubre de 2008, se acordó proponer al Consejo que aprobara el documento UPOV/EXN/EDV Draft 2 e iniciara la labor de revisión. Se acordó también tomar en consideración las observaciones formuladas por la CIOPORA y la ISF en una futura revisión.

El Consejo de la UPOV, en su cuadragésima tercera sesión ordinaria, de 22 de octubre de 2009, aprobó el documento UPOV/EXN/EDV/1, "Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV".

En su índice figura un breve resumen:

SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS.....	4
a) <i>Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.....</i>	<i>4</i>
b) <i>Definición de variedad esencialmente derivada.....</i>	<i>6</i>
c) <i>Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</i>	<i>8</i>
d) <i>Transición de un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.....</i>	<i>11</i>
SECCIÓN II: EXAMEN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	12

4.2 – Otros elementos para analizar y para la elaboración del documento UPOV/EXN/EDV/2

Los siguientes son los elementos principales que la CIOPORA y la ISF propusieron debatir en mayor profundidad:

- si todos los ejemplos que figuran en el artículo 14.5.c) producían variedades esencialmente derivadas;
- la relación entre los incisos i) y iii) del artículo 14.5.b)
- la inclusión de una "variedad "D" en el gráfico de la derivación indirecta

El CAJ-AG examinó las cuestiones antes mencionadas en su tercera sesión (CAJ-AG/8/3), y convino en que no sería adecuado considerar que todas las variedades obtenidas por los métodos de los ejemplos del artículo 14.5.c) podrían ser variedades esencialmente derivadas; asimismo, acordó debatir más a fondo la relación existente entre los incisos i) y iii) del artículo 14.5.b) y solicitó a la Oficina de la Unión que prepare un proyecto de documento de orientación sobre la situación respecto de la variedad "D". El CAJ, en su quincuagésima novena sesión, celebrada el 2 de abril de 2009, hizo suyas las conclusiones del CAJ-AG.

El CAJ-AG, en su cuarta sesión (CAJ-AG/9/4), no analizó la relación existente entre los incisos i) y iii) del artículo 14.5.b) y acordó incluir una variedad "D" en el gráfico de la derivación indirecta. La representante de la CIOPORA explicó que la CIOPORA no estaba de acuerdo con la afirmación del párrafo 12 del documento IOM/6/2 de que "las diferencias resultantes de la derivación deben ser muy pocas o una sola".

En su quinta sesión, celebrada el 18 de octubre de 2010, el CAJ-AG refrendó la propuesta realizada respecto de la inclusión de una variedad "D".

En su sexta sesión, celebrada el 11 de octubre de 2011, el CAJ-AG analizó la relación entre los incisos i) y iii) del artículo 14.5.b); en particular, examinó la información de referencia resultado de las deliberaciones mantenidas antes, durante y después de la Conferencia Diplomática de 1991. También examinó el primer proyecto de revisión de las Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas, documento UPOV/EXN/EDV/2 Draft 1. Asimismo, examinó la posibilidad de que la variedad "D" se obtenga indirectamente mediante el uso de información de la variedad inicial —por ejemplo, información del ADN— y la posibilidad de incluir las cuestiones relativas a la obtención de variedades esencialmente derivadas (véase el apartado 3 anterior). El CAJ-AG acordó continuar deliberando acerca de estas cuestiones, con el fin de abrir la posibilidad de la derivación indirecta a variedades "E",

etcétera. También señaló que unas reglas claras sobre las variedades esencialmente derivadas podrían ayudar a los obtentores a beneficiarse de la protección de las variedades esencialmente derivadas, con el consiguiente ahorro de costos. En 2012 se distribuiría información acerca del tratamiento de la cuestión de las variedades esencialmente derivadas por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la Unión Europea (OCVV) y la Oficina australiana de la propiedad intelectual (IP Australia).

En su séptima sesión, celebrada los días 29 y 30 de octubre de 2012, el CAJ-AG examinó estos mismos temas, a efectos de su debate, junto con una nueva versión de las notas explicativas: UPOV/EXN/EDV/2 Draft 2. Las asociaciones de obtentores consideraron que era útil incluir orientación sobre las variedades esencialmente derivadas “no protegidas” y que, si bien la evaluación de las variedades esencialmente derivadas era competencia de los obtentores, la UPOV debía proporcionar orientación. La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) indicó que consideraba el concepto de derivación esencial como una limitación de la exención del obtentor y advirtió de que este concepto no debía abarcar las variedades tradicionales. La CIOPORA recordó su opinión de que todos los mutantes deben considerarse variedades esencialmente derivadas y que consideraba que los incisos i) y iii) del artículo 14.5.b) no eran coherentes. La ISF recordó que siempre había mantenido la opinión de que para determinar la condición de variedad esencialmente derivada de una variedad debía considerarse un número limitado de caracteres (muy pocos o uno solo).

4.3 Resumen de las cuestiones que continúan siendo objeto de debate

- la relación entre los incisos i) y iii) del artículo 14.5.b)
- el uso de información de la variedad inicial para la derivación indirecta
- la orientación sobre variedades esencialmente derivadas “no protegidas”
- el número de diferencias que han de tenerse en cuenta a efectos de la consideración de una variedad esencialmente derivada

LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS DESDE UNA PERSPECTIVA TÉCNICA

Sra. Hedwich Teunissen, Naktuinbouw (Países Bajos)

Introducción:

En la definición¹ de variedad esencialmente derivada que figura en el artículo 14.5.b) del Acta de 1991 de la UPOV se indica claramente (con carácter general) que *las expresiones de los caracteres esenciales* resultan del *genotipo o de la combinación de genotipos*. Ello implica una correlación directa entre el genotipo y la apariencia o fenotipo de las plantas que pertenecen a la variedad con este genotipo. ¿Las alteraciones en el genotipo se reflejarán siempre en cambios en el fenotipo o, por el contrario, la expresión de los caracteres esenciales es igual en todas las plantas con genotipos idénticos? ¿Su apariencia es idéntica? Hay ejemplos que muestran que no siempre es así.

La decisión de considerar una variedad como esencialmente derivada de otra (la variedad inicial) se basa, por lo tanto, en la expresión de los caracteres esenciales. El fenotipo (definido como el conjunto de los rasgos o caracteres observables) es decisivo y siempre se debería examinar. No obstante, la investigación del genotipo puede ser un instrumento muy útil para predecir la derivación esencial. Con arreglo al concepto de derivación esencial, una presunta variedad esencialmente derivada solo se diferenciará de la variedad inicial en la expresión de uno o unos pocos caracteres esenciales. Y, dado que estos caracteres esenciales son resultado del genotipo, en la mayoría de los casos cabe esperar una marcada conformidad genética entre la variedad inicial y la presunta variedad esencialmente derivada. Por consiguiente, la conformidad genética puede constituir un buen indicio de derivación esencial.

Cuando la conformidad genética se utiliza como instrumento para predecir la derivación esencial se plantean numerosas preguntas relativas al modo de determinar la conformidad genética; por ejemplo: ¿qué tipo de métodos de genotipado o técnicas de análisis mediante marcadores de ADN se deben utilizar? o ¿qué grado de similitud genética es indicativo de derivación esencial? En la presente ponencia se defiende un enfoque armonizado y general para proporcionar orientación técnica aplicable a los estudios de la conformidad genética de variedades esencialmente derivadas de cultivos específicos.

Enfoque armonizado propuesto para los estudios de la conformidad genética:

Los estudios de la conformidad genética deben ser específicos para cada cultivo, puesto que cada uno tiene peculiaridades propias. Un cultivo allogámico heterogéneo, en el que cada planta particular tiene una dotación genética distinta, no deberá analizarse del mismo modo que un cultivo de multiplicación vegetativa, en el que todas las plantas de una variedad tienen idéntica dotación genética. Además, en los estudios de especies que han sido objeto de un fitomejoramiento intenso o de especies con escasa diversidad en su acervo genético se necesitan más marcadores de ADN para alcanzar la capacidad de discriminación necesaria que en los estudios de especies muy polimórficas.

En general, para determinar la conformidad genética es importante estudiar un conjunto bien definido de variedades integrado, por un lado, por variedades que, presuntamente, son variedades esencialmente derivadas conocidas y aceptadas y, por otro, por variedades que, según se sabe o se acepta, no son variedades esencialmente derivadas (véase la figura 1). Se tiene, así, dos grupos (diferenciados) de pares de variedades. El objetivo es definir, mediante el uso de marcadores de ADN, la similitud mínima de los pares de variedades que son, supuestamente, variedades esencialmente derivadas verdaderas (véase la flecha C de la figura 1) y, además, la similitud máxima de los pares de variedades que, supuestamente, no son variedades esencialmente derivadas (véase la flecha B de la figura 1). De este modo, nos centramos en la “zona de incertidumbre”. En la situación ideal, la similitud que señala la

¹ Artículo 14.5)b) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV:

Se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad ("la variedad inicial") si

i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,

ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y

iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

flecha B será (mucho) menor que la que señala la flecha C. Los obtentores pueden utilizar posteriormente la distancia entre estas similitudes (véase la barra de color rojo de la figura 1) como umbral para la determinación de la derivación esencial. Este umbral debería utilizarse para trasladar la carga de la prueba, puesto que se basa únicamente en la conformidad genética y no se tienen en cuenta los caracteres fenotípicos.

Antes de iniciar un estudio de la conformidad genética, es necesario plantear dos preguntas importantes:

1. ¿Con qué grado de amplitud debe estudiarse la diversidad? (elección del marco de referencias y relevancia de las referencias)
2. ¿Con qué profundidad deben analizarse los genomas que se comparan? (cuántos marcadores de ADN deben analizarse y mediante qué técnica)

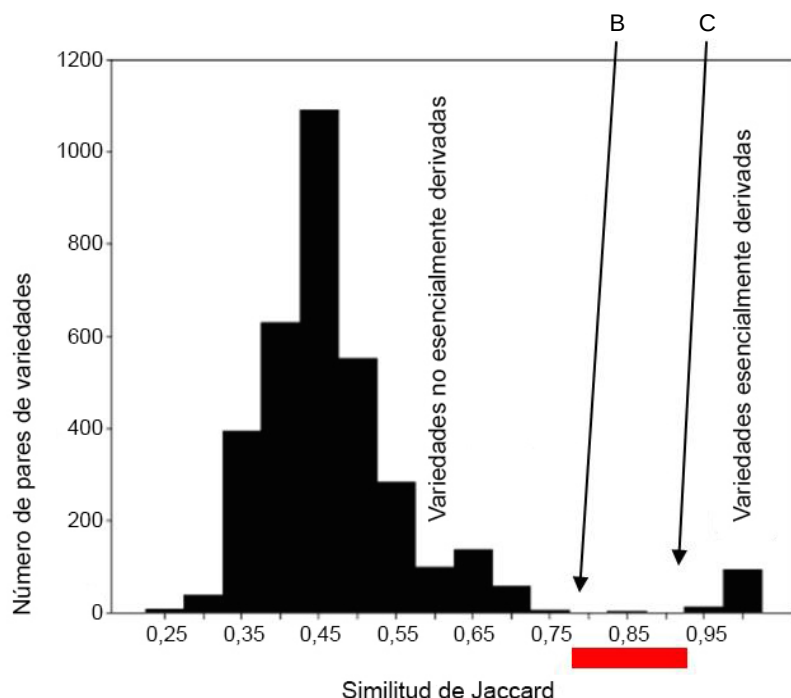


Figura 1. Gráfico extraído, a modo de ejemplo, del estudio de las variedades esencialmente derivadas de la rosa mediante la técnica de AFLP® (Vosman *et al.*, 2004). Distribución de las similitudes correspondientes a todos los pares de variedades. Todas las similitudes de las variedades esencialmente derivadas o mutantes tienen valores entre 0,95 y 1,0. Todas las variedades no esencialmente derivadas tienen valores de similitud menores que 0,80 y el 75%, menores que 0,50.

Amplitud genética: elección del marco de referencias

Para investigar la conformidad genética es fundamental seleccionar unas variedades de referencia que constituyan un marco pertinente para el estudio y que garanticen un muestreo representativo del cultivo objeto de estudio, así como evaluar la capacidad de discriminación de los marcadores. Se propone incluir varias categorías en la selección de muestras:

- a) Para abarcar todo el espectro genético, la colección de referencias que se utilizará en el estudio de la conformidad genética debe ser representativa de toda la diversidad fenotípica de la especie o cultivo disponible en el mercado actualmente. Todos los caracteres fenotípicos esenciales de interés deben estar presentes en un número semejante de variedades.
- b) Además de la cuestión de la amplitud genética, es muy importante centrar la atención en muestras que, presumiblemente, están emparentadas genéticamente y con un parentesco genético bien conocido. Para determinar con precisión la distancia genética mínima entre muestras emparentadas pero no derivadas, debemos analizar variedades que tengan al menos un progenitor común o la descendencia de un cruce entre dos progenitores (no) emparentados. A este respecto, resultará muy útil el material de reproducción de los programas de fitomejoramiento de los pasados 15 años. Es crucial definir la similitud máxima entre pares de variedades pertenecientes a esta categoría (véase la flecha B de la figura 1).

- c) En el análisis genético se deben incluir variedades mutantes conocidas y aceptadas, así como las correspondientes variedades originales; variedades que son, presumiblemente, variedades esencialmente derivadas y su variedad inicial. Aunque los mutantes se pueden distinguir de las variedades originales por sus caracteres fenotípicos, sus perfiles de ADN serán, previsiblemente, casi idénticos o completamente idénticos. Esto permite definir la similitud mínima fiable de pares de variedades que son, presumiblemente, variedades esencialmente derivadas (véase la flecha C de la figura 1).
- d) En el análisis se deben incluir muestras de diferentes orígenes (de diferentes productores independientes) o de diferentes generaciones, o ambas cosas, con objeto de investigar la deriva genética (el margen de variación genética de una variedad por efecto de la selección).
- e) Se deben analizar muestras duplicadas de todas las variedades incluidas en el análisis genético. Para ello, se extraen dos muestras de ADN independientes del mismo material (foliar) y se someten al procedimiento técnico completo como muestras independientes que servirán para medir la tasa de error intrínseca o técnica del protocolo.

La elección de las variedades que son representativas del espectro de diversidad genética pertinente y que se utilizarán probablemente en futuras determinaciones de variedades esencialmente derivadas es una decisión que corresponde a los obtentores del cultivo específico.

Para determinar la similitud máxima de los pares de variedades que, supuestamente, son variedades no esencialmente derivadas, se emplearán variedades de las categorías a y b.

Por otro lado, para determinar la similitud mínima de los pares de variedades que son, supuestamente, variedades esencialmente derivadas verdaderas, se emplearán variedades de las categorías c y d.

Los perfiles de ADN se deben almacenar en bases de datos de tal forma que sea posible compararlos con todos los demás perfiles generados con anterioridad y con los que se generen posteriormente. Para garantizar la identidad de las muestras en la base de datos, se puede utilizar el “material de identificación”, que es el material original empleado en los ensayos DHE y para el que se ha concedido el derecho de obtentor, siempre y cuando se tenga la aprobación de los propietarios de las variedades.

Profundidad genética (elección de la técnica de análisis mediante marcadores de ADN):

Desde el descubrimiento por Watson y Crick, en 1953, de la doble hélice, la estructura de la molécula de ADN, la disciplina científica de la biología molecular ha progresado muy rápidamente. Ciertas técnicas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y —más recientemente— la secuenciación masiva o de nueva generación (NGS), han cambiado el mundo y han afectado en gran medida al fitomejoramiento.

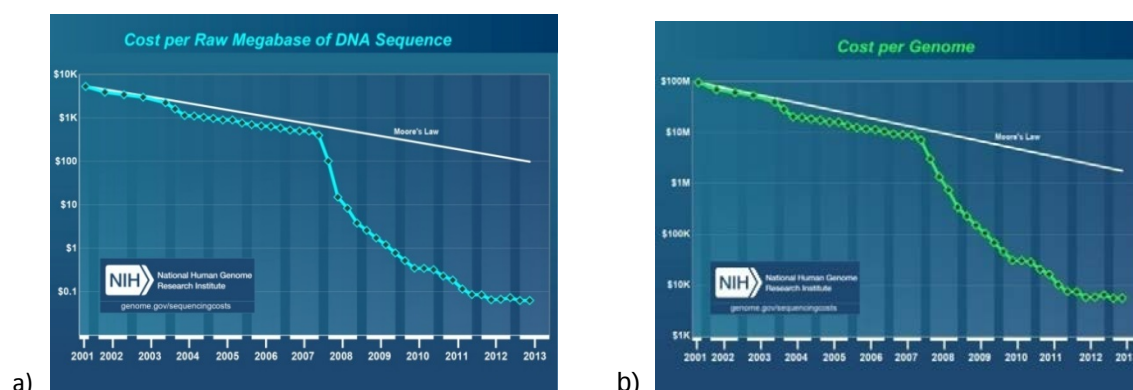
Varias técnicas de genotipado o análisis mediante marcadores de ADN son adecuadas para los estudios de la conformidad genética. Por lo general, las técnicas de análisis mediante marcadores de ADN generan información únicamente sobre una fracción del genoma y no (por ahora) sobre el genoma completo. La determinación de la técnica más eficaz o más valiosa depende de muchos factores. Todas tienen ventajas, desventajas y propiedades únicas y no es, por lo tanto, sensato ni pertinente compararlas (como tampoco pueden compararse peras y manzanas). Cada caso debería analizarse de forma individualizada y la técnica más apropiada se debería seleccionar después de sopesar las necesidades, la finalidad, el cultivo y los costos (no siempre es necesario matar moscas a cañonazos).

De forma resumida, cabe distinguir dos tipos de marcadores de ADN: los aleatorios y los específicos. La técnica de los polimorfismos de la longitud de los fragmentos amplificados (AFLP®), desarrollada por KeyGene N.V. en Wageningen (Países Bajos) y descrita por Vos *et al.* (1995), pertenece a la primera categoría. Esta técnica puede aplicarse sin tener información previa sobre la secuencia de ADN, por lo que es una técnica flexible y aplicable, por lo general, a todos los cultivos. La técnica AFLP® se utiliza extensamente en estudios de la conformidad genética, en particular de las variedades esencialmente derivadas (Vosman *et al.*, 2004; van Eeuwijk y Law, 2004; de Riek *et al.* 2001a y 2001b; Debener *et al.* 2000; ISF: *Guidelines for the Handling of a Dispute on EDV in Lettuce*). Aunque la técnica AFLP® es relativamente antigua, es especialmente eficiente cuando se aplica a cultivos polimórficos de los que no se tiene información previa sobre la secuencia del ADN. Es menos eficiente cuando se aplica a cultivos que son producto de un proceso de fitomejoramiento intenso o a cultivos con un acervo genético reducido. En estos casos, la mayoría de los fragmentos de ADN de los perfiles generados resultan ser monomórficos (presentes en todas las variedades) y no tienen capacidad de discriminación.

Una técnica consolidada y empleada con frecuencia en los estudios de la conformidad genética es la de las secuencias simples repetidas (SSR; también denominada de repeticiones cortas en tándem (STR), de microsatélites de sitio de secuencia marcada (STMS) o, sencillamente, microsatélites). Las SSR son marcadores de ADN específicos, muy polimórficos y multialélicos, que se expresan de modo codominante, discriminando entre homocigosis y heterocigosis, y resultan muy eficaces para muchos cultivos. Varios artículos científicos describen estudios de la conformidad genética para determinar la derivación esencial mediante marcadores SSR (Reid *et al.* 2011; Reid 2012: *Determining a threshold for genetic conformity in potato seedlings*, informe revisado por la ESA; Vosman (2006) *A European reference collection of rose varieties*, informe final de la OCVV).

Con la introducción de las tecnologías de secuenciación masiva aumentó enormemente la capacidad de generar información sobre secuencias de ADN, mientras que los costos asociados a dicha información disminuyeron. Estas tendencias se representan en la figura 2a, en términos de costo por megabase bruta, y en la figura 2b, en términos de costo por genoma. En ambos gráficos se compara la evolución de la reducción de los costos con la ley de Moore en informática.

Esta enorme reducción de los costos de la obtención de información sobre secuencias de ADN ha permitido, con el tiempo, el análisis de genomas completos y el descubrimiento de polimorfismos de nucleótido único (SNP) en muy diversos cultivos. Mediante grandes esfuerzos de investigación e importantes inversiones se revela la ubicación de SNP de interés, lo que hace posible detectar en el ADN estas posiciones (o dianas) específicas, de forma sistemática, mediante un ensayo sencillo y de costo muy bajo. Pueden desarrollarse ensayos o matrices de SNP específicos para determinados cultivos que permiten determinar desde cientos hasta millones de datos.



Figuras 2a y 2b. Comparaciones del costo de la secuenciación del ADN (por megabase bruta en la figura 2a; por genoma en la figura 2b) con la ley de Moore en informática. La ley de Moore establece que la potencia de los ordenadores se duplica cada dos años aproximadamente; esto supone que, en el transcurso de una década, se multiplica por más de 30, con las consiguientes reducciones en los costos. (<http://www.genome.gov/sequencingcosts/>)

El siguiente paso es la realización de estudios de la conformidad genética directamente con información de la secuencia de los genomas. La comparación de secuencias genómicas completas o partes de los genomas de todas las variedades se denomina genotipado basado en la información de las secuencias de ADN. Varios artículos científicos recientes muestran que esta técnica también puede aplicarse a especies vegetales (Elshire *et al.* 2011; Lu *et al.* 2013).

En el ámbito de la tecnología y la secuenciación del ADN se tiende a lograr cada vez más resultados con menos inversión. Al disponerse de más datos y una resolución alta de la secuencia de ADN, el análisis de la similitud genética se perfecciona, ya que se analiza una fracción mayor del genoma completo. Otra ventaja es que las secuencias de ADN son un reflejo más directo del genotipo, puesto que la secuencia de ADN es el genotipo y no es posible un análisis más profundo del genotipo que el derivado del conocimiento del orden de todos los pares de bases. Con las técnicas de análisis mediante marcadores de ADN tradicionales, se precisan operaciones técnicas adicionales para “traducir” el genotipo en un perfil de ADN. Si conocemos todos los pares de bases de una planta, conocemos todos sus posibles marcadores.

La comparación es relativa

La revolución tecnológica, sin embargo, no resuelve automáticamente las dificultades que plantean las variedades esencialmente derivadas. Las antiguas preguntas siguen vigentes: ¿con qué profundidad han de realizarse los análisis para distinguir las variedades esencialmente derivadas de las que no lo son? Y ¿qué similitud genética tomamos como umbral para considerar que una variedad es probablemente esencialmente derivada de la variedad inicial?

El análisis y la comparación de genomas completos revelarán un mayor número de diferencias entre variedades estrechamente emparentadas y probablemente nos permitirán encontrar una o varias diferencias entre los mutantes y sus variedades iniciales. Pero también aumentará el número de diferencias entre variedades no emparentadas. No obstante, las distancias (y similitudes) relativas entre estas variedades no cambiarán. La comparación es relativa. Por lo tanto, la elección de la técnica de análisis del ADN *no* es determinante. Cualquier técnica de análisis mediante marcadores de ADN es válida para este fin, siempre y cuando se haya demostrado su exactitud.

Para determinar la idoneidad de una técnica o de un conjunto de marcadores de ADN, se deben tener en cuenta diversos factores:

- i) Capacidad de discriminación o informativa. Solo se puede determinar mediante un estudio exhaustivo que abarque el marco de referencias pertinente en el que están representadas todas las categorías (a, b, c y d) antes mencionadas. ¿Se puede, mediante el conjunto de marcadores definido, diferenciar los pares de variedades que se acepta que derivan esencialmente de los pares de variedades que, presumiblemente, son variedades no esencialmente derivadas? Pueden calcularse estadísticos de la diversidad, como los valores del contenido de información polimórfica (PIC), la heterocigosis esperada (H_e), la proporción múltiple efectiva (EMR), el índice de marcadores (MI) o el poder de resolución (R_p), que ilustran la capacidad informativa de un marcador o sistema de marcadores. Se debe utilizar un número de marcadores muy alto (en exceso o "exhaustivo"). Un análisis con una selección aleatoria de marcadores no debería generar conclusiones distintas.
- ii) Muestreo representativo del genoma. Con independencia del número de marcadores de ADN utilizados en un estudio de la conformidad genética, es importante que estos estén distribuidos uniformemente en el genoma y que sean representativos de la dotación de ADN de la variedad. Es preferible que los marcadores no estén ligados.
- iii) Reproducibilidad. Una vez que se haya optado por una técnica o conjunto de marcadores de ADN en particular, la repetición del análisis de una variedad determinada debería ofrecer siempre el mismo perfil de ADN. Esto es fundamental, especialmente si los perfiles de ADN se almacenan en bases de datos.
- iv) Tasa de error. Todas las tecnologías y todas las máquinas o equipos presentan imperfecciones y deficiencias. Es de crucial importancia poder distinguir las desviaciones de carácter técnico de la diversidad genética real. Esto se puede determinar mediante el análisis de muestras duplicadas.

Hasta ahora, se han publicado varios estudios de la conformidad genotípica que han empleado técnicas distintas (De Riek *et al.*, 2001a; Heckenberger *et al.*, 2005a, 2005b y 2006; Vosman *et al.*, 2004; van Eeuwijk y Law, 2004; Borchert *et al.*, 2008; Noli *et al.*, 2012). La *International Seed Federation* (ISF) ha aprobado unas directrices para abordar las controversias sobre las variedades esencialmente derivadas (véase <http://www.worldseed.org/isf/edv.html>) y las Secciones de cultivos de la ISF han establecido umbrales de derivación esencial para el raygrás, el maíz, la colza, el algodón y la lechuga, basados en estudios de la conformidad genética de estos cultivos. Al igual que la ISF, consideramos que los sistemas de marcadores y los conjuntos de marcadores específicos cambiarán con el tiempo a medida que avance la tecnología. Además, la diversidad genética de un cultivo no es estática. Los cultivos son materiales vivos que evolucionarán, se desarrollarán y cambiarán a medida que transcurra el tiempo y se desarrollen variedades nuevas. Por lo tanto, los umbrales y las técnicas de medición que se describen en estas directrices deberán examinarse periódicamente y modificarse cuando sea necesario.

Resumen:

- La conformidad genética puede utilizarse para evaluar la morfología y, además, como instrumento para predecir la derivación esencial.
- Proponemos un enfoque armonizado para determinar la conformidad genética específica para cada cultivo.

- En general, para predecir la derivación esencial se debe definir la similitud mínima de los pares de variedades que, supuestamente, son variedades esencialmente derivadas verdaderas. Además, se debe definir la similitud máxima de los pares de variedades que, presumiblemente, no son variedades esencialmente derivadas. Los obtentores pueden utilizar posteriormente la diferencia o distancia entre estas similitudes (véase la barra roja de la figura 1) como umbral de derivación esencial.
- Para poder determinar con seguridad un umbral de derivación esencial, es fundamental seleccionar un marco de referencias pertinente.
- En nuestra opinión, la elección de la técnica de análisis mediante marcadores de ADN no es decisiva. Esta elección depende de muchos factores, como la finalidad, el cultivo, los conocimientos previos disponibles sobre la secuencia del ADN y los costos.
- Para determinar un conjunto de marcadores adecuado y preciso, es importante que el número de marcadores sea exhaustivo y que tenga una capacidad de discriminación suficiente. Los perfiles de ADN obtenidos deben ser reproducibles y la tasa de error técnico debe poder distinguirse claramente de la diversidad genética mediante el análisis de muestras duplicadas.

Referencias

<http://www.genome.gov/sequencingcosts/>
<http://www.worldseed.org/isf/edv.html>

- Anderson J.A., Churchill G.A., Autrique J.E., Tanksley S.D., Sorrells M.E.: Optimizing parental selection for genetic linkage maps. (1993). *Genome* 36: 181-186
- Borchert T., Krueger J., Hohe A.: Implementation of a model for identifying essentially derived varieties in vegetatively propagated *Calluna vulgaris* varieties. (2008). *BMC Genetics* 9: 56.
- Botstein D., White R.L., Skolnick M., Davis R.W.: Construction of a genetic linkage map in man using restriction fragment length polymorphisms. (1980). *Am J Hum Genet.* 32 (3): 314-331.
- Debener T., Janakiram T., Mattiesch L.: Sports and seedlings of rose varieties analysed with molecular markers. (2000). *Plant Breeding* 119, 71-74.
- De Riek J., Dendaauw J., de Loose M., van Bockstaele E.: Variety protection by use of molecular markers: some case studies on ornamentals. (2001a). *Plant Biosystems* 135 (1): 107-113.
- De Riek J., Calsyn E., Everaert I., van Bockstaele E., de Loose M.: AFLP based alternatives for the assessment of Distinctness, Uniformity and Stability of sugar beet varieties. (2001b). *Theor Appl Genet* 103:1254-1265.
- Elshire R.J., Glaubitz J.C., Sun Q., Poland J.A., Kawamoto K., Buckler E.S., & Mitchell S.E.: A robust, simple genotyping-by-sequencing (GBS) approach for high diversity species. (2011). *PloS one*, 6: (5), e19379.
- Gilbert J.E., Lewis R.V., Wilkinson M.J., Caligari P.D.S.: Developing an appropriate strategy to assess genetic variability in plant germplasm collections. (1999). *Theor. Appl. Genetics* 98: (6-7): 1125-1131.
- Heckenberger M., Bohn M & Melchinger A.E.: Identification of essentially derived varieties obtained from biparental crosses of homozygous lines: I Simple sequence repeat data from maize inbreds. (2005a) *Crop Science*, 45, 1120-1131.
- Heckenberger M., Bohn M, Klein D. & Melchinger A.E.: Identification of essentially derived varieties obtained from biparental crosses of homozygous lines: II Morphological distance and heterosis in comparison with simple sequence repeat and amplified fragment length polymorphism data in Maize. (2005b) *Crop Science*, 45, 1132-1140.
- Heckenberger M., Muminović J., Rouppe van der Voort J., Peleman J., Bohn M & Melchinger A.E.: Identification of essentially derived varieties obtained from biparental crosses of homozygous lines: III AFLP data from maize inbreds and comparison with SSR data. (2006) *Molecular Breeding*, 17, 111-125.
- Lu F., Lipka A.E., Glaubitz J., Elshire R., Cherney J.H., Casler M.D., Buckler E.S., Costich D.E.: Switchgrass Genomic Diversity, Ploidy, and Evolution: Novel Insights from a Network-Based SNP Discovery Protocol. (2013). *PLoS genetics* 9: (1) e1003215.
- Nagaraju J., Damodar Reddy K., Nagaraja G. M., Sethuraman B. N.: Comparison of multilocus RFLPs and PCR-based marker systems for genetic analysis of the silkworm, *Bombyx mori*. (2001). *Heredity* 86, 588-597.
- Nori E., Teriaca M.S. & Conti S.: Identification of a threshold level to assess essential derivation in durum wheat. (2012) *Molecular Breeding*, 29, 687-698.
- Powell W., Morgante M., Andre C., Hanafey M., Vogel J., Tingey S., and Rafalski A.: (1996). The utility of RFLP. RAPD. AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. *Mol Breed*, 2, 225-238.
- Prevost A. and Wilkinson M.J.: A new system of comparing PCR primers applied to ISSR fingerprinting of potato cultivars. (1999). *Theor. Appl. Genetics* 98: (1):107-112.
- Reid A., Hof L., Felix G., Rücker B., Tams S., Milczynska E., Esselink D., Uenk G., Vosman B. and Weitz A.: Construction of an integrated microsatellite and key morphological characteristic database of potato varieties on the EU Common Catalogue. (2011) *Euphytica*, 182, 239-249.
- Reid A.: ESA-revised report on determining a threshold for genetic conformity in potato seedlings (2012)
- Vos P., Hogers R., Bleeker M., Reijmans M., van de Lee T., Hornes M., Frijters A., Pot J., Peleman J., Kuiper M., et al.: AFLP: a new technique for DNA fingerprinting. (1995). *Nucleic Acids Res.* 11;23(21):4407-14.
- Vosman B., Visser D., Rouppe van der Voort J., Smulders M., van Eeuwijk F.: The establishment of 'essential derivation' among rose varieties using AFLP. (2004) *Theor. Appl. Genet.* 109: 1718-1725.
- Vosman B.: CPVO-final report on a European reference collection of rose varieties. (2006).
- Watson J. D. and Crick F. H. C.: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. (1953) *Nature* (3): 171: 737-738.

LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS DESDE UNA PERSPECTIVA JURÍDICA

Sr. Gert Würtenberger, Würtenberger Kunze (Alemania)

I. Introducción

El derecho de obtentor se concederá, previa solicitud, cuando la variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable.¹

El criterio pertinente en relación con otras variedades comúnmente conocidas en el momento de solicitar la concesión de un derecho de obtentores el criterio de distinción,² que determina el alcance de la protección. Se ha de determinar la distinción con respecto a uno o más caracteres importantes. El alcance de la protección de una variedad abarca todo nuevo producto del fitomejoramiento que no sea claramente distinto de otras variedades de la misma especie en lo concerniente a los caracteres en los que se basa la concesión de la protección.

Los derechos concedidos al titular de un derecho de obtentor vienen determinados por lo establecido en el artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y en el artículo 13 del Reglamento 2100/94. En síntesis, los derechos de un obtentor sobre una variedad cubren toda la producción y distribución con fines comerciales del material de multiplicación o reproducción y, en determinadas circunstancias, del producto de la cosecha y de sus productos derivados.

Cualquier material procedente de variedades protegidas puede utilizarse para la obtención de nuevas variedades, sin posibilidad de intervención por parte del titular de los derechos del material utilizado (denominado en adelante "variedad inicial"). Dado que, debido a la naturaleza del material vivo, la obtención de una variedad nueva requiere inevitablemente el uso de material disponible libremente, uno de los principios fundamentales del sistema de protección de las variedades vegetales es la exención del obtentor, que permite a cualquier interesado usar material vegetal que haya pasado a ser de dominio público, incluso si dicho material está protegido por un derecho de obtentor. Hasta el acuerdo de 1991, si el uso de dicho material conducía a la obtención de una nueva variedad, los derechos concedidos para esta eran totalmente independientes de los derechos a los que pudiera estar sujeto el material utilizado.

Con el fin de equilibrar los intereses de los titulares de derechos de obtentor y la necesidad de tener acceso libre al material protegido, que salvaguarda la exención del obtentor, en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se introdujo el concepto de variedad esencialmente derivada, que amplía el alcance de los derechos del titular de un derecho de obtentor a las nuevas variedades creadas por terceros, ya que establece que la comercialización de dichas variedades nuevas se someta al consentimiento del titular de la variedad inicial.

En el presente artículo se pretende arrojar algo de luz sobre el concepto de variedad esencialmente derivada, puesto que la redacción de las disposiciones jurídicas pertinentes genera gran incertidumbre.

II. Antecedentes de la introducción del concepto de variedad esencialmente derivada en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

El concepto de derivación esencial se sitúa en un terreno en el que se produce un conflicto entre la protección suficiente para un nuevo producto de fitomejoramiento y el principio de independencia (exención del obtentor), uno de los principios fundamentales del sistema de protección de las variedades vegetales.

Dado que el criterio de distinción suele satisfacerse fácilmente debido al establecimiento de distancias mínimas y que, además, en muchos casos, los expertos en fitomejoramiento son capaces de obtener un producto distinto que cumpla con los requisitos de homogeneidad y estabilidad, el alcance de la protección de un derecho de obtentor parece bastante limitado, máxime cuando en el epígrafe iv) del artículo 1 del Convenio de la UPOV se establece que el obtentor no es solamente la persona que ha

¹ Artículo 5.1) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV; artículo 6 del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales

² Artículo 7 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV; artículo 7 del Reglamento 2100/94

creado una variedad, sino también la que la ha descubierto y puesto a punto. Así, incluso una mutación espontánea de una variedad protegida puede ser objeto de protección en favor de su descubridor.

Asimismo, debido a la exención del obtentor, cualquier material vegetal, incluso el de variedades protegidas disponibles en el mercado, puede utilizarse con fines de fitomejoramiento. Debido a la naturaleza del material vivo, es posible crear algo nuevo —en el sentido del sistema de protección— con escasa intervención humana. En estos casos, puede no ser justo atribuir en todas las circunstancias y de forma incondicional al obtentor derechos sobre dicho material vegetal nuevo producido únicamente por capricho de la naturaleza, sin participación del obtentor del material utilizado del que ha surgido algo nuevo.

Resulta evidente que dicha exención incondicional restringe enormemente el valor de un derecho, especialmente en los casos en que una persona usa un material protegido sin tener que invertir tiempo ni dinero, ya que el propio material crea algo distinto más por su propia naturaleza que por la intervención humana, explotando así la inversión del obtentor del material vegetal inicial. Hay que tener en cuenta que, muy a menudo, el material inicial utilizado es el resultado de un fitomejoramiento que conlleva una gran inversión de tiempo y de dinero por parte del obtentor de la variedad inicial. Si otros obtentores pueden utilizar este material (sin una inversión sustancial equivalente en tiempo y dinero) para producir una variedad que, como tal, sea susceptible de protección porque cumple con los requisitos en materia de DHE, sus actividades estarán basadas únicamente —o principalmente— en el tiempo y el dinero invertidos por el obtentor de la variedad inicial.

Además de por estos dos aspectos del sistema de protección de las variedades vegetales, que restringen significativamente el valor de los derechos de obtentor, la introducción del concepto de variedad esencialmente derivada estuvo motivada por las posibles reivindicaciones de los titulares de patentes de genes y combinaciones de genes introducidas en material de variedades protegidas, que provocan una dependencia de los obtentores de carácter unilateral.

III. Aspectos que deben observarse en la interpretación de las disposiciones jurídicas sobre las variedades esencialmente derivadas

Es fundamental tener en cuenta que las disposiciones relativas a las variedades esencialmente derivadas están enumeradas en el Capítulo V del Convenio de la UPOV de 1991, bajo el encabezamiento “Alcance del derecho de obtentor”. En él se indica que lo que debe considerarse como una variedad esencialmente derivada se incluye en el alcance de los derechos concedidos al titular de los derechos sobre la variedad inicial y que, por ende, depende de estos derechos en cierta medida, aunque sin restringir la exención del obtentor, fundamental para el sistema. De este modo, debe considerarse que toda actividad que genere un producto de fitomejoramiento obtenido esencialmente a partir de una variedad inicial protegida y que ponga en peligro las posibilidades de comercialización del titular de la variedad inicial debe considerarse supeditada a su consentimiento; sin embargo, las actividades que deban considerarse inherentes a la obtención de una nueva variedad, como el cruzamiento, así como los ensayos para comprobar si ya podría destinarse a la comercialización o si debe someterse a un mejoramiento adicional para su futura comercialización, están incluidas en la exención del obtentor, quedando excluida cualquier posibilidad de intervención por parte del titular de los derechos de la variedad inicial.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que el alcance de la protección está determinado por los caracteres en los que se basa la concesión de protección a una variedad nueva. En consecuencia, estos caracteres tienen una importancia decisiva para juzgar si una variedad nueva ha de considerarse esencialmente derivada. Si los derechos del titular de una variedad inicial se ampliaran con independencia del número de caracteres adicionales distintos que presenta la variedad nueva simplemente porque se ha obtenido a partir de una variedad inicial protegida, el alcance de la protección de una variedad se extendería mucho más allá de lo que determinan los caracteres, lo que ciertamente no era la intención del legislador. Como ponen de manifiesto los documentos preparatorios para el Convenio de la UPOV de 1991, uno de los objetivos principales de la introducción del concepto de variedad esencialmente derivada fue disminuir el problema del plagio. No obstante, solo se produce plagio si la aportación del obtentor de una variedad nueva se basa principalmente en la labor realizada por el obtentor de la variedad inicial, pero no si aporta algo fundamental que justificaría una independencia absoluta del nuevo resultado del fitomejoramiento respecto de la variedad inicial.

IV. Definición de variedad esencialmente derivada

Se ha criticado la redacción de las disposiciones sobre variedades esencialmente derivadas por su dificultad y complicación. La idea fundamental es que un obtentor que centra sus actividades encaminadas a crear una variedad nueva principalmente en el resultado del trabajo de otro obtentor no puede explotar su creación exclusivamente en beneficio propio, salvo si el obtentor de la variedad inicial recibe su parte, mientras que el titular de una variedad esencialmente derivada puede obtener un derecho de obtentor si la variedad satisface los requisitos en materia de DHE. Se considera que este criterio establece un equilibrio justo entre los intereses de las dos partes implicadas: por un lado la obligación por parte del obtentor de la variedad esencialmente derivada de recabar el consentimiento del titular de la variedad inicial para realizar cualquier actividad de comercialización o actividad de preparación directa tal como se define en el artículo 14.1 del Convenio de la UPOV de 1991 y, por otro lado, el derecho del obtentor de la variedad esencialmente derivada a un derecho de obtentor propio que, una vez concedido, podrá ejercer o aplicar frente a terceros que hagan uso de la variedad esencialmente derivada sin su consentimiento.

Un análisis de la redacción de las disposiciones jurídicas revela que los siguientes términos son decisivos para juzgar si una variedad nueva es una variedad esencialmente derivada:

- se deriva **principalmente**
 - de la variedad inicial para la que **se ha concedido un derecho**, o
 - de una variedad que a su vez es una derivación de una variedad protegida;
- **distinción** respecto de la variedad inicial, siendo la distinción el **resultado de la derivación**;
- **conformidad**, esencialmente con la variedad inicial, en la expresión de los caracteres **resultantes** del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

Solo puede concederse dependencia respecto de una variedad protegida (véase el texto del artículo 14.5.a)i) del Convenio de la UPOV de 1991): “derivadas esencialmente de la variedad protegida”. Como la solicitud de un derecho de obtentor ya crea un derecho expectante (*Anwartschaftsrecht*), una variedad para la que se ha presentado una solicitud de protección, si cumple los requisitos en materia de DHE, ha de considerarse protegida en el sentido de las disposiciones relativas a las variedades esencialmente derivadas. Por lo tanto, el uso de material de una variedad cuando se ha solicitado su protección crea dependencia, en el caso de que vaya a concederse el derecho solicitado.

¿El uso de **una** variedad protegida conduce siempre a una variedad esencialmente derivada, independientemente de la contribución del obtentor a su desarrollo ulterior en una variedad nueva? Esto es, al parecer, lo que sugieren las disposiciones relativas a las variedades esencialmente derivadas. En el caso de que la contribución del obtentor de la variedad esencialmente derivada fuera relevante, sería casi imposible determinar, mediante criterios objetivos, el umbral a partir del cual su contribución hace que el resultado constituya una variedad nueva por sí sola.

Al parecer, no puede atribuirse derivación predominante en los casos de cruzamiento entre dos variedades. Ambos progenitores influyen igualmente en la población resultante del cruzamiento, incluso si en la expresión de caracteres la variedad nueva muestra conformidad esencial con uno de los dos progenitores. Asimismo, no debe haber duda de que al menos las líneas hermanas presentes en una población resultante de un cruzamiento no pueden ser esencialmente derivadas unas de otras.

Teniendo presente lo anterior, el polémico campo de batalla del concepto de la derivación esencial es la demostración del criterio de “conformidad esencial” con la variedad inicial.

De la redacción de las disposiciones relativas a las variedades esencialmente derivadas se deduce que la caracterización de una variedad esencialmente derivada está determinada principalmente por el genotipo y no por el fenotipo. Como el requisito de distinción no garantiza una protección suficientemente amplia en los casos en los que el obtentor de una variedad nueva ha basado su aportación para crear algo nuevo principalmente en la inversión del obtentor de la variedad inicial, se ha establecido la comparación de los genotipos como una de las condiciones que permiten calificar a un producto nuevo del mejoramiento como variedad esencialmente derivada. Sin embargo, la distinción a nivel del fenotipo desempeña todavía una función importante, ya que la derivación debe:

- **conformarse esencialmente** a la variedad inicial
- en la **expresión de los caracteres**
- que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos **de la variedad inicial**,

salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación.

A mi entender, todavía se desconoce, en gran medida, qué genes o combinaciones de genes son responsables de ciertos caracteres fenotípicos. Por lo tanto, el fenotipo conservará su función indicativa mientras no sea posible demostrar la implicación de cierto gen o cierta combinación de genes en ciertos caracteres del fenotipo. Incluso si se demostrara, es muy improbable que la mera conformidad genotípica sea suficiente para calificar a los productos del fitomejoramiento nuevos como variedades esencialmente derivadas ya que, según se desprende del anterior extracto de las disposiciones jurídicas, en este concepto el fenotipo tiene al menos la misma importancia. Por consiguiente, la primera indicación debe darla el fenotipo, lo que permite concluir (no especular) que el nuevo producto del fitomejoramiento puede ser una derivación acorde con el concepto de variedad esencialmente derivada. El titular de una variedad inicial está obligado a demostrar que, por poseer ciertos caracteres exclusivos de la variedad inicial, la variedad nueva constituye una derivación esencial de su variedad protegida. Si no puede demostrar que los caracteres de la variedad nueva son esencialmente conformes con los de la variedad inicial, deberá por lo menos demostrar que la variedad nueva posee caracteres que son, en gran medida, idénticos a los que determinan que la variedad inicial constituya una obtención nueva excepcional o notable. Así, la pregunta decisiva es qué significa “conformidad esencial”.

Con toda probabilidad, se atribuye sistemáticamente conformidad esencial a las variedades nuevas que poseen los mismos caracteres que hacen que una variedad conocida sea algo realmente nuevo. Veamos unos pocos ejemplos ilustrativos:

- una variedad de *Calluna vulgaris* que es la primera que tiene botones florales blancos
- una variedad de *Osteospermum* que es la primera de este género que no necesita un período fresco durante el verano para lograr el vigor necesario para producir una segunda floración completa
- una variedad de *Leucanthemum* × *superbum* que es la primera de esta especie que desarrolla tallos florales laterales
- una variedad de uva que es la primera que carece de pepitas.

Si en cualquiera de estos casos apareciera una variedad nueva que presente ese carácter singular pero su distinción se basara en cualquier otro carácter común a otras variedades de esta especie, constituiría un indicio sólido de que se trata de una variedad esencialmente derivada.

En todos los demás casos, las diferencias no deben ser tan acusadas como para que un experto concluya que la variedad se obtuvo de forma independiente. Si un experto considera que, a pesar de las diferencias en el fenotipo, es probable que se haya utilizado principalmente material de la variedad inicial, el titular de la variedad inicial quedará liberado de la carga de la prueba, y será el titular de la presunta variedad esencialmente derivada quien deberá aportar pruebas en sentido contrario.

La definición jurídica establece que la coincidencia sustancial en los caracteres protegidos deberá resultar del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial; es decir, estos deberán tener su origen en los genes que constituyen la estructura morfológica y fisiológica básica del material vegetal correspondiente y determinar la apariencia externa de la variedad inicial (fenotipo). Si existe coincidencia sustancial con el material vegetal en cuestión a nivel del fenotipo, cabe suponer, por lo general, que se deriva del mismo genotipo.

La cuestión de la conformidad genética solo adquiere relevancia cuando es evidente que la apariencia externa —es decir, los caracteres fenotípicos— presentan una similitud tal con la variedad protegida que sea probable una derivación predominante. En tal caso, aparte de la cuestión de si las desviaciones en el fenotipo están dentro de los umbrales tolerables para el tipo pertinente, para hablar de conformidad genética también es fundamental determinar en qué caracteres se basa y de qué variedades se obtuvo

el material de la planta objeto de desviación. Esto obligará al titular de la presunta variedad esencialmente derivada a revelar su origen y la base del fitomejoramiento.

Esta contribución al Seminario se basa en un artículo que será publicado a finales de noviembre de 2013 en Revista Eletrônica, una revista brasileña en línea sobre propiedad intelectual.

PUNTOS DE VISTA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE OBTENTORES DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FRUTALES DE REPRODUCCIÓN ASEXUADA (CIOPORA) RESPECTO A LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

Sr. Edgar Krieger, Secretario General de la CIOPORA

Sr. Jan de Riek, Responsable del Grupo de Genética Molecular y Fitomejoramiento del Instituto de Investigación Agropecuaria y Pesquera (ILVO) (Bélgica) y miembro de la Junta Directiva de la CIOPORA

El concepto de variedad esencialmente derivada constituye un aspecto importante de la protección horizontal de los derechos de obtentor, que es la que se refiere a la relación entre los obtentores (frente al enfoque vertical, que se refiere a la relación entre el titular del derecho y los eslabones posteriores de la cadena de producción y comercialización, es decir, los multiplicadores, los productores, los mayoristas y los minoristas).

El artículo 14.5 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV extiende la protección de una variedad, entre otras, a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida. En otras palabras, la protección no solo se aplica a la variedad en cuestión, sino que alcanza también a las variedades derivadas esencialmente de ella. Mediante una referencia al artículo 14.5 en el artículo 15.1.iii), el concepto de variedad esencialmente derivada limita asimismo la denominada “exención del obtentor”: Cualquier interesado puede crear nuevas variedades a partir de una variedad (inicial) protegida, pero no podrá comercializarlas si son variedades derivadas esencialmente de esta.

El principal problema para los obtentores de variedades ornamentales y frutales de multiplicación vegetativa son los mutantes (y los organismos genéticamente modificados). Los nuevos mutantes suelen obtenerse a partir de nuevas variedades iniciales. Los mutantes presentan varias ventajas comerciales para su descubridor: no precisan mucha labor de descubrimiento y puesta a punto, su proceso de evaluación es breve, se benefician de la variedad ya conocida y son fáciles de introducir en el mercado. Pero también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda: con una inversión reducida, los mutantes de una variedad innovadora inicial pueden usurpar a esta una gran cuota de mercado, y la rentabilidad que consiga para su inversión el obtentor de la variedad innovadora inicial no será la misma si esta comparte su nicho de mercado con mutantes de bajo costo.

Por ello, en opinión de la CIOPORA, es justo que el obtentor de la variedad innovadora inicial perciba una parte de las ganancias resultantes de la comercialización de los mutantes de su variedad. Un buen sistema de protección protege al obtentor innovador, pero también permite la creación de variedades esencialmente derivadas para que de ellas se benefician el obtentor original, el obtentor de la variedad esencialmente derivada y los productores.

Los obtentores de variedades ornamentales y frutales de multiplicación vegetativa necesitan claridad en cuanto a la derivación esencial, en particular respecto de los mutantes y los organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, no es aceptable que dos tribunales que dictan una resolución sobre las mismas variedades difieran en su clasificación como variedades esencialmente derivadas.

La causa radica en que el concepto de variedad esencialmente derivada, aunque se instauró hace ya 20 años, aún provoca controversias y debates acerca de su significado, su finalidad y su alcance. El motivo principal es la confusa redacción de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas y la errónea vinculación entre dependencia y plagio.

En especial, el texto “es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial” se presta a diferentes interpretaciones. ¿Qué significa? ¿Se trata del genotipo —es decir, se refiere a la conformidad genética— o del fenotipo, dado que se emplea la palabra “expresión”? En nuestra opinión, la definición de variedad esencialmente derivada debería referirse a variedades que presenten un alto grado de conformidad genética con la variedad inicial.

Algunos tratan de introducir simplificaciones o interpretaciones erróneas del concepto de derivación esencial, bien clasificando las variedades esencialmente derivadas en función de los mecanismos biológicos o genéticos supuestamente implicados —mutaciones *pequeñas* frente a *grandes*, mutaciones o modificaciones genéticas *aisladas* frente a *acumuladas*, creando así una serie de variedades esencialmente derivadas que a partir de un determinado punto deberían considerarse no derivadas, con

intervención o no de la meiosis, etcétera— o bien limitando los caracteres esenciales a los caracteres principales o importantes. En nuestra opinión, la expresión “caracteres *esenciales*” que aparece en el Convenio hace referencia a todo carácter que sea típico de la variedad inicial, y con ella no se pretende diferenciar entre *esenciales* y *no esenciales*.

En cualquier caso, la derivación predominante —que, en opinión de la CIOPORA, se limita a la utilización física de la variedad inicial— es un requisito indispensable.

Los mutantes y los organismos genéticamente modificados —si se distinguen claramente de la variedad inicial— deben considerarse siempre variedades esencialmente derivadas con independencia del número de diferencias fenotípicas respecto de la variedad inicial, puesto que se derivan exclusivamente de ella, mantienen un grado muy elevado de conformidad genética y todas sus diferencias respecto de la variedad inicial son resultantes de la derivación.

No obstante, algunos pretenden restringir el concepto de variedad esencialmente derivada a aquellas que puedan distinguirse de la variedad inicial por un número muy limitado de caracteres fenotípicos (“*por lo general, uno*”).¹ Tal interpretación limita al máximo este concepto. Teniendo en cuenta que una variedad esencialmente derivada debe, por definición, *distinguirse claramente* de la variedad inicial, para lo cual debe existir al menos una diferencia en un carácter (incluso con arreglo a las reducidas distancias mínimas que aplican actualmente la UPOV y las oficinas de examen de los países miembros), en virtud de dicha interpretación solo podrían considerarse variedades esencialmente derivadas las que presentan exactamente una diferencia respecto de su variedad inicial, lo que constituye un enfoque contradictorio e inútil.

De hecho, vincular la dependencia con el plagio en la elaboración de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas fue un error que aún no se ha corregido. El plagio no es una cuestión de derivación o dependencia, sino de distancia mínima e infracción directa. Si una variedad es casi idéntica fenotípicamente a una variedad protegida (no claramente distinguible), se derive de ella o no, su comercialización constituye una infracción directa.

En lo que respecta a las variedades ornamentales y frutales de multiplicación vegetativa, cuando se trata de mutantes o de organismos genéticamente modificados, es necesario que el concepto de variedad esencialmente derivada establezca la dependencia de toda variedad que se derive de una única variedad inicial, sea cual sea el grado de similitud fenotípica entre la variedad dependiente y la inicial. De este modo, la cuestión podría limitarse a determinar si se ha producido derivación, es decir, si se ha utilizado la variedad inicial o no. Este enfoque aportaría de inmediato claridad al concepto de variedad esencialmente derivada y permitiría a los obtentores hacer valer de manera eficaz los derechos de sus variedades iniciales.

PUNTOS DE VISTA DE LA *INTERNATIONAL SEED FEDERATION* (ISF) RESPECTO A LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

Sr. Marcel Bruins, Secretario General de la ISF

Sr. Stephen Smith, DuPont Pioneer (Estados Unidos de América), Presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la ISF

La *International Seed Federation* (ISF) apoya decididamente el concepto de derivación esencial, que permite que se tomen en consideración los avances tecnológicos en la defensa de los derechos de propiedad intelectual, tanto de los que inicialmente crean variedades mejoradas como de los que posteriormente utilizan dichas variedades para introducir en ellas mejoras específicas. La ISF considera que este principio refuerza convenientemente los derechos de obtentor sin restringir la exención del obtentor, una característica clave del Convenio de la UPOV.

Asimismo, el concepto de derivación esencial tiene el efecto de disminuir drásticamente el plagio en el ámbito del fitomejoramiento porque, en nuestra opinión, todas las variedades obtenidas mediante plagio se encuadran en dicho concepto. La ISF se opone al plagio, es decir, a todo acto o uso de material o tecnología en un proceso de fitomejoramiento mediante el cual se pretenda deliberadamente obtener una imitación fiel de una variedad vegetal existente. El plagio no contribuye a la mejora de las variedades vegetales y debe contemplarse como un abuso de la exención del obtentor.

El concepto de derivación esencial abarca aspectos relativos al alcance de la protección y a su aplicación en el marco de los derechos de obtentor, que afectan tanto al obtentor de la variedad inicial como al de la variedad esencialmente derivada. Es una cuestión de observancia de los derechos de obtentor, por lo que se deja a la iniciativa del obtentor inicial hacer valer esos derechos. En este punto se debe recalcar que la determinación de la derivación esencial no forma parte del procedimiento de concesión de derechos de obtentor, sino que es posterior al proceso de examen DHE. Si no se puede determinar la distinción de una variedad, no se le puede conceder el derecho de obtentor y, por consiguiente, la variedad no existe como tal. No obstante, tras la concesión de los derechos deben publicarse las descripciones oficiales de las variedades —basadas en las directrices de la UPOV— para que los obtentores puedan compararlas con las suyas.

La ISF promueve activamente la formulación de normas y prácticas profesionales acordadas a escala internacional para evaluar la derivación esencial en todos los cultivos y resolver controversias. De no existir estas, solo podría recurrirse a unos cuantos artículos científicos publicados sobre la determinación de la derivación esencial, sin consenso de la industria sobre la aplicación de esos principios teóricos. Para muchos cultivos no hay ninguna referencia científica publicada que sirva de guía a la hora de determinar la condición de variedad esencialmente derivada. Con objeto de resolver esta situación, la ISF comenzó hace más de 10 años a elaborar directrices para cultivos concretos que ayudaran a determinar la derivación esencial. Hasta el momento, la ISF ha elaborado directrices para resolver las controversias relativas a variedades esencialmente derivadas de raygrás inglés, maíz, colza, algodón y lechuga. La ISF ha observado que, aunque no existen aún normas y prácticas profesionales acordadas a escala internacional para evaluar la derivación esencial y resolver controversias en todos los cultivos, el concepto ya ha aportado mayor claridad a los obtentores en sus programas de investigación y desarrollo de productos y ha contribuido a reducir las infracciones.

Prueba de derivación predominante

Para demostrar la existencia de derivación predominante pueden aplicarse diversos criterios o sus combinaciones:

- caracteres morfológicos
- caracteres moleculares
- registros genealógicos
- aptitud combinatoria

Puesto que la determinación de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad con arreglo a las directrices de la UPOV se basa en gran medida en análisis morfológicos, se plantea la cuestión de si la conformidad debe seguir estableciéndose a partir de los caracteres morfológicos o si podrían cobrar mayor protagonismo los caracteres moleculares. En este sentido, cabe señalar que la cuestión de la conformidad puede abordarse mediante el establecimiento de coeficientes de distancia (o similitud) para definir un umbral que sirva de señal para impulsar la inversión de la carga de la prueba. Los genetistas

y los estadísticos coinciden en que es técnicamente posible determinar coeficientes de distancia utilizando marcadores morfológicos; no obstante, estas distancias no siempre se corresponden con las distancias genéticas o las relaciones genealógicas. Además, debido a los factores ambientales, el empleo de caracteres morfológicos podría ser más complicado y, a menudo, mucho más costoso. Por ello, la ISF se ha centrado principalmente en la determinación de umbrales (distancias entre variedades) mediante marcadores moleculares.

Requisitos para realizar un estudio de derivación esencial

En primer lugar, se necesita una buena población de referencia para poder evaluar la diversidad genética de un cultivo. En segundo lugar, debe existir una población concreta de la variedad esencialmente derivada en la que se puedan investigar posibles casos de derivación esencial. Asimismo, es necesario elegir un sistema adecuado de marcadores. Sin olvidar, por último, que debe acordarse un tipo de medición de las semejanzas genéticas.

Elección de los marcadores

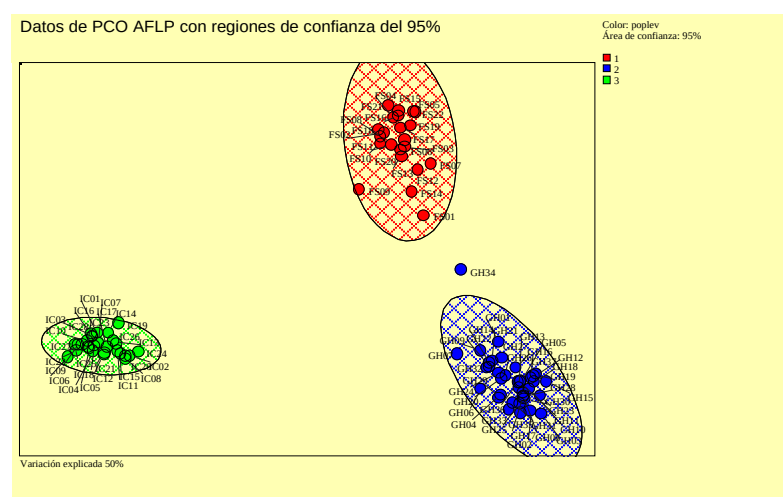
Los marcadores han de cumplir varios requisitos; por ejemplo, deben ser de libre disposición y satisfacer varios criterios técnicos, como se indica en el documento de la ISF *"Issues to be addressed by technical experts to define molecular marker sets for establishing thresholds for ISF EDV arbitration"* (Cuestiones que han de abordar los expertos técnicos para determinar conjuntos de marcadores moleculares que sirvan para establecer los umbrales empleados por la ISF para el arbitraje en materia de derivación esencial).

Cómo establecer el umbral

En todos los estudios de la ISF hemos utilizado pares de variedades de genealogía conocida. No obstante, resulta fundamental analizar la diversidad genética para comparar la diversidad de pares de variedades estrechamente relacionadas con la total. Es preferible que los obtentores determinen los umbrales discriminatorios cultivo por cultivo, para que la determinación se sustente en conocimientos sobre la diversidad y los métodos de fitomejoramiento.

Lechuga

La ISF ha analizado tres tipos de lechuga: 35 variedades del tipo Greenhouse Heated, 21 variedades del tipo Summer Field y 27 variedades del tipo Iceberg. En el estudio se incluyeron las variedades de mayor difusión comercial junto con otras variedades, de modo que se pudiera observar la máxima variación en cada tipo. En todos los estudios de la ISF se codifican los nombres de las variedades y de las empresas para mantener su anonimato.



En este gráfico se muestran las asociaciones entre las variedades en función de sus distancias genéticas. Tras un análisis de coordenadas principales, los tres tipos de lechuga se evaluaron mediante marcadores de polimorfismos de la longitud de los fragmentos amplificados (AFLP) y se agruparon según su morfología y su genealogía.

zona	q	genox	genoy	comp _x	comp _y	todos	margenerror
2	0,9990	22	21	5	5	0,9985	0,0028
2	0,9973	19	15	4	4	0,9878	0,0079
2	0,9956	11	8	3	3	0,9850	0,0073
2	0,9939	13	11	3	3	0,9816	0,0093
2	0,9922	10	8	3	3	0,9759	0,0095
2	0,9906	35	30	6	6	0,9740	0,0159
2	0,9889	13	8	3	3	0,9717	0,0135
2	0,9872	27	25	5	5	0,9702	0,0132
2	0,9855	12	8	3	3	0,9686	0,0154
2	0,9838	11	10	3	3	0,9684	0,0120
2	0,9822	18	16	4	4	0,9671	0,0128
2	0,9805	35	31	6	6	0,9669	0,0109
2	0,9788	12	2	3	1	0,9667	0,0141
2	0,9771	31	30	6	6	0,9651	0,0107
2	0,9754	30	18	6	4	0,9651	0,0138
2	0,9738	13	12	3	3	0,9650	0,0158
2	0,9721	12	10	3	3	0,9639	0,0142
2	0,9704	20	16	4	4	0,9619	0,0108
2	0,9687	16	14	4	4	0,9618	0,0124
2	0,9670	12	11	3	3	0,9612	0,0129
2	0,9654	35	18	6	4	0,9593	0,0169
2	0,9637	8	2	3	1	0,9587	0,0160
2	0,9620	13	10	3	3	0,9582	0,0160
2	0,9603	33	18	6	4	0,9580	0,0196
2	0,9586	35	33	6	6	0,9579	0,0154
2	0,9570	30	14	6	4	0,9570	0,0159
2	0,9553	31	16	6	4	0,9565	0,0099
2	0,9536	27	24	5	5	0,9553	0,0154
2	0,9519	20	14	4	4	0,9538	0,0165
2	0,9502	17	15	4	4	0,9536	0,0185
1	0,9486	10	2	3	1	0,9534	0,0208
1	0,9469	33	31	6	6	0,9524	0,0201
1	0,9452	33	30	6	6	0,9519	0,0152
1	0,9435	31	29	6	6	0,9511	0,0208
1	0,9418	12	3	3	1	0,9507	0,0181
1	0,9402	35	16	6	4	0,9503	0,0146
1	0,9385	30	16	6	4	0,9501	0,0161

En el cuadro anterior se muestran ejemplos de las distancias genéticas y las genealogías conocidas de lechugas del tipo Greenhouse Heated que se obtuvieron al analizar los datos de los marcadores mediante el índice de Jaccard: GH21 y GH22 se seleccionaron de la misma generación F4; GH8 y GH11 provienen de la misma generación F3; GH30 y GH35 provienen de la misma generación F3; y GH27, de un cruzamiento en el que intervino GH25.

Tras varios análisis, se decidió emplear un índice de similitud de Jaccard de 0,96 para los tres cultigrupos. La superación de este umbral serviría de señal para entablar conversaciones acerca de la posible derivación esencial. Si no se pudiera resolver la controversia, se intentaría alcanzar una solución amistosa o, si no es factible, se recurriría al arbitraje y, como último recurso, se acudiría a los tribunales.

Colza

Se llevaron a cabo cuatro estudios en los que se observó que, empleando bloques de 40 plantas, los perfiles de marcadores presentan una repetibilidad muy alta y posibilitan una clara separación de todas las variedades. Sobre esta base se decidió que la señal para entablar conversaciones corresponde a un coeficiente de distancia de Dice de 0,85. Huelga decir que la evaluación debe efectuarse conforme a un protocolo acordado por la ISF y basado en criterios científicos.

Raygrás

Las variedades de raygrás se analizaron mediante secuencias simples repetidas (SSR). En la primera fase de la investigación se observó que con bloques se obtiene el mismo resultado que con plantas individuales. En la segunda fase se examinó la variabilidad de las variedades comerciales actuales y se elaboró una serie de directrices al respecto. Se estableció como umbral para impulsar la inversión de la carga de la prueba un índice de similitud de Jaccard de 0,6. Estas directrices son válidas para todas las variedades de raygrás, por lo que tienen efectos retroactivos; en ellas se estipula que, además del arbitraje, también se puede recurrir a los tribunales.

Algodón

Tras una detallada revisión de la bibliografía sobre el uso de marcadores moleculares en el algodón, la ISF adoptó un enfoque ligeramente distinto a los ya mencionados. La revisión bibliográfica puso de manifiesto el alto grado de diversidad genética existente entre las variedades alotetraploides de algodón que se comercializan en la actualidad, lo cual hace muy difícil, o imposible, establecer un umbral concreto de derivación esencial. Después de un exhaustivo debate, se acordó utilizar el parentesco como parámetro principal en la determinación de la posible condición de variedad esencialmente derivada. Se decidió que, si los caracteres fenotípicos o genotípicos indican que se han utilizado dos o más retrocruzamientos para obtener una variedad, o si el coeficiente de parentesco es superior a 87,5%, dicha variedad puede considerarse un presunto caso de derivación esencial. Este es el umbral que debe servir de señal para entablar conversaciones; si no se logra llegar a un acuerdo, las partes deben recurrir al arbitraje.

Tomate

Este estudio no se centró específicamente en la derivación esencial, sino en la detección del uso de una línea endógama patentada en un híbrido. En la primera fase (2006-2007) se empleó el tipo Daniela, del cual se analizaron, con 93 marcadores SSR, 21 híbridos y 35 líneas parentales de cinco empresas. En la segunda fase (2008-2009) se empleó el tipo Cherry, del cual se analizaron 17 híbridos y 34 líneas parentales de seis empresas. Se utilizó el mismo conjunto de marcadores que con el tipo Daniela. En las fases tercera y cuarta (2010-2011) se realizó una comparación entre marcadores SSR y marcadores SNP. Se examinaron los siguientes índices de similitud: el de Dice, el de Rogers y el porcentaje de coincidencia simple. Este último es un índice de similitud genética que mide la coincidencia entre los alelos del híbrido y de la línea endógama. Se puede concluir que los marcadores SNP (7720 marcadores de dominio público en una matriz SolCAP de 10K) proporcionan datos de excelente calidad para detectar el uso de una línea endógama patentada como línea parental, aunque son menos sensibles que los marcadores SSR y SNP cuando se trata de líneas endógamas que no son fijas o presentan cierto grado de heterocigosis residual. El umbral para el porcentaje de coincidencia simple podría establecerse en un valor extremadamente alto, del 99,95%.

Recomendaciones de la ISF

En caso de controversia, la ISF recomienda a sus miembros que comiencen por entablar un procedimiento de conciliación o mediación. Si este no proporciona resultados satisfactorios, las reglas del procedimiento de la ISF para la resolución de controversias aconsejan recurrir al arbitraje (vinculante). Puede encontrarse más información al respecto en el sitio web de la ISF (www.worldseed.org).

Estudio de casos de derivación esencial en el maíz

Cuando se trata de determinar la condición de variedad esencialmente derivada, no ha de considerarse la distinción, la homogeneidad o la estabilidad, puesto que dichos criterios ya se habrán evaluado mediante los protocolos de la UPOV y se habrá determinado que a la variedad se le puede conceder el derecho de obtentor al haber superado el examen DHE. En caso contrario no podría plantearse la posible derivación esencial, ya que, si se ha determinado que la variedad evaluada no cumple el criterio de distinción, no se le puede conceder protección en virtud del derecho de obtentor por falta de novedad.

El interrogante primordial que se suscita a la hora de evaluar la posible derivación esencial es si la presunta variedad esencialmente derivada se deriva principalmente de uno de sus progenitores. Los principales aspectos que han de determinarse entonces no atañen únicamente a la genealogía, sino a la proximidad genealógica o grado de similitud genética. Los datos procedentes de los marcadores moleculares son muy importantes en la determinación de la similitud genética y la genealogía. En primer lugar, como se describe ampliamente en la bibliografía científica, dichos datos proporcionan una medida de la similitud (o diferencia) genética entre variedades de las mismas especies de cultivo. En segundo lugar, al obtentor de la variedad inicial a menudo (si no siempre) le resulta imposible conseguir por sí solo pruebas de la presunta derivación esencial. Generalmente, las variedades de especies autóгамas (por ejemplo, el trigo, la cebada o la soja) pueden adquirirse en los circuitos comerciales, por lo que con ellas sí es posible efectuar comparaciones. Sin embargo, se sabe que las comparaciones morfológicas pueden soslayar las diferencias genéticas a causa de las interacciones entre el genotipo y el medio ambiente y del complejo control genético al que están sometidos muchos caracteres morfológicos, en virtud del cual dotaciones genéticas similares pueden dar lugar a morfologías semejantes que oculten las diferencias genéticas subyacentes. En todo caso, para obtener datos morfológicos fiables se requiere tiempo y recursos, así como parcelas de terreno idénticas en distintos entornos. En cuanto a

los híbridos, dado que las líneas parentales suelen preservarse, casi siempre, como secretos comerciales exclusivos y no son de dominio público, al obtentor de la línea parental inicial de la variedad le resulta imposible realizar comparaciones con una presunta línea endógama esencialmente derivada, puesto que solo se comercializan los híbridos. Las comparaciones morfológicas entre híbridos no pueden interpretarse como si se compararan sus líneas parentales endógamas. Cuando se trata de determinar la presunta derivación esencial de las líneas parentales de híbridos, la única manera posible de abordar la cuestión, al menos inicialmente, es la comparación de los datos de los marcadores moleculares.

Con estas premisas en mente, miembros de asociaciones nacionales e internacionales de semillas, entre ellos expertos en fitomejoramiento y en marcadores moleculares, han formulado, como ya se ha explicado, criterios específicos para ciertos cultivos con objeto de: 1) establecer umbrales de similitud genética que sirvan para determinar la derivación esencial; y 2) elaborar protocolos para medir las semejanzas genéticas entre pares de líneas o variedades endógamas y determinar así dónde se sitúan dichas líneas o variedades respecto de los umbrales establecidos. Previamente, miembros estadounidenses y europeos de la ISF habían elaborado directrices basadas en los polimorfismos de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP), y posteriormente las elaboraron para una técnica de marcadores moleculares más reciente y avanzada, la de secuencias simples repetidas (SSR). Para determinar si se había producido derivación predominante y utilizando los conjuntos de SSR acordados por la industria, se establecieron umbrales que delimitan tres zonas: 1) una zona roja (similitud del 90% o superior) que representa “una sólida indicación de derivación predominante” (ISF, 2008); 2) una zona naranja (similitud del 83% al 89%) en la que “deben evaluarse otros criterios como la aptitud combinatoria, los caracteres fenotípicos y los registros genealógicos”; y 3) una zona verde (similitud del 82% o inferior) en la que no existe derivación predominante. Para los casos situados en la zona naranja o en la roja, las directrices de la ISF (2008) establecen que “la carga de la prueba se traslada al obtentor de la presunta variedad esencialmente derivada”, es decir, que le corresponde entonces a él demostrar que su variedad no se deriva predominantemente de la variedad inicial y que, por lo tanto, no es una variedad esencialmente derivada.

Cuando los expertos estadounidenses (bajo los auspicios de la ASTA) y europeos (bajo los auspicios de la Asociación Francesa de Obtentores de Maíz [SEPROMA] y miembros de la Universidad de Hohenheim) concluyeron su trabajo sobre SSR, decidieron que, en lugar de definir un conjunto de SSR con miras a la determinación de la derivación esencial en los EE.UU. y Europa, aunarían sus recursos con el fin de lograr ese mismo objetivo, pero utilizando una técnica de reciente introducción y más avanzada, la de los polimorfismos de nucleótido único (SNP). El equipo científico de este proyecto para determinar la derivación esencial en el maíz mediante SNP estaba compuesto por Yves Rousselle (postdoctorado), el grupo de fitogenética del INRA (Alain Charcosset), Rex Bernardo (Universidad de Minnesota), Benjamin Stich (Instituto Max Planck), la ASTA y la *Union Française des Semenciers* (UFS, Unión Francesa de Productores de Semillas), antes denominada SEPROMA. El equipo de revisión científica incluía representantes de las siguientes empresas: AgReliant, Biogenetics Services, Caussade Semences, Dow, Euralis, KWS, Limagrain, Maïsadour, Monsanto, Pioneer Hi-Bred/DuPont Pioneer, RAGT y Syngenta.

Ya se habían establecido umbrales de similitud a partir de SSR y la mayor parte de las líneas endógamas estadounidenses y europeas que se habían utilizado para determinar la derivación esencial mediante dicho método seguían estando disponibles. Por consiguiente, el objetivo era utilizar esas mismas líneas endógamas para: 1) examinar los SNP de dominio público para el maíz; 2) seleccionar aquellos que permitieran caracterizar fiablemente al menos esas líneas endógamas de maíz; 3) determinar el grado de correlación en función de las medidas de similitud genética obtenidas a partir del conjunto de SSR acordados para las variedades esencialmente derivadas de maíz, en comparación con los SNP; 4) utilizar dicho grado de correlación para ajustar los umbrales de derivación esencial basados en SSR a los umbrales equivalentes basados en SNP; y 5) determinar el número de SNP necesarios para que las medidas de similitud genética alcanzaran un grado suficiente de precisión. Se trataba fundamentalmente de un ejercicio de recalibración de los umbrales SSR acordados con anterioridad por miembros de la industria de fitomejoramiento del maíz, con el fin de disponer de un método equivalente para determinar la derivación esencial en el maíz a partir de SNP. Era un ejercicio necesario, porque las ventajas prácticas que ofrece este método estaban llevando a muchos laboratorios de marcadores genéticos del maíz a utilizar técnicas de SNP u otros sistemas de marcadores basados en secuencias, y es muy probable que todos ellos terminen utilizando estas tecnologías.

La investigación sobre SNP para variedades esencialmente derivadas de maíz se inició con un conjunto de 50.000 SNP ensamblados en una micromatriz Infiniti. El conjunto de líneas endógamas esencialmente derivadas, del que se eliminaron las que pudieran generar sesgos al haberse elegido únicamente por su capacidad de diferenciar entre las líneas endógamas públicas B73 y Mo17, se sometió a pruebas de control de calidad mediante las cuales se seleccionaron 26.784 SNP. A partir de ellos se determinaron los perfiles de SNP de cada una de las líneas endógamas esencialmente derivadas. Mediante comparaciones pareadas de los perfiles de SNP de estas líneas endógamas se calcularon las distancias genéticas (o la similitud). Estas distancias entre SNP de pares de líneas endógamas se compararon con las obtenidas a partir de los conjuntos de SSR acordados para variedades esencialmente derivadas. Asimismo, se decidió ampliar la cobertura genómica hasta igualar el número de SNP, empleando el mapa genético y los mapas físicos. Con el conjunto de SSR de mayor capacidad discriminativa según los protocolos de laboratorio (conjunto de la SEPROMA analizado por Trait Genetics, del Instituto Max Planck), la correlación de las distancias entre pares de líneas endógamas con los datos de los SNP era de 0,94 con una pendiente de 0,5 (gráfico 1). En las variedades que presentan una similitud del 90% o superior según los SNP, la correlación con las distancias genéticas obtenidas a partir de los SSR se eleva a 0,99.

- Este ejercicio de evaluación y calibración de SNP proporciona la base científica para utilizarlos en la determinación de la derivación predominante —y, por consiguiente, de la condición de variedad esencialmente derivada— en el maíz de los EE.UU. y Europa. A partir de estos datos, utilizando estos SNP con líneas endógamas estadounidenses y europeas de maíz, se reajustaron los umbrales de SSR a los valores siguientes:
- similitud del 95% o superior: zona roja
- similitud del 91% al 94%: zona naranja
- similitud del 90% o inferior: zona verde
- Con 1536 o 3072 SNP se obtiene un grado suficiente de precisión (desviación típica de 0,006 y 0,004, respectivamente)

Actualmente se están realizando las últimas pruebas de los conjuntos de SNP. El próximo paso será la presentación de estos datos a la ASTA y la UFS. Se redactará un artículo que se someterá a revisión externa por expertos y se publicará en revistas científicas. Está previsto publicar las directrices en el sitio web de la ISF.

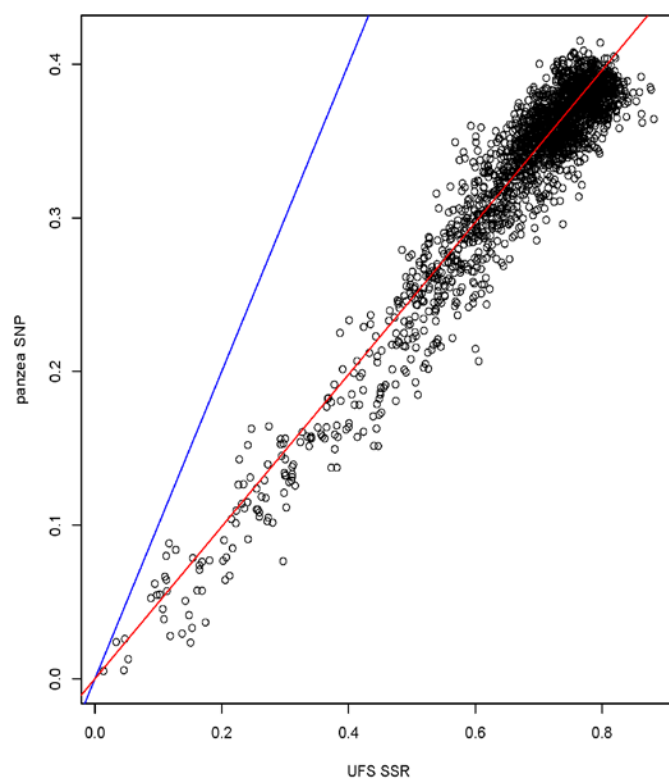


Gráfico 1. Correlación de las distancias entre pares de líneas endógamas esencialmente derivadas de maíz, determinadas a partir de las SSR acordadas por la SEPROMA para variedades esencialmente derivadas y de 26.784 SNP.

Bibliografía

ISF (2008) Guidelines for the Handling of a Dispute on Essential Derivation of Maize Lines. International Seed Federation, Nyon (Suiza)

LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS Y LA PERSPECTIVA DE LOS AGRICULTORES-OBTENTORES

Sra. Normita Gumasing Ignacio, Directora Ejecutiva de South East Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE)

Los pequeños agricultores y agricultoras de todo el mundo han sido los obtentores originarios desde los albores de la agricultura, hace más de diez mil años. En la mayor parte de los países en desarrollo, de donde provienen en su mayoría los recursos fitogenéticos, los pequeños agricultores continúan, consciente o inconscientemente, obteniendo nuevas variedades vegetales con dos propósitos: la consecución de la seguridad alimentaria para todos y el incremento de la biodiversidad agrícola. Dada la enorme contribución de estos agricultores, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA) obliga a sus 128 Partes Contratantes¹ a elaborar y mantener medidas normativas y jurídicas apropiadas que promuevan la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.²

Cabe recordar que más de dos tercios (el 68%) de los 71 miembros³ de la UPOV son Partes Contratantes del ITPGRFA, y por ello están obligados a proteger los derechos de los agricultores, según se estipula en los artículos 9.2 y 9.3 del ITPGRFA:

9.2 Las Partes Contratantes acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los derechos del agricultor en lo que se refiere a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura incumbe a los gobiernos nacionales. De acuerdo con sus necesidades y prioridades, cada Parte Contratante deberá, según proceda y con sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular:

- a) la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;*
- b) el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; y*
- c) el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.*

9.3 Nada de lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda.

También es importante señalar que en el artículo 6.2 del ITPGRFA se subraya la necesidad de promover las iniciativas de los agricultores en materia de fitomejoramiento:

6.2.b) fortalecimiento de la investigación que promueva y conserve la diversidad biológica, aumentando en la mayor medida posible la variación intraespecífica e interespecífica en beneficio de los agricultores, especialmente de los que generan y utilizan sus propias variedades y aplican principios ecológicos para mantener la fertilidad del suelo y luchar contra las enfermedades, las malas hierbas y las plagas;

6.2.c) fomento, cuando proceda, de las iniciativas en materia de fitomejoramiento que, con la participación de los agricultores, especialmente en los países en desarrollo, fortalecen la capacidad para obtener variedades particularmente adaptadas a las condiciones sociales, económicas y ecológicas, en particular en las zonas marginales;

¹ http://www.planttreaty.org/list_of_countries?field_cp_status_value_many_to_one=Yes&field_cp_contracting_value_many_to_one=All&field_cp_signature_by_value_many_to_one=All&field_cp_faoregionone_value=All&field_cp_faoregiontwo_value=All&field_cp_income_value=All. Actualizado el 30 de agosto de 2013. Consultado por última vez el 1 de septiembre de 2013.

² El artículo 6.1 del ITPGRFA reza lo siguiente: "Las Partes Contratantes elaborarán y mantendrán medidas normativas y jurídicas apropiadas que promuevan la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura."

³ Situación de los miembros de la UPOV al 31 de diciembre de 2012 (<http://www.upov.int/export/sites/upov/members/es/pdf/pub423.pdf>). Consultado por última vez el 1 de septiembre de 2013.

6.2.d) *ampliación de la base genética de los cultivos e incremento de la gama de diversidad genética a disposición de los agricultores;*

6.2.e) *fomento, cuando proceda, de un mayor uso de cultivos, variedades y especies infrautilizados, locales y adaptados a las condiciones locales;*

6.2.f) *apoyo, cuando proceda, a una utilización más amplia de la diversidad de las variedades y especies en la ordenación, conservación y utilización sostenible de los cultivos en las fincas y creación de vínculos estrechos entre el fitomejoramiento y el desarrollo agrícola, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los cultivos y la erosión genética y promover un aumento de la productividad mundial de alimentos compatibles con el desarrollo sostenible;*

Desde hace más de treinta años y a través de gobiernos, ONG y centros docentes, SEARICE (*South East Asia Regional Initiatives for Community Empowerment*) trabaja conjuntamente con pequeños agricultores de al menos cinco países —entre ellos Viet Nam, un miembro de la UPOV— para lograr que se apliquen estas disposiciones relativas a la participación de estos en el fitomejoramiento y hacer valer sus derechos. Asimismo, SEARICE ha abogado por excluir a los vegetales y a otras formas de vida de la patentabilidad, los derechos de obtentor u otros derechos de propiedad, pues dichos derechos limitan los materiales que los pequeños agricultores utilizan para el fitomejoramiento. SEARICE también continúa desarrollando sistemas *sui generis* con el fin de proteger a los agricultores contra la explotación y la apropiación inescrupulosa de sus variedades. El fruto de estos esfuerzos ha sido el reconocimiento de los agricultores-obtentores y de sus variedades, que están adaptadas a las condiciones locales y a las necesidades de los agricultores, y son resistentes a las variaciones climáticas y a las cambiantes tendencias económicas.

Cuando se elaboró el Convenio de la UPOV de 1991 y el concepto de variedad esencialmente derivada, nadie consideró sus posibles repercusiones sobre el sistema de innovación de los agricultores que practican el fitomejoramiento mediante selección. Y, desde entonces, no parece que se haya avanzado mucho en este sentido. Sin embargo, se ha promovido ampliamente el Convenio de la UPOV de 1991 como el sistema adecuado para los países en desarrollo, en los que el sector no regulado de semillas y el fitomejoramiento por los agricultores desempeñan una función fundamental. Esta cuestión debe examinarse detenidamente. Por otra parte, puesto que el 68% de los miembros de la UPOV han de aplicar los derechos de los agricultores y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, a la hora de determinar la derivación esencial, ya sea desde una perspectiva técnica o jurídica, deben tenerse en cuenta las siguientes condiciones:

1. Las variedades de los agricultores, especialmente las obtenidas en los países en desarrollo, nunca deben considerarse variedades esencialmente derivadas o variedades iniciales no protegidas de las que cualquiera puede apropiarse. Los agricultores continúan desarrollando variedades adaptadas a las cambiantes condiciones locales a través del fitomejoramiento evolutivo y la selección adaptativa. Para ellos, todos los recursos fitogenéticos, cumplan o no los criterios DHE, constituyen la materia prima para la adaptación y el mejoramiento. La introducción de variedades de alto rendimiento ha desplazado a muchas variedades tradicionales y ha reducido drásticamente la diversidad de los recursos fitogenéticos que están a disposición de los agricultores-obtentores. Las variedades esencialmente derivadas agravarán esta situación, y la capacidad de los agricultores para adaptarse a los desafíos que han de afrontar, entre ellos el cambio climático, se verá notablemente mermada.
2. Al igual que las patentes, la protección de las obtenciones vegetales es un monopolio artificial de un bien público. Aunque los economistas rara vez se ponen de acuerdo, sí coinciden en algo: los monopolios no solo generan desigualdades, sino también grandes desequilibrios en la asignación de recursos. La sociedad tolera estos desequilibrios con la esperanza de que fomenten la innovación y esta se traduzca en ventajas sociales que terminen compensando el costo.⁴ Mediante la privatización de la propiedad, los obtentores reciben incentivos no solo como retribución por su labor y por su inversión sino, en última instancia, para trasladar a la sociedad las ventajas de los nuevos descubrimientos y el avance del conocimiento colectivo. Por lo tanto, en toda cuestión política como esta, el interrogante decisivo es si las ventajas sociales compensan el costo social.

⁴ Joseph Stiglitz. "Economic Foundations of Intellectual Property", 57 Duke Law Journal 1693-1724 (2008).

Dado el importante papel que desempeñan los agricultores en la innovación, y la presión que implica para ellos —y para nuestro suministro de alimentos— la adaptación al cambio climático, la limitación de su capacidad para crear variedades esencialmente derivadas tendría para la sociedad un costo abrumador, que superaría con creces las ventajas. Para los consumidores de a pie, los agricultores e incluso los obtentores, sencillamente no merece la pena.

3. Los obtentores profesionales no poseen el monopolio de la innovación. El agricultor innova todos los días. De hecho, en la agricultura, la inventiva nace de la necesidad: el agricultor ha de desarrollar, por pura necesidad, nuevas prácticas y nuevas variedades que le permiten adaptarse a los problemas de origen medioambiental y producir alimento, no solo para sus familias sino —como los que no somos agricultores debemos recordar siempre— para el resto de la humanidad. Los estudios indican que entre el 60% y el 70% de los agricultores del sudeste asiático emplean semillas conservadas en finca, a pesar de que los gobiernos promueven activamente el uso de semillas híbridas certificadas. Las semillas restantes se obtienen de fuentes locales: los gobiernos, el intercambio de semillas y, en escasa medida, los productores privados.⁵ En el mismo intervalo de tiempo, los agricultores obtienen o descubren muchas más variedades que los obtentores profesionales. Estos, por otro lado, obtienen material de fitomejoramiento de los agricultores que, de buena fe, se lo proporcionan con pocas restricciones o ninguna. Todos los descubrimientos de los obtentores profesionales se basan, de un modo u otro, en el arduo trabajo realizado por los agricultores. De hecho, muchos logros en materia de fitomejoramiento, pretendidamente científicos, no pueden considerarse descubrimientos en sentido estricto, como tampoco puede decirse que Cristóbal Colón “descubrió” el continente americano porque los pobladores nativos se habían establecido en esas tierras miles de años antes.⁶ La práctica actual de escudriñar la naturaleza y las explotaciones de los pequeños agricultores en busca de rasgos nativos evidencia la riqueza y el potencial del fitomejoramiento no profesional. Estas variedades nativas originales se desarrollaron con frecuencia en ambientes adversos y no es de extrañar que representen una rica fuente de rasgos como la tolerancia al frío o la resistencia a la sequía.⁷

En resumen, los agricultores constituyen una parte indispensable del sistema de innovación en el que se sustenta el fitomejoramiento profesional. Excluir a los agricultores de este proceso restringiendo su derecho a generar libremente variedades esencialmente derivadas a partir de una variedad protegida es injusto e imprudente. Es injusto porque, como se ha indicado antes: 1) todo material de fitomejoramiento de los obtentores profesionales se deriva en cierta medida de las variedades de los agricultores; 2) generalmente, dicho material se obtiene de los agricultores con pocas o ninguna restricción, ni siquiera la de desarrollar una variedad esencialmente derivada a partir de él.

Y es imprudente, sobre todo para el obtentor profesional, y para la humanidad en general, porque la utilización por los agricultores de un germoplasma variado es un elemento esencial de la conservación en finca, que garantiza la biodiversidad agrícola. Al restringir el derecho de los agricultores a obtener variedades esencialmente derivadas a partir de variedades protegidas, se limita su capacidad para incorporar los rasgos de una variedad protegida al sistema no regulado y al acervo genético autóctono, que constituye un medio fundamental de adaptación a los muchos y diversos efectos del cambio climático a escala local. El fitomejoramiento no es competencia exclusiva de los obtentores profesionales; los agricultores lo practican desde hace miles de años. Y siguen practicándolo, aunque en mucho menor medida desde que tuvo lugar la “revolución verde”, en perjuicio de la biodiversidad agrícola y de la supervivencia de los pequeños agricultores. SEARICE trabaja para reactivar y fortalecer el fitomejoramiento tradicional mediante las escuelas de campo para agricultores y la promoción del

⁵ *Improving Food Security Through Community-Based Seed Systems in Rainfed Rice Areas of Asia* (Mejora de la seguridad alimentaria mediante sistemas de semillas de base comunitaria en zonas arroceras de secano de Asia), SEARCA.

⁶ Un equipo dirigido por Yusaku Uga, del Instituto Nacional de Ciencias Agrobiológicas de Tsukuba (Prefectura de Ibaraki), ha publicado en la revista *Nature Genetics* el hallazgo de un gen excepcional en una planta de arroz que se cultiva en las áridas tierras altas de Filipinas. Esta cepa, también denominada cultivar, recibe el nombre de Kinandang Patong. Su característica más notable es la profundidad y verticalidad con que crecen sus raíces, abriéndose paso a través del suelo reseco en busca de agua, a diferencia de los sistemas radiculares superficiales y de crecimiento lateral típicos de los arrozales inundados (“Roots breakthrough: drought resistant.” Japan Times. Disponible en <http://www.japantimes.co.jp/news/2013/08/05/national/roots-breakthrough-drought-resistant-rice/#.UikEFrsYy2U>. Consultado el 4 de septiembre de 2013). Las líneas recombinantes endógamas parentales (IR64 y Kinandang Patong) provenían del Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI), y el Dr. Yusaku Uga las multiplicó con arreglo al Acuerdo normalizado de transferencia de material (SMTA) (Y. Uga, K. Okuno y M. Yano (2011). *Dro1*, a major QTL involved in deep rooting of rice under upland field conditions. *Journal of Experimental Botany* 62: 2485-2494).

⁷ Dr. James W. Friedrich. “Native traits: Technology Developed From the Natural Abundance of Ancestral Strains of Corn.” Disponible en <http://nativetraits.blogspot.com/p/introduction.html>. Consultado el 4 de septiembre de 2013.

fitomejoramiento participativo y de la selección participativa de variedades, gracias a los cuales las comunidades agrícolas pueden adaptarse y sobrevivir al tremendo desafío que supone el cambio climático. En Viet Nam, por ejemplo, los agricultores han conseguido desarrollar variedades de arroz tolerantes a la salinidad mediante la selección de líneas prometedoras y materiales estables suministrados por las instituciones de investigación que colaboran con nosotros. Del mismo modo, en la República Democrática Popular Lao, los agricultores producen variedades tolerantes a la sequía mediante ensayos de adaptación. En Tailandia, los agricultores han desarrollado, mediante la selección de plantas fuera de tipo, algunas variedades de arroz de gran calidad, que actualmente son muy apreciadas en una región del país. En Bhután, los agricultores pueden superar la grave infección del arroz por el añublo gracias a la selección participativa de variedades resistentes a dicha enfermedad, procedentes de la institución de investigación colaboradora. En Filipinas, a través del fitomejoramiento evolutivo, los agricultores incluso mezclan semillas de híbridos de maíz con variedades tradicionales para obtener variedades que se adapten a sus necesidades y preferencias. Cabe destacar el caso de una variedad de arroz rojo obtenida por un agricultor, que es muy conocida en una de las islas de Filipinas. Se seleccionó de una parcela cultivada con una variedad de arroz blanco del IRRI, a la que se asemeja salvo por el color rojo. Los análisis revelaron que provenía de un híbrido entre la variedad blanca del IRRI y la variedad local de arroz rojo. El agricultor había seleccionado deliberadamente esa variedad roja debido a la combinación de rasgos: el alto rendimiento de la variedad blanca del IRRI y el sabor preferido de la variedad roja tradicional. Es posible que se trate de un caso de derivación esencial, y resulta inconcebible que a un agricultor que ha obtenido una variedad de arroz rojo de alto rendimiento que beneficia a muchos agricultores de la isla se le sancione por su innovación.

La propiedad intelectual, en particular la protección de las obtenciones vegetales y el sistema de patentes, no es el único medio para incentivar la innovación. Puede ser incluso contraproducente porque, a veces, la forma más sencilla de ganar dinero no consiste en tener una buena idea, sino en establecer un monopolio o un cártel y restringir la competencia.⁸ Muchos países en desarrollo se han convertido en focos de biodiversidad agrícola, incluso antes de la introducción de la protección de las obtenciones vegetales o las patentes. En un estudio sobre los recursos fitogenéticos y el sistema de suministro de semillas de Bohol,⁹ realizado en el marco del Programa de fomento y conservación de la biodiversidad de las comunidades (CBDC) de SEARICE, se determinó que la diversidad de cultivos era el resultado tanto de factores naturales como de factores humanos. Entre estos últimos, las preferencias de los agricultores y el proceso de selección son cruciales. Las variedades de cultivo se seleccionan conforme a factores tales como las cualidades culinarias y organolépticas, la textura de la carne, el rendimiento, la maduración temprana, la altura de la planta y la resistencia a las plagas y a la sequía. Cada agricultor mantiene diversas variedades, pues la mayor parte de sus cultivos están destinados al consumo personal. Pero otra motivación del agricultor puede ser la búsqueda de la excelencia y el placer del descubrimiento, al igual que en la investigación básica, en la que, por regla general, los conocimientos se comparten libremente aunque luego los descubrimientos resulten rentables.¹⁰ La innovación por parte de los agricultores también puede obedecer a la necesidad de crear variedades que se adapten a las peculiaridades de sus campos y a los efectos locales del cambio climático. La protección de las obtenciones vegetales es un instrumento de la industria privada para justificar las inversiones de capital y, por consiguiente, no se ocupa de las necesidades de las zonas agrícolas, ya que estas ofrecen a los productores privados de semillas un mercado pequeño y escasos incentivos económicos. No se puede contar con los productores privados de semillas cuando las posibilidades de rentabilizar la inversión son reducidas, como tampoco la industria farmacéutica presta atención a las enfermedades que afectan a pocas personas. La aplicación de la restricción sobre las variedades esencialmente derivadas a los agricultores de estas zonas también limita su capacidad para adaptar las modernas variedades protegidas a las condiciones y necesidades locales. Sin embargo, las variedades mejoradas por los agricultores a escala local y en condiciones naturales muy difíciles siguen siendo, además de un medio de subsistencia para ellos, una fuente de material de fitomejoramiento para los obtentores profesionales.

⁸ Joseph Stiglitz. "Economic Foundations of Intellectual Property", 57 Duke Law Journal 1693-1724 (2008).

⁹ Programa de fomento y conservación de la biodiversidad de las comunidades (CBDC): proyecto de Bohol (2001). *A Study on the Plant Genetic Resources Diversity and Seed Supply System of Bohol Island, Philippines*. Informe técnico nº 1, Instituto Regional del Sudeste Asiático para la Educación de la Comunidad. Quezon City (Filipinas).

¹⁰ La mayor parte de las ideas importantes se generan en las universidades, y muchos de los avances intelectuales más significativos no cuentan con ningún tipo de patente. A título de ejemplo, la idea fundamental en la que se basa la computadora, la "máquina de (Alan) Turing", no está protegida por el sistema de patentes,⁹ e ideas como la información asimétrica no están amparadas por derechos de propiedad intelectual (Joseph Stiglitz. "Economic Foundations of Intellectual Property", 57 Duke Law Journal 1693-1724 (2008)).

La aplicación de la restricción sobre las variedades esencialmente derivadas a los agricultores resulta desmesurada. La ampliación de la protección a las variedades esencialmente derivadas, en particular con respecto a los actos de los agricultores, no se traduce en un beneficio social neto. Además del ya mencionado costo social, los costos de transacción que conlleva la obtención de una licencia la harían inasequible para un pequeño agricultor-obtentor. Los responsables de la elaboración de políticas no deben olvidar el carácter colaborativo de la innovación. La rentabilidad social marginal de la protección de las obtenciones vegetales, especialmente cuando estas no están sujetas a grandes requisitos en materia de novedad ni deben cumplir el requisito de no evidencia, se limita a disponer de la innovación en un menor plazo de tiempo. El sistema de protección de las obtenciones vegetales no retribuye en función de la rentabilidad social marginal de la contribución, sino que asigna a la primera persona o empresa todo el valor de la innovación, que obviamente puede ser muy superior a su contribución social marginal.¹¹ Los responsables políticos deben tener en cuenta que un sistema de propiedad intelectual ha de ser equilibrado, y que las ganancias que produzca un monopolio solo se justifican si garantizan un beneficio social neto.

¹¹ Joseph Stiglitz. "Economic Foundations of Intellectual Property", 57 Duke Law Journal 1693-1724 (2008).

LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS Y LA PERSPECTIVA DE LOS PRODUCTORES

Sra. Mia Buma, Secretaria del Comité de Protección de la Novedad de la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH)

La Asociación Internacional de Productores Hortícolas tiene el honor de aportar la perspectiva de los productores de plantas ornamentales a este seminario sobre variedades esencialmente derivadas.

1. En primer lugar, expondré sucintamente los argumentos a favor de la introducción de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas en el Convenio de 1991. Para comprender esta disposición, es necesario saber por qué se instauró.
2. En segundo lugar, realizaré una evaluación de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas: ¿ha reportado las ventajas que se esperaban de ella cuando entró en vigor?
3. A continuación, expondré la opinión de la AIPH acerca de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas.
4. Por último, realizaré un resumen y formularé conclusiones.

1. Argumentos a favor de la introducción de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas en el Convenio de 1991

Para comprender la disposición sobre variedades esencialmente derivadas es necesario saber por qué se instauró. ¿Por qué motivo se amplió el derecho de obtentor a las variedades esencialmente derivadas de otras que ya contaban con derechos de obtentor?

El motivo principal estriba en que, en virtud de los convenios anteriores (1961 y 1978), era suficiente una sola diferencia entre la nueva variedad y la inicial para que se concediera el derecho de obtentor. Una de las consecuencias de este sistema era que una nueva variedad protegida que hubiera dado buenos resultados podía ser utilizada por otros obtentores para crear otra nueva variedad, añadiendo a la inicial únicamente un ínfimo detalle diferente, y solicitar un nuevo derecho de obtentor. Por ello, algunos ya advirtieron de la necesidad de establecer distancias más amplias entre las variedades para conceder el derecho de obtentor, y de formular criterios para acordar y aceptar dichas distancias. Aquella situación podía perjudicar gravemente al titular del primer derecho de obtentor. Se consideró que debían ampliarse las distancias entre las variedades para que pudiera otorgarse el derecho de obtentor. Así pues, en los años anteriores a 1991, la UPOV se encargó de formular y describir los principales caracteres de diez o doce variedades importantes, con objeto de determinar si se cumplía el criterio de distinción. Como contribución a esta labor, la *Royal Horticultural Society* (RHS), en colaboración con la industria holandesa de plantas ornamentales, ayudó a formular dichos criterios. Conjuntamente elaboraron la carta de colores RHS, que tuvo, y sigue teniendo, dos efectos positivos de cara a la eventual concesión de un nuevo derecho de obtentor: hace posible que todos los países miembros de la UPOV apliquen los mismos criterios de color y permite establecer con precisión las distancias necesarias entre los colores de la variedad inicial y los de la nueva variedad.

El segundo motivo para formular criterios más claros y ecuanímenes de cara a la eventual concesión de un nuevo derecho de obtentor fue la presencia de mutantes en el material de reproducción o multiplicación. Aunque un mutante solo se diferencia de la variedad inicial en uno o dos caracteres, su descubridor podía solicitar su propio derecho de obtentor si el mutante se distinguía de la variedad inicial. Era algo que los obtentores consideraban injusto, puesto que el competidor apenas había efectuado ninguna labor de fitomejoramiento. La tercera novedad que hacía necesaria una mayor claridad y ecuanimidad en la decisión de conceder o no un nuevo derecho de obtentor fue la biotecnología, que, gracias a la manipulación genética, facilitó la creación de mutantes. Estos son los motivos de la introducción del concepto de variedad esencialmente derivada en el Convenio de la UPOV de 1991. La disposición sobre variedades esencialmente derivadas establece que, si un obtentor comercializa una nueva variedad que no es significativamente diferente de su variedad parental, puede solicitar el derecho de obtentor pero sigue necesitando la autorización del titular de la variedad protegida, el cual puede ejercer plenos derechos contra el obtentor de la variedad esencialmente derivada. Dicho de otro modo, la nueva variedad puede disponer de protección en virtud del derecho de obtentor, pero su descubridor ha de pedir permiso al obtentor de la variedad inicial si desea vender material de la nueva variedad.

Desde que se introdujo el concepto de variedad esencialmente derivada en el artículo 14.5 del Convenio de 1991, la AIPH viene planteándose la siguiente pregunta: ¿pueden resolverse los problemas mencionados mediante la disposición sobre variedades esencialmente derivadas? O, directamente: ¿es la disposición sobre variedades esencialmente derivadas la solución jurídica adecuada a estos problemas? Es más, ¿tienen solución jurídica estos problemas? Me ocuparé de esta cuestión en el punto 3.

2. Evaluación de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas: ¿ha reportado las ventajas que se esperaban de ella cuando entró en vigor?

He explicado los argumentos a favor de la introducción del concepto de variedad esencialmente derivada. Aunque dichos argumentos son bastante claros y comprensibles, su incorporación al Convenio de la UPOV resultó más bien problemática, porque si la protección concedida a una variedad ha de ampliarse a un material que no es la variedad en sí, ¿cómo y dónde se establece la línea divisoria?

En las conferencias diplomáticas que dieron lugar al Convenio de la UPOV de 1991 se suscitó un vivo debate en cuanto a la correcta formulación de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas. Lo mismo sucedió durante el desarrollo legislativo del Reglamento europeo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (Reglamento (CE) nº 2100/94 de 27 julio de 1994). Lo cual explica por qué no existe una definición clara de variedad esencialmente derivada en ningún texto legislativo, ni en el Convenio de la UPOV, ni en las legislaciones nacionales. Las definiciones empleadas plantean muchos interrogantes. Por ello, los miembros de la UPOV acordaron en 1991 que se elaboraran directrices (notas explicativas) para determinar si una variedad es o no esencialmente derivada. La cuestión de la derivación esencial resulta compleja, por lo que dichas directrices continúan siendo objeto de debate, principalmente en aspectos fundamentales de la derivación esencial:

- ¿Cómo puede demostrarse o determinarse que una variedad se deriva esencialmente de otra variedad?
- ¿Qué grado de relación genética presentan? O, en otras palabras: ¿cuándo se considera que una variedad se deriva predominantemente de otra?
- ¿Qué grado de similitud fenotípica entre dos variedades permite concluir que la nueva variedad se deriva de la variedad parental? ¿Cuándo existe similitud entre los caracteres esenciales y qué caracteres han de considerarse esenciales?

Muchas de las partes involucradas en el fitomejoramiento han tratado de dar respuesta a estas preguntas. La ISF, por ejemplo, proporcionó orientación en su documento *View on Intellectual Property* (Puntos de vista sobre la propiedad intelectual). La CIOPIRA publicó un documento de posición sobre variedades esencialmente derivadas en 2008 y ha anunciado que dará a conocer su posición revisada en el Libro Verde de 2014. En el marco de sus propios procesos de aplicación de la normativa, los Estados miembros han intentado explicar la disposición sobre variedades esencialmente derivadas en la exposición de motivos. Y la UPOV está ultimando sus propias notas explicativas sobre variedades esencialmente derivadas (UPOV/EXN/EDV/2 Draft 3 de 7 de febrero de 2013).

Sin embargo, a juzgar por las escasísimas resoluciones judiciales publicadas hasta el momento, estas directrices no han sido de mucha ayuda para litigantes, jueces y abogados:

- Danziger-Astee, sentencia del Tribunal de Apelación de La Haya (Países Bajos) de 29 diciembre de 2009 y sentencia previa en esta causa: Tribunal de La Haya (Países Bajos), 13 de julio de 2005.
- Van Zanten-Hofland, Tribunal de La Haya (Países Bajos), 6 de agosto de 2008.
- Danziger-Biological Industries, Tribunal de La Haya (Países Bajos), 7 de septiembre de 2007.
- Exotic Plant-Derose Plants, Tribunal de Comercio de Gante (Bélgica), 3 de diciembre de 2012.

Me he limitado a citar sucintamente las causas judiciales porque Tjeerd Overdijk abordará en detalle la jurisprudencia en su ponencia de esta tarde sobre decisiones judiciales relativas a variedades esencialmente derivadas en los Países Bajos.

3. Opinión de la AIPH acerca de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas

Como mencioné antes, desde la introducción del artículo 14.5 en el Convenio de 1991, la AIPH viene planteando esta pregunta: ¿puede resolverse el problema de las variedades esencialmente derivadas

mediante una solución jurídica? La AIPH opina que la derivación esencial no es una cuestión de índole fundamentalmente jurídica por varios motivos.

A fin de entender por qué la solución no es jurídica, quisiera formular tres declaraciones generales en nombre de la AIPH:

Primera declaración: El objetivo de los derechos de obtentor es fomentar el fitomejoramiento mediante un sistema de derechos de propiedad intelectual. Esto contribuye a que nosotros (la sociedad) aceptemos que determinados empresarios puedan establecer un monopolio sobre ciertos productos, durante un período determinado y conforme a unas condiciones estrictas. El único motivo para ello es que la sociedad considera conveniente alentar determinadas actividades intelectuales o económicas, ya que favorecen el progreso técnico e intelectual, del cual se derivan productos importantes y útiles para la sociedad.

Segunda declaración: En el sector ornamental, la innovación y la renovación de productos constituyen la base del progreso. Por ello, el fitomejoramiento reviste una importancia fundamental. La AIPH respalda un sistema de derechos de obtentor que estimule el fitomejoramiento. Resulta primordial contar con un sistema de derechos de obtentor que sea operativo y eficaz. Sin embargo, la disposición sobre variedades esencialmente derivadas parece favorecer a los obtentores establecidos frente a los nuevos, ya que dificulta a estos últimos la consecución de un derecho de obtentor independiente. A la sociedad en general y a los productores en particular les interesan las variedades nuevas, pero no se preguntan si estas provienen de obtentores nuevos o establecidos.

La AIPH apoya las normas y los reglamentos que promuevan la renovación de productos.

Tercera declaración: Uno de los principios fundamentales de la protección del derecho de obtentor es la denominada "exención del obtentor", que permite a los obtentores utilizar variedades protegidas para sus programas de fitomejoramiento. En ocasiones, como todos sabemos, las nuevas variedades obtenidas mediante fitomejoramiento apenas se diferencian de las variedades parentales. La AIPH opina que la disposición sobre variedades esencialmente derivadas no debe restringir en modo alguno la exención del obtentor.

Sobre la base de los siguientes argumentos, que deben entenderse en el contexto de estas declaraciones, la AIPH estima que la derivación esencial no es una cuestión de índole fundamentalmente jurídica:

Primer argumento: La disposición sobre variedades esencialmente derivadas que consta en el artículo 14.5 del Convenio no concuerda con la base jurídica ni con la esencia del sistema de derechos de obtentor de la UPOV.

Segundo argumento: La disposición sobre variedades esencialmente derivadas complica la cuestión de las mutaciones en lugar de simplificarla.

1. Para explicar el primer argumento, la AIPH considera necesario mencionar dos cuestiones importantes acerca de la base jurídica correcta del concepto de variedad esencialmente derivada: En primer lugar, ¿cuál es el significado exacto de la definición de obtentor que figura en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV? (artículo 1.iv): "se entenderá por "obtentor" la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad").

Uno de los principios jurídicos fundamentales del sistema de protección del derecho de obtentor es que puede solicitar este derecho quien tenga una idea que dé lugar a una nueva variedad. El sistema no protege la planta, sino el proceso de pensamiento que posibilita la obtención de una nueva variedad, es decir, el momento de inspiración.

El sistema jurídico de derechos de propiedad intelectual debe establecer una distinción entre estos derechos y la propiedad material. Una propiedad intelectual es fruto de procesos mentales, un pensamiento abstracto que puede protegerse mediante un derecho de propiedad intelectual; en nuestro caso, un derecho de obtentor. De modo que el objeto de la propiedad intelectual es abstracto; un derecho abstracto que no se puede sentir, oler ni oír. El objeto de la propiedad intelectual es una creación de la mente, un producto del cerebro.

El otro punto importante, señoras y caballeros, es que, en la legislación civil, en la que se encuadra la propiedad intelectual, hay que desenmarañar las cuestiones complejas para llegar a comprenderlas correcta y claramente. Si no se comprenden bien, la legislación no se asentará sobre una buena base, sería como construir una casa sobre la arena. Para evitar esta situación, ha de quedar claro cuál es el objeto y cuál es el sujeto de la ley. Y, como ya he dicho, el objeto de la propiedad intelectual es abstracto.

Si se comprende este punto, también se comprenderá que es imposible definir 'obtentor' de otro modo que 'el que crea variedades'. Si una variedad de nueva creación satisface los criterios del sistema, se concederá al obtentor el derecho correspondiente.

El concepto de variedad esencialmente derivada no se aparta de este derecho abstracto. A lo sumo se podría concluir que, lo que olvidamos formular como criterio para la concesión del derecho de obtentor, tratamos de formularlo posteriormente como criterio adicional, denominado derivación esencial. Así pues, en opinión de la AIPH, este problema debe resolverse, en el lugar adecuado y en el momento oportuno, en el marco del sistema de la UPOV. Por consiguiente, la cuestión de la derivación esencial debe solventarse con arreglo a las condiciones para la concesión del derecho de obtentor (capítulo III del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV) y no en virtud del artículo 14, puesto que la condición de variedad esencialmente derivada no afecta al alcance del derecho de obtentor.

2. El segundo argumento en el que se basa la AIPH para afirmar que la derivación esencial no es una cuestión de índole fundamentalmente jurídica es, como he dicho, que la disposición sobre variedades esencialmente derivadas complica la cuestión de las mutaciones en lugar de simplificarla. En resumidas cuentas, antes de que entrara en vigor el Convenio de la UPOV de 1991, la pregunta elemental que había que responder para conceder un nuevo derecho de obtentor era: ¿se trata de una variedad nueva o no? Desde que se introdujo el concepto de variedad esencialmente derivada en 1991, surgió una segunda pregunta que debe responderse en primer lugar: ¿la nueva variedad se deriva esencialmente de otra variedad o no?

Se suscitan así cuestiones irresolubles: uno de los criterios de derivación esencial es que la variedad derivada ha de ser independiente y diferente de la variedad inicial; pero dado que, desde el punto de vista biológico, toda variedad tiene su origen en otras, ¿qué es una variedad independiente desde una perspectiva jurídica?

Al igual que cualquier otro ser vivo en la naturaleza, toda nueva variedad proviene de unos progenitores, de modo que la única pregunta procedente es si la descendencia es lo suficientemente diferente de sus progenitores como para concederle un nuevo derecho de obtentor. Al adoptar decisiones relativas a la concesión de derechos de obtentor, los gobiernos y sus órganos de control deben asumir con seriedad su responsabilidad en cuanto a la consecución de un sistema lógico, ecuánime y coherente.

Por otro lado, en las últimas décadas se ha comprobado la dificultad que supone para los órganos de control determinar si se trata de una variedad nueva o no. Como he mencionado antes, la introducción del concepto de variedad esencialmente derivada acentúa estos problemas.

Queda claro, pues, que, para la AIPH, este concepto plantea problemas sustanciales.

Por lo general, cuando da comienzo el proceso de fitomejoramiento para obtener una nueva variedad, una inversión relativamente pequeña permite hacer enormes progresos. Pero, cuanto más importante se hace la variedad, habitualmente gracias a la propia labor de fitomejoramiento, mayor inversión se precisa y menor es el avance. El concepto de derivación esencial puede hacer que este tipo de fitomejoramiento desaparezca o que, como mínimo, se reduzca la sana competencia entre los obtentores. Tememos que, en última instancia, la disposición sobre variedades esencialmente derivadas no fomenta en absoluto el fitomejoramiento, sino que en realidad produzca el efecto contrario.

No obstante, la AIPH entiende que, desde su introducción en el Convenio de 1991, la existencia de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas es un hecho. Y, con el transcurso del tiempo, hemos observado que, en su mayor parte, los conflictos entre el obtentor de la variedad inicial y el titular de la supuesta variedad esencialmente derivada o el descubridor del mutante se resuelven.

Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, la AIPH aboga por otra solución diferente a la disposición sobre variedades esencialmente derivadas del Convenio de la UPOV. Nuestra opinión se basa en los argumentos expuestos anteriormente.

Sabemos que se necesita tiempo para modificar los convenios y que, mientras tanto, los obtentores y productores tendrán que bregar con la disposición sobre variedades esencialmente derivadas. Por ello, la AIPH emitió en 2007 recomendaciones u orientaciones relativas a dicha disposición (véase el Anexo II del documento CAJ-AG/07/2/4 de la UPOV, que puede consultarse en el sitio web de la UPOV).

Otra posible solución, en opinión de la AIPH, es que la UPOV se centre en la cuestión realmente importante, que es la distancia entre las variedades, y no en redactar nuevas y complejas explicaciones de los artículos relativos a variedades esencialmente derivadas del Convenio de la UPOV de 1991. La esencia del debate debería ser: ¿qué es una variedad?; ¿se trata de una nueva variedad o no?; ¿quién es obtentor y cuándo puede solicitar el derecho de obtentor?

Si puede tolerarse cierto margen entre las variedades (lo cual debería ser posible, al menos en plantas ornamentales), la cuestión de la derivación esencial podría resolverse de una manera menos complicada y jurídicamente más clara. Es necesario elaborar criterios para acordar y aceptar las distancias entre variedades. La UPOV debe continuar formulando y describiendo los caracteres pertinentes en variedades importantes, como ya había comenzado a hacer antes de la entrada en vigor del Convenio de 1991, para poder determinar si se cumple el criterio de distinción. Así pues, es necesario definir los caracteres para las diferentes variedades, y decidir cuáles son, entre todos ellos, los importantes: por ejemplo, la resistencia a las enfermedades es más importante en unas variedades que en otras (piénsese en las hortalizas); y, en las plantas ornamentales, el color de la flor es más importante que la posición de las hojas. ¿Qué importancia tiene el nuevo carácter para la horticultura comercial?; ¿qué importancia tiene en comparación con otros caracteres pertinentes?

La AIPH desea participar en el proceso de debate que sustente la formulación de criterios objetivos para el examen de la distinción. Una vez resueltos estos interrogantes, habrá que plantearse los relativos a la prueba, la evidencia y la defensa del derecho. Son, en esencia, dos tipos diferentes de cuestiones. También deberá darse respuesta a estos últimos interrogantes, pero no en el marco de las leyes de derechos de obtentor.

4. Resumen y conclusiones

1. Para la AIPH, el concepto de derivación esencial plantea problemas sustanciales desde una perspectiva jurídica, y por ello aboga por otra solución diferente a la disposición sobre variedades esencialmente derivadas del Convenio de la UPOV. Dicha disposición no concuerda con la base jurídica ni con la esencia del sistema de derechos de obtentor de la UPOV. Sobre la base de los argumentos expuestos anteriormente, la AIPH se opone a que esta cuestión se regule mediante la disposición sobre variedades esencialmente derivadas.

2. Ningún reglamento que aborde la cuestión de la derivación esencial debería bloquear la exención del obtentor, ya que esta representa una vía muy importante para aumentar la diversidad de cualquier cultivo, constituye la base de la competencia justa entre los obtentores y brinda posibilidades a los nuevos obtentores.

3. La AIPH no está a favor de normas que dificulten el acceso al mercado de nuevas variedades o que refuercen la posición de los obtentores establecidos en detrimento de los nuevos obtentores. Como se ha señalado, los derechos de obtentor sirven al interés general de la sociedad, que es el de impulsar el fitomejoramiento, y este interés no siempre coincide con los intereses de los obtentores (organizados en asociaciones o no).

Los obtentores tienen intereses opuestos y no quieren nuevos competidores.

4. La AIPH ha manifestado su firme convencimiento de que el objetivo del sistema de derechos de obtentor no es proporcionar una posición de monopolio a los obtentores establecidos, ni otorgar poderes económicos a determinados obtentores a través de cárteles, ni beneficiar a unos obtentores por encima de otros. Por el contrario, las autoridades, especialmente en la Unión Europea, aplican con rigor las normas vigentes contra los cárteles a fin de evitar la competencia ilegal y prohibir acuerdos de cártel. La

disposición sobre variedades esencialmente derivadas del Convenio de la UPOV de 1991 bien podría dar lugar a situaciones de este tipo.

5. Resulta difícil reconocer en la disposición sobre variedades esencialmente derivadas la sustancia del sistema de derechos de propiedad intelectual. Dicha disposición no favorece el fitomejoramiento, ya que cuesta imaginar una situación comercial en la que el titular de un derecho de obtentor reconozca una variedad esencialmente derivada ajena y autorice a su descubridor a explotarla comercialmente. De hecho, esto podría perjudicar al titular del derecho inicial.

6. La AIPH considera una desventaja que cuestiones relativas a la prueba, motivadas por la disposición sobre variedades esencialmente derivadas, se mezclen constantemente con otras que corresponden al ordenamiento jurídico principal.

7. La AIPH desea participar en el proceso de reflexión y debate que sustente la formulación de criterios objetivos para el examen de la distinción.

DEBATES SOBRE LA SESIÓN I (TRANSCRIPCIONES)

Moderador: *Sr. Peter Button, Secretario General Adjunto de la UPOV*

SESIÓN I: ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS Y SU POSIBLE INCIDENCIA EN EL FITOMEJORAMIENTO Y LA AGRICULTURA

Sr. Huib GHIJSEN (Países Bajos)

Tengo una pregunta para el Sr. Guiard. Usted ha mencionado que los caracteres esenciales no son necesariamente los que se utilizan para establecer la distinción. ¿Puede citar ejemplos de otros caracteres? Y, en tal caso, ¿deben cumplir con los requisitos de la UPOV para los caracteres?

Sr. Joël GUIARD (ponente)

Gracias por su pregunta. No tengo un ejemplo concreto que citar, pero creo que es importante que haga hincapié en estas diferencias, ya que no se menciona en ninguna parte que los caracteres esenciales deban coincidir con los caracteres importantes a efectos de la distinción. Tiene que haber alguna diferencia. Desde luego, los caracteres esenciales pueden ser los que se emplearon para establecer la distinción, pero es posible, me parece, que alguien interesado en defender un caso sobre variedades esencialmente derivadas utilice caracteres como, por ejemplo, el valor de uso de la variedad, su contenido de alguna sustancia química, su capacidad para florecer antes que otra variedad u otros caracteres fisiológicos de la variedad que no se utilizan para determinar la distinción. Y, aunque tal vez me exceda, creo que uno podría imaginar que entre estos caracteres esenciales se podrían considerar también los caracteres genotípicos. Como digo, tal vez me exceda. Creo que esta es la idea de lo que se dijo. De modo que no se limitan a priori los caracteres que se pueden utilizar. ¿Qué es un carácter esencial? Puede ser muchas cosas diferentes.

Sr. Richard BRAND, GEVES (Francia)

Por lo que se refiere a las observaciones generales, quisiera comentar lo que se dijo esta mañana sobre las mutaciones. Desalentar el fitomejoramiento acelerado o la selección o el fitomejoramiento por mutación parece algo excesivo. Los obtentores que basan su labor en las mutaciones han demostrado la eficacia de estas y aportan mejoras importantes a los productores de árboles frutales y cultivadores. El carácter aportado por la mutación no solo resulta visible en lo que respecta al color, también habría que considerar las micromutaciones. De modo que, sí, las mutaciones guardan relación con el concepto de variedad esencialmente derivada, pero no todos los mutantes son variedades esencialmente derivadas. No debemos desalentar a los obtentores que utilizan técnicas de fitomejoramiento generales ni a los que basan su labor en las mutaciones, sobre todo en el caso de ciertas especies. Incluso podría dar lugar a innovaciones en el fitomejoramiento. No solo eso, también está el fitomejoramiento orientado a la mejora continua. Esta es mi observación general. Tenemos que encontrar un equilibrio entre los dos sistemas, para conservar los derechos de obtentor.

Sr. Tjeerd OVERDIJK (ponente)

Querría formular una pregunta al Sr. Krieger. Sr. Krieger, siempre es muy interesante escuchar sus ponencias, en las que aboga por la ampliación del concepto de variedad esencialmente derivada. He estudiado bien el documento de posición de la CIOPORA sobre variedades esencialmente derivadas, que data del año 2008, y en él creo haber leído que el concepto de derivación esencial se introdujo también para combatir el plagio. Esta mañana me parece haberle oído decir otra cosa, y también que el concepto de derivación esencial no tiene nada que ver con el plagio; tampoco le he oído mencionar las variedades miméticas, que sí se incluyen en el documento de posición. Así que mi pregunta es: ¿qué ha sucedido en ese lapso de tiempo y qué hay de las variedades miméticas?

Sr. Edgar KRIEGER (ponente)

Es una pregunta excelente y celebro que alguien lea nuestros documentos. En efecto, en nuestro documento de 2008 sobre las variedades esencialmente derivadas se mencionan las variedades miméticas, que yo consideraba un tipo de plagio. Si se interpretan así, puede decirse que las disposiciones actuales sobre variedades esencialmente derivadas contemplan el plagio. Pero el documento no se limita a esa cuestión, sino que contiene un análisis jurídico más profundo que no

excluye la lucha contra el plagio. A lo que nos oponemos es a que todo se limite a combatir el plagio. No se trata de eso. En segundo lugar, es evidente que nuestros documentos e ideas evolucionan, como todo. De modo que efectuamos un análisis jurídico más profundo y descubrimos que, en realidad, la lucha contra el plagio no es una cuestión de derivación esencial, sino más bien de distancias mínimas. Así que nuestra posición evolucionó, y debo decir que no es una posición definitiva. Hemos debatido este asunto en la junta de la CIOFORA en ese sentido y vamos a revisar nuestra posición. Es de esperar que en abril de 2014, en Holanda, presentemos una nueva posición aprobada.

Sr. Thomas LEIDEREITER (Alemania)

Quisiera formular una pregunta a la Sra. Hedwich Teunissen y darle las gracias por su excelente ponencia. A propósito de la maravillosa imagen de la flor verde y roja —que me encantó— que, según parece, era casi idéntica genéticamente... desde su punto de vista como experta —me refiero a que es experta en botánica y genética— ¿es o no pertinente decir que es una variedad esencialmente derivada? ¿Diría usted que debe quedar bajo la protección de la variedad inicial, o no?

Sra. Hedwich TEUNISSEN (ponente)

Esta pregunta ya me la formuló otra persona que tenía la misma duda que usted. Bueno, mi especialidad científica es la bióloga molecular, por lo que veo las cosas más desde el punto de vista genético. En este caso no vimos diferencias moleculares por lo que se refiere al ADN, luego, como tiendo a considerar la conformidad genética como el aspecto principal del debate acerca de la derivación esencial, yo diría que se trata de una variedad esencialmente derivada desde ese punto de vista.

Sr. François MEIENBERG, *Association for Plant Breeding for the Benefit of Society* (APBREBES)

Quisiera formular una pregunta en relación con la ponencia de la Sra. Nori Ignacio, que nos ha explicado que existen dos sistemas de innovación, el del sector regulado de semillas y el del no regulado, y que existen numerosas pruebas de que ambos se interrelacionan, de modo que el germoplasma va del sistema no regulado al regulado y viceversa. Creo que mi pregunta es bastante pertinente porque cada vez más países en desarrollo, en los que el sistema no regulado sigue desempeñando una función muy importante, están adoptando el sistema de la UPOV, incluidas las normas sobre variedades esencialmente derivadas. Mi pregunta va dirigida a alguno de los ponentes. ¿Saben si se ha realizado alguna evaluación de la posible repercusión de dichas normas en el sistema no regulado de semillas, especialmente en lo que atañe a la innovación? O, si no tienen conocimiento de investigaciones o estudios de este tipo, tal vez deseen expresar su opinión personal: ¿constituye un problema o no?

Sr. Marcel BRUINS (ponente)

Gracias, François, es una buena pregunta. Considero que la cuestión de las variedades esencialmente derivadas está intrínsecamente vinculada al sector semillero y al sistema de semillas, y no creo que debamos evaluar sus repercusiones como si se tratara de un elemento aislado. Lo que sí sé es que una normativa adecuada que regule la totalidad del sector semillero aporta muchas ventajas a los agricultores. Diversas organizaciones han realizado estudios sobre los efectos de estas normas, de las que, por supuesto, forman parte los reglamentos sobre derechos de obtentor. En este sentido, si tomamos el mapa mundial de países que cuentan con un sistema adecuado de normas para la certificación o el análisis de semillas, o con reglamentos de derechos de obtentor, y lo comparamos con el mapa del hambre elaborado por la FAO, observaremos que son prácticamente inversos, lo que significa que los países que no cuentan con una normativa adecuada hay más hambre. No quiero realizar comparaciones entre países pero, en mi opinión, es una clara indicación de que un determinado conjunto de normas ayuda a reducir el hambre.

Sr. Joël GUIARD (ponente)

Hay algo que debe tener presente: la cuestión de las variedades esencialmente derivadas solo es pertinente si la variedad inicial está protegida. Si no lo está, no tendrá repercusión alguna. Muchas de las variedades que se utilizan para la selección convencional y para la no profesional son de dominio público. Creo que esto también debe tenerse en cuenta.

Sr. Faker GUERMAZI (Túnez)

Mi pregunta es para la Sra. Teunissen. Si comparamos dos variedades que son completamente diferentes desde el punto de vista fenotípico, ¿se puede entonces considerar que son variedades esencialmente derivadas?

Sra. Hedwich TEUNISSEN (ponente)

Creo que esta pregunta es similar a la que me han formulado antes y, de nuevo, si analizamos esta cuestión desde el punto de vista de la conformidad genética, si se ha hecho un análisis en profundidad del ADN, también del de las variedades de referencia pertinentes, y se comprueba que estas variedades, a pesar de ser morfológicamente muy diferentes, presentan una conformidad genética muy alta o del 100%, cabe decir, en mi opinión, que es un claro indicio de que se trata una variedad esencialmente derivada, y entonces tal vez puede trasladarse la carga de la prueba.

Sr. Peter BUTTON (moderador)

Tan solo a modo de aclaración, usted sugiere que no determina el resultado, pero que es un claro indicio de que ha de trasladarse la carga de la prueba.

Sr. Bart KIEWIET (Países Bajos)

Querría formular una pregunta a la Sra. Buma. La Sra. Buma describe al obtentor como alguien con una "idea" acerca de la variedad que desea crear y que, una vez que la ha creado, tiene derecho a la protección de esa variedad. También ha dicho que la variedad amparada por el derecho de obtentor es un objeto abstracto. Por otra parte, ha indicado que se opone o, mejor dicho, que la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH) se opone al concepto de variedad esencialmente derivada y que, en su opinión, si un productor descubre una mutación de una variedad protegida, debería tener derecho a su protección, no como variedad esencialmente derivada sino, si la he entendido correctamente, como variedad independiente de la variedad inicial. Pero incluso si únicamente tuviera derecho a un título sobre una variedad declarada esencialmente derivada, mi pregunta es: ¿qué esfuerzo intelectual ha realizado ese productor para obtener esa variedad? En mi opinión, solo es alguien que tiene buena vista y observa en el campo que una planta entre cientos o miles es diferente de las demás y la califica de mutación. ¿Qué esfuerzo intelectual ha realizado esa persona para obtener esa variedad?

Sra. Mia BUMA (ponente)

Bien, creo que es evidente que nuestro enfoque de la propiedad intelectual es radicalmente distinto. Es cierto que la AIPH opina que una idea brillante es un producto de la mente al que pueden aplicarse derechos de propiedad intelectual. Ya sea en el campo de las patentes o en el de los derechos de obtentor o de cualquier otro modelo, usted podría conseguir un derecho de propiedad intelectual y pasar a ser el propietario de ese producto. Como he intentado explicar, se trata de un principio fundamental del sistema jurídico de derechos de propiedad intelectual. Usted ya lo ha mencionado inmediatamente después de mi presentación, pero creo que es bueno debatirlo. Tenemos distintas opiniones sobre esta cuestión.

Sr. José Ignacio CUBERO (España)

Con respecto al ADN, los marcadores genéticos y la determinación de umbrales, si se comparan poblaciones como los seres humanos y los chimpancés, me pregunto qué diferencia genética existe y cuál es el umbral entre unos y otros.

Sr. Stephen SMITH (ponente)

Creo que ese es el motivo por el que la respuesta a su pregunta debe ser específica para cada variedad. Espero que podamos disponer de mucha más información de cara al debate y encontrar soluciones que contribuyan al bienestar social y benefician a los agricultores. Piense que si, de hecho, esta sala estuviera ocupada por chimpancés, el resultado sería muy diferente. Por eso, la solución ha de ser específica para cada variedad o para cada género.

Sra. Flora MPANJU, Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO)

Soy un examinador de patentes de la ARIPO y antes trabajé como investigador en el sector del petróleo. Solíamos analizar el petróleo por medio de biomarcadores, para su caracterización, de modo que no son una novedad para mí. Me gustaría que comentara si cada vez que se hace algo hay que realizar un examen DHE; si se quiere saber si una variedad es esencialmente derivada hay que analizar los marcadores biológicos, ¿verdad? Así que deberíamos combinar las dos cosas, no limitarnos al examen DHE. ¿Qué opina sobre esto?

Sr. Gert WÜRTENBERGER (ponente)

No hay que olvidar que el sistema de la UPOV se basa en el fenotipo y, por tanto, me sorprende enormemente que los debates y opiniones se centren, en su mayoría, tan solo en el aspecto genético. Yo trato de hacer hincapié en que las diferencias en el fenotipo son el punto de partida y que, como ya he mencionado en mi intervención —y entiendo que el Sr. Guiard lo confirmó—, la UPOV también toma como punto de partida las variaciones en la apariencia con respecto a la variedad inicial protegida, cuya magnitud se considera mayor o menor. El análisis genético es un medio muy importante, para una etapa posterior. Por supuesto, uno no debe centrarse exclusivamente en el fenotipo, ni tampoco en el aspecto genético; este solo ha de analizarse una vez que hay indicios, basados en el fenotipo, de que puede haber derivación esencial.

Sr. Riad BAAZIA (Suiza)

Quisiera plantear una pregunta concreta a la Sra. Normita Ignacio sobre la capacitación que lleva a cabo su organización en las comunidades locales del Asia Sudoriental. No sé de qué tipo de capacitación se trata ni si trabajan a escala nacional o solo con comunidades pequeñas, lo cual quizá esté relacionado con los conocimientos tradicionales y los pueblos indígenas.

Sr. Peter BUTTON (moderador)

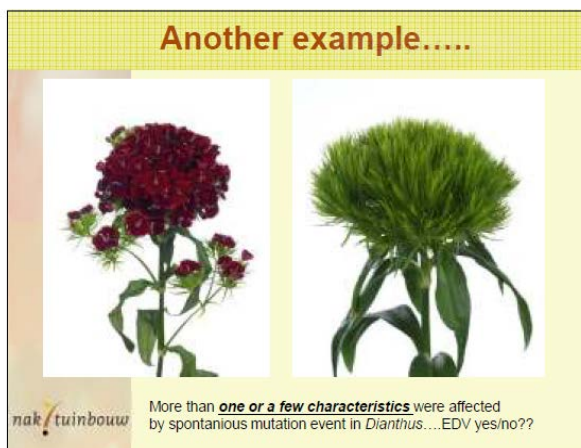
Nori, sería muy interesante que se centrara especialmente en el tema de hoy en relación con los agricultores-obtentoires y lo vinculara de alguna manera a las variedades esencialmente derivadas.

Sra. Normita IGNACIO (ponente)

No sé si podré conseguirlo, pero lo intentaré. Trabajamos específicamente con comunidades agrícolas, entre ellas comunidades indígenas. Cuando comenzamos nuestra labor con el fitomejoramiento participativo, nos centramos principalmente en las zonas de regadío de primera calidad porque en ellas la erosión genética era muy grande. Tras comprobar que los agricultores podían llevarlo a cabo, nos concentramos en el desarrollo de su capacidad y les brindamos el apoyo que necesitaban en la fase inicial del proyecto. Ahora son capaces de producir sus propias semillas y sus propias variedades con arreglo a sus necesidades, a las condiciones locales y a las preferencias de las comunidades. Posteriormente nos trasladamos a otras comunidades, incluidas comunidades indígenas. Así pues, hemos trabajado tanto en zonas de regadío de primera calidad como en zonas marginales, y principalmente con agricultores-obtentoires de esas comunidades.

Sr. Hidde KOENRAAD (Países Bajos)

Volviendo a la imagen de la ponencia de la Sra. Teunissen de los capítulos florales de color rojo y verde que nos mostró. Según entiendo, el Sr. Würtenberger afirma que el punto de partida para la determinación de la derivación esencial de una variedad es el análisis de su fenotipo. Entonces, supongo que, desde su perspectiva, solo puede concluirse que la flor verde no sería una variedad esencialmente derivada... ¿Es así?



Texto de la fotografía:

Otro ejemplo...

La mutación espontánea en *Dianthus* afectó a más de uno o unos pocos caracteres ... ¿Se trata de una variedad esencialmente derivada? ¿Sí o no?

Sr. Gert WÜRTENBERGER (ponente)

En este caso, sería difícil argumentar que se trata de una variedad esencialmente derivada, si se aplica la normativa en su formulación actual. Debo basarme en la normativa, ya que debo tener en cuenta cómo interpretarán el concepto los jueces, y ellos se centrarán únicamente en lo que dice la ley. En los documentos, las actas de la Conferencia Diplomática que condujeron a la introducción del concepto de derivación esencial no se indica en qué medida puede ser esencialmente derivada una variedad, más allá de los ejemplos que se citan en las disposiciones del Convenio de la UPOV.

Sr. Edgar KRIEGER (ponente)

Si me permiten añadir tan solo una observación, debo manifestar mi objeción. En la normativa figura una disposición que ya se ha incorporado al Convenio de la UPOV: “salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación”. Estas diferencias no se deben tener en cuenta, y no debemos olvidarlo. Así que, si hay 10 diferencias y todas son resultantes de la derivación, no debemos tenerlas en cuenta al comprobar si se trata de una variedad esencialmente derivada o no.

Sr. Sao CHESDA (Camboya)

Quisiera plantear una pregunta a la Sra. Teunissen. Por lo que se refiere a la misión de la UPOV, para la cuestión de la derivación esencial deberíamos tener acceso a las directrices de examen, pero deberíamos centrarnos en una especie determinada, en particular una especie de cereal, pensando en la sociedad, en la seguridad alimentaria.

Sra. Hedwich TEUNISSEN (ponente)

En mi ponencia pretendí ofrecer un planteamiento general que pudiera ser útil como una suerte de modelo de trabajo. Pero creo que si queremos establecer umbrales para la derivación esencial basados en la conformidad genética, que serían un buen instrumento a efectos de predecir la derivación esencial, deberían ser específicos para cada cultivo.

Sr. Peter BUTTON (moderador)

Gracias. Me temo que nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas en esta sesión. Solo me queda dar las gracias a todos los ponentes de esta mañana, por sus ponencias y por los puntos de vista que han ofrecido al responder a las preguntas de esta tarde.

SESIÓN II:
EXPERIENCIA EN RELACIÓN CON LAS VARIEDADES
ESENCIALMENTE DERIVADAS

EXPERIENCIA DE AUSTRALIA EN RELACIÓN CON LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

Sr. Doug Waterhouse, Registrador de Derechos de Obtentor de IP Australia

El concepto de variedad esencialmente derivada se introdujo en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV¹ en un intento de restablecer el equilibrio de derechos entre los obtentores, para el caso en que otro obtentor utilice una variedad protegida (la denominada “variedad inicial”) para crear una “segunda variedad” que sea sustancialmente igual a la inicial. Pueden considerarse casos de derivación esencial la obtención de una segunda variedad por medio de una sola mutación espontánea, la selección dentro de una variedad o la manipulación genética consistente en la inserción de, por ejemplo, un gen de resistencia.

En el Anexo 1 se incluye la definición de variedad esencialmente derivada que figura en el Convenio de la UPOV de 1991. Sin embargo, el texto del Convenio no incluye pormenores operativos y hay quien considera que existe una contradicción entre los incisos i) y iii) del artículo 14.5.b) que dificulta en gran medida la aplicación de la disposición tal como está redactada.

De hecho, en los últimos veintidós años, la utilización del concepto de variedad esencialmente derivada en el ámbito público ha sido prácticamente nula. Una causa de la aparente falta de prominencia de dicho concepto estriba en que, en la mayor parte de los países, corresponde al obtentor inicial alegar que una segunda variedad es esencialmente derivada e interponer una demanda por infracción ante un tribunal. De este modo, por lo general, la autoridad nacional de protección de las obtenciones vegetales² no se ve involucrada. No obstante, el motivo principal por el que no se ha aplicado el concepto de variedad esencialmente derivada tal vez sea la incertidumbre generalizada de la industria.

Elaboración de las disposiciones sobre variedades esencialmente derivadas en Australia con arreglo al Convenio de la UPOV de 1991

Australia fue el primer país en el que se elaboró una ley de derechos de obtentor de conformidad con el Convenio de la UPOV de 1991. La Ley de derechos de obtentor de 1994³ se ajusta a la redacción de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas que consta en el Convenio, pero incluye tres añadidos importantes (Anexo 2).

El primer añadido define los caracteres esenciales como “rasgos heredables... que contribuyen a las características principales, al rendimiento o al valor de la variedad”.

El segundo añadido elimina la tensión entre los incisos i) y iii) del artículo 14.5.b) al exigir que se demuestren las diferencias importantes (no meramente superficiales) para que la segunda variedad **no** sea declarada esencialmente derivada.

- Así se interrumpe explícitamente la “cadena de derivación”, siempre que la segunda variedad exprese un carácter importante que la diferencie de la variedad inicial y que la expresión de dicho carácter contribuya al rendimiento o al valor de la variedad.⁴ Con ello se consigue interrumpir mucho antes la “cadena de derivación esencial”.
 - o La palabra “superficial” debe interpretarse en el contexto de la variedad y del carácter concreto en cuestión. Por ejemplo, en algunas especies (como el trigo), el color de las anteras no es importante a efectos de su valor o su rendimiento. Sin embargo, en otras especies (como el lirio), el color de las anteras sí influye en el valor y en el rendimiento, por lo que, según los niveles de expresión, las diferencias pueden llegar a ser importantes.

¹ También denominado Convenio en este documento.

² Las expresiones “protección de las obtenciones vegetales”, “derechos de las obtenciones vegetales” y “derechos de obtentor” se emplean casi indistintamente según la jurisdicción de que se trate.

³ Ley de derechos de obtentor de 1994 (<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00153>)

⁴ La exposición de motivos de la Ley de derechos de obtentor de 1994 contiene más información al respecto (véase el Anexo 3).

En el tercer añadido se indica que la declaración de la condición de variedad esencialmente derivada es responsabilidad del organismo oficial encargado de la administración de los derechos de obtentor (IP Australia), por lo que, en primera instancia, no es necesario acudir a los tribunales.

Estos añadidos tienen por finalidad brindar seguridad y claridad a los usuarios y dotar de coherencia a la administración. Es decir, proporcionan una “regla clara” para que todas las partes interesadas puedan prever con confianza el resultado de una reclamación relativa a una variedad esencialmente derivada, evitando así el recurso inmediato a la vía judicial.

- La pertenencia a la UPOV obliga a Australia a cumplir unos requisitos mínimos pero, siempre que exista coherencia con dichos requisitos, no impone unos límites máximos. Estos añadidos satisfacen ese criterio.

Revisión y confirmación de IP Australia como la autoridad responsable de la declaración de variedades esencialmente derivadas en primera instancia

La aplicación de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas por Australia en el período 2007-2010 fue objeto de revisión en el “Examen de la observancia de los derechos de obtentor” del ACIP.⁵ El sector mantuvo decididamente su apoyo a IP Australia como organismo encargado de la tramitación de las solicitudes de variedad esencialmente derivada. Si bien se sugirieron algunos cambios (por ejemplo, suprimir el requisito de que la segunda variedad también ostente derechos de obtentor),⁶ predominaba la impresión de que no había motivos suficientes que justificaran otra modificación legislativa sustancial. Se formularon recomendaciones generales en el sentido de incrementar las actividades de formación y sensibilización.

Procedimientos administrativos

La Ley de derechos de obtentor contiene varias disposiciones orientadas a la adecuada administración de las controversias que pudieran producirse en relación con la condición de variedad esencialmente derivada tras la concesión de derechos a una nueva variedad (sección nº 40 de la Ley).

El titular de los derechos de la variedad inicial debe aportar al Registrador indicios razonables de que la segunda variedad se ajusta a la definición de variedad esencialmente derivada y solicitarle que declare la segunda variedad esencialmente derivada de la variedad inicial. La tasa actual es de 800 dólares australianos.

Es el obtentor de la segunda variedad quien debe refutar la alegación. La inversión de la carga de la prueba se justifica en que el obtentor de la segunda variedad es el único del que puede esperarse un conocimiento del historial de fitomejoramiento de la segunda variedad que le permita refutar la alegación. Si no consigue desvirtuar la alegación, la segunda variedad será declarada esencialmente derivada por el Registrador.

- La Ley de derechos de obtentor no obliga a publicar los pormenores de las decisiones relativas a variedades esencialmente derivadas. No obstante, de conformidad con el espíritu del artículo 30.1.iii) del Convenio de la UPOV de 1991, cuando se declara que una variedad es esencialmente derivada se considera conveniente publicar una nota al respecto en el *Plant Varieties Journal*.

Cualquiera de las partes puede presentar ante el Tribunal Administrativo de Apelación o el Tribunal Federal de Australia una solicitud para que se revise la decisión del Registrador.

La variedad esencialmente derivada está amparada por los derechos de la variedad inicial. Por ello, dos personas pueden ostentar derechos sobre la segunda variedad y ninguna de ellas puede explotarlos sin la autorización de la otra, de modo que los titulares de los derechos deben acordar las condiciones de comercialización.

⁵ Consejo Australiano de la Propiedad Intelectual (ACIP), “*Review of Enforcement of Plant Breeders Rights (PBR)*”. (<http://www.acip.gov.au/reviews/all-reviews/review-enforcement-pbr/>) (actualizado el 6 de julio de 2013).

⁶ Hasta la fecha, esta recomendación no ha prosperado.

Ejemplos de la experiencia de Australia en la aplicación de su “regla clara” para evaluar las solicitudes de variedad esencialmente derivada⁷

Sir Walter contra B12 (2005)

Sir Walter es una variedad muy común en Australia de hierba búfalo⁸ (*Stenotaphrum*) de hojas blandas, que cuenta con más de 60 productores o proveedores autorizados y recibió el derecho de obtentor en marzo de 1998.

El titular de Sir Walter alegó que B12 (la segunda variedad) era una variedad esencialmente derivada principalmente porque, de acuerdo con la sección 4.c) de la Ley de derechos de obtentor:

“Los caracteres presuntamente diferentes (color más verde de los entrenudos y menor longitud de los entrenudos) no son importantes sino meramente superficiales. De hecho, una mayor longitud de la hoja se consideraría un rasgo de menor —y no de mayor— calidad. Conviene señalar que el procedimiento de selección se llevó a cabo en una sola temporada y que también los ensayos para corroborar las diferencias morfológicas se efectuaron en un único período de primavera-verano. Dada la adaptabilidad de Stenotaphrum a su entorno, los ensayos, para que pudieran sustentar una diferencia real y constante en un carácter, deberían haber abarcado al menos dos períodos de cultivo completos y haberse realizado en distintas zonas climáticas.”

Cuando se le invitó a refutar la alegación, el segundo obtentor argumentó que la menor longitud de los entrenudos se considera un “carácter importante (no meramente superficial)” para una variedad de césped como B12 porque hace posible que aumente la capa orgánica (*thatch*) y con ello su tolerancia al desgaste, ya que podrá soportar más tránsito. Asimismo, citó varias fuentes científicas en las que se menciona la importancia de la longitud de los entrenudos en el fitomejoramiento del césped:

- Martin, Dennis. OSU Bermudagrass Breeding and Development Program Update, 23 de mayo de 2002, Oklahoma State University, Stillwater, 2002.⁹
 - *“Como sucede con la mayoría de las gramas de Bermuda mejoradas que se emplean como césped, la excelente supervivencia invernal de los tallos, la elevada densidad de estos y la menor longitud de los entrenudos de esta grama favorecen el desarrollo de la capa orgánica en condiciones de cultivo intensivo, por lo que se debe vigilar su aparición con regularidad.”*
- Busey, P. 2003. “St. Augustinegrass”. Casler, M. D. y Duncan, R. R. (eds.) Biology, breeding, and genetics of turfgrasses. John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, NJ, pp. 309-330 (reproducido en Internet)¹⁰
 - *“Los cultivares con entrenudos más cortos presentan mayor tolerancia al desgaste.” (Busey 1991, datos inéditos)*
- Karl Danneberger. “Plant Anatomy”, Turfgrass Management and Science, Ohio State University Department of Horticulture and Crop Science.¹¹
 - *“Los nudos son una estructura determinante en la capacidad del césped para recuperarse del desgaste producido por el tránsito, así como del estrés ambiental y de las plagas.”*
- Douglas E. Karcher, Michael D. Richardson, Joshua W. Landreth y John H. McCalla, Jr. “Recovery of Bermudagrass Varieties from Divot Injury”, Applied Turfgrass Science, Plant Management Network, 2005.¹²

⁷ Las reseñas de los ejemplos se limitan a los aspectos fundamentales y no constituyen exposiciones exhaustivas de todos los asuntos debatidos.

⁸ También denominada hierba (o grama) de San Agustín. No debe confundirse con *Buchloe dactyloides*, que también recibe el nombre de hierba búfalo en algunas jurisdicciones.

⁹ <http://home.okstate.edu/Okstate/dasnr/hort/hortlahome.nsf/toc/martin2> (consultado el 12 de julio de 2005).

¹⁰ <http://turfscience.com/staugustine/> (consultado el 12 de julio de 2005).

¹¹ <http://hcs.osu.edu/hcs570/handout1.html> (consultado el 12 de julio de 2005).

¹² <http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/ats/research/2005/divot/> (consultado el 12 de julio de 2005).

- *“La densidad de la grama de Bermuda depende principalmente de la longitud de los entrenudos de los estolones y los rizomas. Cuanto menor es la longitud de los entrenudos, más coronas —y, por consiguiente, más puntos de crecimiento de hojas— se producen por unidad de superficie.”*

El Registrador tomó nota de estas fuentes bibliográficas y llegó a la conclusión de que la menor longitud de los entrenudos constituye un carácter “importante (no meramente superficial)” en una variedad de césped como B12, porque favorece el desarrollo de la capa orgánica.

El Registrador también tuvo en cuenta los datos de dos ensayos en cultivo independientes. El primer conjunto de datos procedía del ensayo efectuado en el marco del examen de B12 para la concesión de derechos de obtentor. El segundo conjunto de datos procedía de un ensayo diferente, encargado por el titular de B12 pero realizado bajo la supervisión de una persona acreditada para ello en virtud de la Ley de derechos de obtentor. Según los datos, la longitud media de los entrenudos de B12 era de 50,4 mm, con una desviación típica de 4,6 mm, mientras que la de Sir Walter era de 57,1 mm, con una desviación típica de 4,8 mm. La diferencia era estadísticamente significativa para un nivel de probabilidad del 99%.

Finalmente, el Registrador decidió que había pruebas suficientes de que la longitud de los entrenudos es menor en la variedad B12 y que es un carácter importante (no meramente superficial) que la diferencia de Sir Walter.

La solicitud de variedad esencialmente derivada se desestimó sobre la base de que no se satisfacía la sección 4.c) de la Ley de derechos de obtentor.

Figura 1. Algunos caracteres morfológicos, entre ellos la longitud de los entrenudos, de tres variedades de grama de Bermuda.



Sir Walter contra Kings Pride (2007)

El titular de Sir Walter alegó que Kings Pride (la segunda variedad) era una variedad esencialmente derivada; principalmente porque, de acuerdo con la sección 4 de la Ley de derechos de obtentor:

Kings Pride se deriva predominantemente de Sir Walter.

[...]

Kings Pride no presenta ningún carácter importante (no meramente superficial) que la diferencie de Sir Walter.

Un análisis genómico y morfológico aportado en apoyo de la reclamación no indicaba diferencias entre Kings Pride y Sir Walter con ninguno de los cebadores utilizados.

En su refutación de las alegaciones de variedad esencialmente derivada, el obtentor de Kings Pride reconoció que es probable que esta variedad comparta antecedentes genéticos con Sir Walter.

No obstante, también afirmó que Kings Pride no se había seleccionado a partir de una población ya existente de Sir Walter. Según su propio análisis de ADN, “la línea materna (de Kings Pride) es probablemente la misma que la de Sir Walter o Shademaster”.¹³

Asimismo, aportó pruebas de que, por término medio, el vigor de las plantas, la longitud de los entrenudos y la longitud de los estolones son mayores en Kings Pride que en Sir Walter.

De nuevo, el Registrador tomó nota de las fuentes científicas en las que se menciona la importancia de la longitud de los estolones para la densidad y, por consiguiente, para la capa orgánica:

- Douglas E. Karcher, Michael D. Richardson, Joshua W. Landreth y John H. McCalla, Jr. “Recovery of Bermudagrass Varieties from Divot Injury”, Applied Turfgrass Science, Plant Management Network, 2005.¹⁴
 - “La densidad de la grama de Bermuda depende principalmente de la longitud de los entrenudos de los estolones y los rizomas.”

El Registrador decidió que había, en conjunto, pruebas suficientes de que la longitud de los estolones es mayor en la variedad Kings Pride y de que es un carácter importante (no meramente superficial) que lo diferencia de Sir Walter.

En consecuencia, el Registrador desestimó la solicitud de variedad esencialmente derivada al no cumplirse los requisitos de la sección 4.c) de la Ley de derechos de obtentor y, por tanto, no fue necesario tomar una determinación en relación con la sección 4.a) (“derivación predominante”).

MC38 contra MC51 (2012)

El titular de MC38 (una variedad de manzano) alegó que MC51 (la segunda variedad) es una variedad esencialmente derivada porque:

“Descubrimos la variedad MC51 en un bloque homogéneo de la variedad MC38 en nuestro propio huerto.

[...]

Se trata de una mutación (de árbol entero) de MC38 que presenta un color rojo liso uniforme, a diferencia de la piel rayada de MC38.”

Primeramente, se evaluó la solicitud de variedad esencialmente derivada con arreglo a las disposiciones administrativas contenidas en la sección 40.1)b) de la Ley de derechos de obtentor (véase el Anexo 2).

- El Registrador observó que el titular de MC38 también era el “obtentor” de MC51, como el propio interesado reconoció.

La solicitud de variedad esencialmente derivada fue rechazada por dos razones. En primer lugar, la información suministrada no indicaba que hubiera “otra persona” involucrada, como se exige en la sección 40.1)b) de la Ley de derechos de obtentor.

En segundo lugar, no existían datos ni indicios de una solicitud o una concesión de derechos de obtentor en Australia para MC51.

Observación

Cabe destacar que, en general, la referencia a “otra persona” que figura en la Ley de derechos de obtentor constituye una posible solución administrativa a los problemas que señala el Japón en su escrito “Cuestiones que se plantean tras la concesión de un derecho de obtentor en el Japón” (párrafo 30 del documento CAJ-AG/11/6/3).

¹³ Shademaster es otra variedad de hierba búfalo registrada en Australia, y es progenitora de Sir Walter.

¹⁴ <http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/ats/research/2005/divot/> (consultado el 12 de julio de 2005).

Extracto pertinente del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

“Artículo 14

[...]

5) [Variedades derivadas y algunas otras variedades] a) Las disposiciones de los párrafos 1) a 4) también se aplicarán

i) a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada,

[...]

b) A los fines de lo dispuesto en el apartado a)i), se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad (“la variedad inicial”) si

i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,

ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y

iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

c) Las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética.”

Extractos pertinentes de la Ley de derechos de obtentor de 1994

Sección 4. Definición de variedad esencialmente derivada

Se considera que una variedad vegetal es esencialmente derivada de otra variedad vegetal si:

a) se deriva principalmente de la variedad vegetal inicial; y

b) conserva los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de esa otra variedad; y

c) no presenta ningún carácter importante (no meramente superficial) que la diferencie de la otra variedad.

Sección 3. Definiciones

[...]

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.”

“Sección 40. Solicitudes de declaración de variedad esencialmente derivada

1) Si:

a) una persona es titular del derecho de obtentor de una variedad vegetal determinada (la variedad inicial), y

b) otra persona es titular de otra variedad vegetal (la segunda variedad) o ha solicitado el derecho de obtentor para dicha variedad, y

c) el titular del derecho de obtentor de la variedad inicial está conforme con que la segunda variedad sea, según la definición de la sección 4, una variedad esencialmente derivada de la variedad inicial, y

d) dicha variedad inicial no ha sido declarada esencialmente derivada de otra variedad que ostente un derecho de obtentor,
el titular del derecho de obtentor de la variedad inicial puede remitir al Secretario una solicitud por escrito para que la segunda variedad sea declarada esencialmente derivada de la variedad inicial.
[...]

Nota: Las decisiones relativas a la declaración de una variedad vegetal como esencialmente derivada que se adopten en virtud de esta sección pueden recurrirse ante el Tribunal Administrativo de Apelación con arreglo a la sección 77.”

(el subrayado es añadido)

Anexo 3

Extracto pertinente de la Ley de derechos de obtentor de 1994

Exposición de motivos

Cláusula 4. Definición de variedad esencialmente derivada

15. Se entiende por variedad esencialmente derivada aquella que presenta similitud genética con la variedad de la que se deriva y se diferencia de ella únicamente en caracteres superficiales y no en características principales o de valor.

DECISIONES JUDICIALES RELATIVAS A VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

Sr. Tjeerd F. W. Overdijk, Vondst Advocaten N.V. (Países Bajos)

1. Introducción: cuestiones básicas

Básicamente, la protección de las obtenciones vegetales se extiende a los actos respecto del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida (párrafo 1 del Artículo 14 del Convenio de la UPOV). Sin embargo, esta protección no se considera suficiente, por lo que el Convenio de la UPOV (Acta de 1991) incluye una serie de disposiciones que otorgan mayor protección a variedades diferentes de la variedad protegida (variedades no protegidas) (párrafo 5 del Artículo 14 del Convenio de la UPOV):

- variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida (híbridos);
- variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida (es decir, que son, esencialmente, iguales que la variedad protegida);
- variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida.

En el Seminario de la UPOV sobre variedades esencialmente derivadas nos centraremos en la última ampliación de la protección, que se refiere a las variedades esencialmente derivadas.

En el Artículo 14.5.c) del Convenio de la UPOV de 1991 se enumeran algunos ejemplos de modos de obtener variedades esencialmente derivadas:

- mutantes naturales o inducidos;
- variantes somaclonales;
- selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial;
- retrocruzamientos, y
- transformaciones por ingeniería genética.

Como es lógico, el Convenio de la UPOV y las leyes nacionales promulgadas en aplicación del tratado han sido profusamente debatidos y debidamente analizados. Sin embargo, una lectura del texto de la disposición, no exento de complicaciones, deja abierta una serie de cuestiones muy importantes.

En el Artículo 14.5.b) del Convenio de la UPOV de 1991 se define qué se considera variedad esencialmente derivada:

- b) A los fines de lo dispuesto en el apartado a)i), se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad ("la variedad inicial") si
- i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,
 - ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y
 - iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

Este párrafo no es el mejor ejemplo de redacción jurídica transparente. Su redacción refleja que el texto es el resultado de un compromiso alcanzado tras intenso debate.

En los Países Bajos la disposición sobre variedades esencialmente derivadas se ha plasmado en la Ley de 2005 sobre semillas y material de siembra (Zaaizaad-en Plantgoedwet 2005).

En el párrafo 2 del Artículo 58 de esta ley figura la siguiente definición de variedad esencialmente derivada:

- 2) A efectos de la aplicación del primer subepígrafe a), se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad cuando la variedad anterior
 - a) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial,
 - b) se distingue claramente de la variedad inicial, según lo establecido en el párrafo 4 del Artículo 49, y

- c) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

En la versión de la Ley de los Países Bajos se ha omitido la expresión “conservando al mismo tiempo” del párrafo 1 de la definición de la UPOV, ya que se consideró una duplicación innecesaria y confusa.

El tercer párrafo se ajusta más al texto de la UPOV que la disposición equivalente del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, en cuyo tercer párrafo se establece que la anterior variedad “coincide esencialmente” con la variedad inicial en la “expresión de las características” resultante [sic] del genotipo o combinación de genotipos de la variedad inicial. En el texto del Reglamento comunitario, el elemento “esencial” hace referencia a la coincidencia, mientras que en el de la UPOV hace referencia a los caracteres.

En la aplicación de las disposiciones de las tres normas sobre variedades esencialmente derivadas (de la UPOV, la Unión Europea y los Países Bajos) suelen plantearse las preguntas siguientes:

- ¿Qué significa “derivada”?
- ¿Cuándo se considera que una variedad se deriva “principalmente”?
- ¿Cuándo hay conformidad en (la expresión de) los caracteres básicos? (En el caso del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, ¿cuándo hay “coincidencia esencial”?)
- ¿Cómo sabemos si la expresión de los caracteres resulta del genotipo de la variedad inicial?

No son preguntas sencillas, dado que carecemos de orientación clara del organismo responsable del Convenio. Tampoco los estados que han aplicado el Convenio ofrecen una orientación mucho mejor.

2. Jurisprudencia en los Países Bajos

Hasta la fecha, se han producido en los Países Bajos tres controversias sobre variedades esencialmente derivadas que se han llevado a los tribunales y se han dirimido mediante resolución judicial:

- el caso Freesia (2008);
- el caso Blancanieves (2002, 2005, 2009), y
- el caso Bambino (2007-2010).

Se da la circunstancia de que he actuado como abogado de una de las partes en los tres casos. Siempre es difícil —e incluso se considera reprobable— hablar de casos en los que uno mismo ha participado, pero en esta ocasión tengo cierta justificación:

- han pasado varios años, por lo que me he alejado considerablemente de los casos;
- he representado tanto a demandantes como a demandados, por lo que conozco ambas posturas;
- no existen otras sentencias que puedan utilizarse como ejemplo de jurisprudencia.

Evidentemente, estas tres no han sido las únicas controversias planteadas, pero en las demás se han alcanzado acuerdos antes de que se pronunciaran los tribunales.

Cuando participé en la primera controversia sobre variedades esencialmente derivadas, en 2002, los abogados contábamos con escasos antecedentes y no existía jurisprudencia alguna. Me sentí pionero, lo cual resultaba emocionante —era un reto atractivo— y a la vez frustrante.

3. El caso Freesia (Van Zanten contra Hofland) (2008)

En el caso Freesia, los protagonistas fueron la variedad Ricastor, de Van Zanten (variedad inicial), y la variedad Mercurius, de Hofland (variedad esencialmente derivada).

Este caso era bastante claro, ya que el titular de los derechos de Ricastor disponía de análisis de ADN concluyentes. Se habían recogido varias muestras de ambas variedades, en ubicaciones diferentes, y se habían comparado con otras 25 variedades disponibles en el mercado.

El análisis del ADN (por medio de la técnica de AFLP y aislamiento mediante el equipo DNeasy de Qiagen) determinó que no había diferencias genéticas.

Aunque el demandado formuló algunas preguntas y objeciones, fue incapaz de presentar un contraanálisis con resultados diferentes.

Además, ambas variedades eran muy similares morfológicamente. Presentaban diferencias morfológicas muy pequeñas, apenas suficientes para considerar a Mercurius como variedad nueva. Las dos variedades eran idénticas con respecto a 38 de los 39 caracteres. Tan solo se diferenciaban en que el tallo de Mercurius era ligeramente más rugoso. Diferían en el tamaño de la flor, pero este carácter no estaba incluido en las directrices para el examen DHE.

Por consiguiente, se trataba de un caso típico y muy concluyente de variedad esencialmente derivada. Se ordenó a Hofland que cesara en la vulneración de los derechos de obtentor de Van Zanten y pusiera fin a la comercialización de su variedad.

4. El caso Bambino (Danziger contra Biological Industries) (2007-2010)

El segundo y tercer casos se refirieron a variedades de gipsófila, y en ambos Danziger actuó como demandante, en defensa de su variedad estrella Million Stars[®], como variedad inicial.

En el tercer caso, Danziger solicitó a los tribunales que ordenaran, mediante requerimiento, a Biological Industries, su competidor, que pusiera fin a la multiplicación y a la comercialización de su nueva variedad de gipsófila de flores pequeñas, denominada Bambino.

La demanda de Danziger se basó en una versión ampliada del análisis mediante AFLP efectuado para el caso Blancanieves (descrito más adelante) en el que se constató una similitud genética entre ambas variedades de aproximadamente 0,91 (índice de Jaccard). Las partes mantuvieron una ardua batalla legal acerca de si este resultado era o no suficiente para determinar la condición de variedad esencialmente derivada. Danziger alegó que 0,91 era un valor del índice de similitud de Jaccard excepcionalmente alto.

El demandante tuvo la ventaja de contar con un perito muy persuasivo que sugirió que la variedad Bambino podría haberse obtenido mediante algún tipo de tratamiento con ayuda de radiaciones. En realidad, esto era irrelevante, dado que se trataba de una mera hipótesis.

El tribunal, haciendo referencia a las directrices sobre variedades esencialmente derivadas para otros cultivos, sostuvo que un valor del índice de Jaccard de 0,90 era un umbral adecuado para determinar la carga de la prueba. En realidad, este razonamiento no es correcto, ya que cada cultivo debe evaluarse y juzgarse en función de sus caracteres específicos.

El demandado adujo lo siguiente: “no puede ser una variedad esencialmente derivada porque ni siquiera utilicé la variedad del demandante en el proceso de fitomejoramiento”. No obstante, habida cuenta de la similitud genética relativamente alta, este argumento no resultó convincente para el juez.

Las partes debatieron largo y tendido acerca de las diferencias y similitudes morfológicas. El demandante alegó que las diferencias eran pequeñas, mientras que el demandado adujo que eran numerosas. En este sentido, se planteó un problema para el demandado: no estaba claro en qué medida algunas diferencias habían de considerarse pertinentes a efectos comparativos, ya que correspondían a caracteres que no se habían incluido —todavía— en las directrices de examen de la gipsófila.

Por consiguiente, el juez del procedimiento abreviado concluyó, en un dictamen preliminar, que las diferencias morfológicas debían considerarse relativamente pequeñas. Basándose en esta constatación, dicho juez dictó un requerimiento judicial provisional en 2007. Biological Industry interpuso un recurso y las partes iniciaron también un procedimiento principal sobre el fondo. Cuando aún estaba

tramitándose el recurso, el Tribunal de Apelación de La Haya dictó sentencia sobre el caso Blancanieves y, posteriormente, en 2010, las partes alcanzaron un acuerdo.

Este caso muestra que los tribunales pueden a veces dictaminar una orden por infracción de los derechos correspondientes a una variedad que presenta solo una o unas pocas diferencias morfológicas con respecto a la variedad inicial; pero, al mismo tiempo, como el caso se resolvió de manera amistosa, no se sabe con certeza cuál hubiese sido el resultado si las partes hubiesen proseguido con el litigio hasta el final.

5. El caso Blancanieves (2002-2009)

El caso Blancanieves es el más antiguo, largo y conocido de todos (creo que se trata de la primera controversia sobre variedades esencialmente derivadas del mundo que se dirimió en los tribunales).

Estos son los datos y reivindicaciones de interés en esta controversia:

Demandante: Astée Flowers, obtentor de las variedades de gipsófila Blancanieves y Summer Snow;

Demandado: Danziger, obtentor de la variedad de gipsófila Million Stars.

Danziger estaba difundiendo rumores en el mercado y enviando cartas a los productores indicando que Blancanieves y Summer Snow eran variedades esencialmente derivadas de su variedad Million Stars.

Astée, el demandante, solicitó a los tribunales que prohibieran a Danziger enviar dichas cartas de advertencia y difundir información que, según la empresa, era falsa.

Danziger encargó la realización de análisis del ADN mediante la técnica de AFLP y alegó que estos arrojaban unos índices de similitud de Jaccard para el ADN de las variedades Million Stars[®] y Blancanieves de 0,944 y 0,937. Danziger no disponía de tales resultados de análisis para la variedad Summer Snow. Alegó además que la similitud fenotípica entre Million Stars[®], por un lado, y Blancanieves y Summer Snow, por otro, era muy alta en los caracteres esenciales y que todas las diferencias que presentaban las dos variedades se debían exclusivamente a la derivación. Las partes tenían conocimiento de que en el proceso de fitomejoramiento de Blancanieves se producía poliploidización y Danziger alegó que las diferencias fenotípicas se debían en todos los casos o mayoritariamente a este fenómeno.

En el transcurso de los procedimientos, Astée Flowers realizó sus propios análisis mediante la técnica de AFLP, y obtuvo una similitud genética entre Million Stars[®] y Blancanieves mucho menor, con un índice de Jaccard de 0,822.

El examen DHE entre las dos variedades demostró la existencia de diferencias fenotípicas considerables, concretamente en 17 de los 21 caracteres mencionados en las Directrices para la ejecución del examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad de la UPOV.

En 2002, el juez del procedimiento abreviado del Tribunal de Distrito de La Haya pronunció un auto provisional por el que se prohibía a Danziger continuar reclamando que Blancanieves y Summer Snow eran variedades esencialmente derivadas de Dangypmini (P) Million Stars[®] ("Million Stars[®]")

Esta resolución fue ratificada posteriormente por la sentencia del procedimiento principal dictada por el Tribunal de Distrito de La Haya en 2005.

Danziger interpuso un recurso contra la sentencia del Tribunal de Distrito, pero el tribunal falló en su contra en 2009.

Cabe destacar los siguientes aspectos de la decisión del Tribunal de Apelación.

El Tribunal de Apelación señala que para evaluar las variedades esencialmente derivadas ha de seguirse una secuencia lógica:

- 1) En primer lugar, hay que analizar si la presunta variedad esencialmente derivada es distinta de la variedad inicial.
- 2) En segundo lugar, hay que evaluar si la presunta variedad esencialmente derivada se deriva principalmente de la variedad inicial (conformidad genética);
- 3) En tal caso, hay que preguntarse si la variedad derivada es esencialmente similar a la variedad inicial en lo relativo a la expresión de los caracteres resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial (sin tener en cuenta las diferencias resultantes de la derivación) (conformidad fenotípica).

NOTA: Estos requisitos son acumulativos.

En relación con el grado requerido de conformidad genética, el Tribunal de Apelación consideró que el documento IOM/6/2 de la UPOV sirve de gran ayuda para interpretar la disposición sobre variedades esencialmente derivadas. Es evidente que el artículo 14.5.i) se refiere al nivel exigido de conformidad genética. En virtud del documento IOM/6/2 de la UPOV, cuando se dice que una variedad “se deriva” significa que en la creación de la segunda variedad se hayan utilizado los materiales genéticos de la variedad inicial, interpretación en la que, según parece, se basa el Tribunal de Apelación.

El establecimiento de la conformidad genética es principalmente una cuestión de hecho y esta puede establecerse utilizando toda la evidencia posible.

El Tribunal de Apelación también atribuye una importancia notable a un fragmento del documento IOM/6/2 de la UPOV que dice lo siguiente: “Los ejemplos sobre derivación esencial que figuran en el Artículo 14.5)c) aclaran que las diferencias resultantes del acto de la derivación deben ser una sola o muy pocas.” En este contexto, el Tribunal de Apelación también menciona un fragmento de texto similar del *Regulation for the Arbitration of Disputes concerning Essential Derivation* (Reglamento para el arbitraje de controversias relativas a la derivación esencial) de la *International Seed Federation* (ISF), en el que se señala que

“la solicitud debe incorporar una comparación entre los datos fenotípicos y moleculares de su variedad y los de la presunta variedad esencialmente derivada, a fin de poner de manifiesto que la presunta variedad esencialmente derivada y la variedad inicial son muy similares desde el punto de vista genético y fenotípico, de modo tal que la presunta variedad esencialmente derivada solo se diferencia de la variedad inicial en uno o muy pocos caracteres heredados.”

Asimismo, el Tribunal de Apelación presenta su interpretación de la oración

“conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial”:

Según el Tribunal de Apelación, esto implica que dichos caracteres son exclusivos de la variedad inicial y que ninguno de los caracteres típicos de un determinado grupo de variedades deben tomarse en consideración.

Evaluación de la conformidad genética

En la decisión del Tribunal de Apelación figuran observaciones de importancia relativas a la evaluación de la conformidad genética mediante análisis del ADN.

En cuanto a la determinación de la conformidad genética entre variedades vegetales mediante marcadores de AFLP, el Tribunal de Apelación señaló que “cabe plantear objeciones”.

Para determinar (con seguridad) la conformidad genética mediante marcadores de ADN, lo más importante es que se cumplan dos condiciones:

- que se utilicen marcadores multialélicos, y

- que se realice un muestreo fiable de todo el genoma.

Los AFLP son marcadores bialélicos, lo que significa que la técnica de análisis incluye un paso traslacional en el que las variaciones del ADN de los cromosomas se convierten en un código binario (1 y 0). Como resultado, es posible que las diferencias genéticas se reduzcan a un único guarismo, lo que puede conllevar una pérdida de información sobre la variación genética.

En el párrafo 16 de la sentencia del Tribunal de Apelación se señala que, por su naturaleza, los marcadores de AFLP no se pueden considerar marcadores multialélicos. Asimismo, se desconoce en qué medida los marcadores utilizados por KeyGene son representativos del genoma de la gipsófila. En el genoma de muchas variedades vegetales los marcadores de AFLP forman grupos compactos. Por tanto, una cifra de entre 230 y 260 marcadores no aporta un grado de certeza suficiente a efectos del muestreo representativo pretendido del genoma de la gipsófila.

Por añadidura, los marcadores dominantes como los AFLP sobreestiman el grado efectivo de identidad entre genotipos, dado que no revelan la posible heterocigosis subyacente.

Aunque en ciertas estructuras poblacionales la heterocigosis se puede detectar mediante la técnica de KeyGene, en los informes del análisis mediante AFLP en cuestión no se indica de forma clara que se utilizara esta técnica. En comparación con los marcadores multialélicos, como los utilizados en investigaciones genéticas forenses, la capacidad de distinción de los marcadores de AFLP es moderada. Esto puede compensarse analizando un gran número de marcadores de AFLP, pero tan solo hasta cierto punto.

Asimismo, los informes de KeyGene utilizados por Danziger no incluyen ningún cálculo del “error estándar” (remuestreo con reposición, o *bootstrap*, de los resultados de los marcadores). No se tomó en consideración el nivel de ploidía de las variedades de referencia y se desconoce la influencia de esta omisión.

Similitud fenotípica

En la decisión del Tribunal de Apelación también figuran observaciones interesantes sobre la similitud fenotípica.

De acuerdo con el Tribunal de Apelación, la presunta variedad esencialmente derivada y la variedad inicial deben tener tal similitud fenotípica que una variedad solo se diferencie de la otra en uno o muy pocos caracteres transmisibles.

La determinación de la distinción se centra en las diferencias en los caracteres esenciales, mientras que en la determinación de la derivación se evalúan las similitudes de los caracteres esenciales en los que se expresa el genoma.

Lo esencial de una variedad son los caracteres (o combinaciones de caracteres) singulares que determinan el valor cultural y práctico y de los que se deriva su singularidad como variedad. En el caso de los cultivos ornamentales, el valor cultural y práctico está en gran medida determinado por sus caracteres morfológicos.

En relación con el caso en cuestión, el Tribunal de Apelación señala seguidamente que en exámenes DHE de Blancanieves la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la Unión Europea (OCVV) detectó 17 diferencias morfológicas con Million Stars. De esos 17 caracteres diferentes, 9 guardan relación con la estructura de la planta y la morfología de la flor y son caracteres de interés específico para el valor cultural y práctico de una especie de flor cortada como la gipsófila.

Por tanto, debe concluirse que Blancanieves se diferencia de Million Stars en más de uno o unos pocos caracteres transmisibles y, por tanto, no se puede considerar una variedad esencialmente derivada. El Tribunal de Apelación no observó ninguna razón que justificara la designación de un experto independiente para llevar a cabo una comparación morfológica.

6. La evaluación de las variedades esencialmente derivadas tras la sentencia sobre el caso Blancanieves

La sentencia sobre el caso Blancanieves plantea la incógnita de si la técnica de AFLP es (todavía) válida (como prueba judicial). El problema es que la técnica de AFLP es relativamente segura desde el punto de vista de la reproducibilidad y es rápida y relativamente barata. La mejora de los métodos de aplicación de esta técnica podría redundar en una mayor fiabilidad del muestreo del genoma y de los resultados obtenidos.

Si por estos motivos un demandante quisiera basar su demanda relativa a una variedad esencialmente derivada en un análisis del ADN realizado mediante el método de AFLP, se deberán tener en cuenta (o el demandado deberá comprobar) al menos los aspectos siguientes:

- medidas para garantizar una toma de muestras representativa (la parte que contrata el análisis no deberá tener acceso al material vegetal analizado);
- garantía de anonimato (el laboratorio no debe conocer los nombres del material objeto de análisis);
- determinación de las condiciones de reacción óptimas;
- evaluación de la representatividad del muestreo del genoma y la distribución de los marcadores;
- separación de los fragmentos y normalización;
- análisis exhaustivo y evaluación fiable;
- uso de varias matrices de similitud, y
- verificación y fiabilidad de los grupos de marcadores y comprobación de errores.

7. Otros puntos de vista sobre la “derivación predominante”

La sentencia del caso Blancanieves no fue acogida con entusiasmo por toda la comunidad de obtentores. Los que respaldan una interpretación amplia del concepto de variedad esencialmente derivada se mostraron descontentos.

La Comunidad Internacional de Obtentores de Variedades Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexual (CIOFORA) ha trabajado en pro de una definición mucho más amplia de las variedades esencialmente derivadas que la que ha aceptado el Tribunal de Apelación de La Haya.

El punto de vista de la CIOFORA figura en su documento de posición sobre las variedades esencialmente derivadas, publicado en 2008.

Aspectos destacados de la posición de la CIOFORA:

- El concepto de variedad esencialmente derivada constituye una ampliación efectiva del derecho de obtentor y una limitación temporal de la exención del obtentor.
- El concepto de variedad esencialmente derivada reviste especial importancia para dos grupos de variedades:
 - a) las variedades con un genoma basado exclusivamente en el de la variedad inicial y en las que la estructura del genoma se conserva en gran medida, por ejemplo, los mutantes espontáneos o inducidos, los organismos genéticamente modificados y las plantas apomícticas, y
 - b) las variedades obtenidas mediante cruce y selección, incluida la variedad inicial, que se derivan principalmente de la variedad inicial y tienen por objeto eludir el derecho exclusivo de explotación de la variedad inicial (plagios o variedades *miméticas*).

- La frase “se deriva principalmente” debe interpretarse de tal modo que:
 - solo sea aplicable si se ha utilizado la variedad inicial en el proceso de obtención de la variedad esencialmente derivada;
 - una variedad solo se pueda derivar principalmente de una variedad, la variedad inicial;
 - comprenda las variedades denominadas *monoparentales*, es decir, variedades que se derivan por completo de la variedad inicial, y variedades que deben considerarse como variedades miméticas.
 - en el caso de las variedades miméticas, para determinar si hay o no derivación predominante deberán analizarse los genomas de las variedades que son objeto de controversia, y son los obtentores que trabajan con esa especie en concreto quienes deben establecer un umbral que permita determinar cuán existe derivación predominante. En tanto no se hayan establecido dichos umbrales, los tribunales deberán decidir basándose en las opiniones de los expertos.
- La CIOPORA respalda el establecimiento de un umbral genético general (índice de similitud de Jaccard de 0,90) para invertir la carga de la prueba en todos los cultivos ornamentales, porque en la gran mayoría de los casos este límite sería aceptable.
- Las variedades miméticas, definidas como “variedades [...] que tienen por objeto eludir el derecho exclusivo [...] (plagios o variedades miméticas), conservan todos los caracteres esenciales de la variedad inicial y solo presentan cambios en caracteres insignificantes, de modo que debe considerarse que “se derivan predominantemente”.
- Desde el punto de vista de la CIOPORA, no hay ningún límite en cuanto al número de diferencias fenotípicas entre la variedad inicial y las llamadas variedades esencialmente derivadas con derivación completa.
- Las variedades miméticas deben considerarse variedades esencialmente derivadas si conservan todos los caracteres esenciales de la variedad inicial y solo presentan cambios en caracteres insignificantes, definiéndose los “caracteres esenciales” como aquellos que se consideran esenciales para explotar la variedad (en contraposición a la lista, habitualmente más extensa, de caracteres botánicos que pueden ser importantes a efectos del examen DHE).

Nota: En el punto de vista amplio que defiende la CIOPORA se incorporan, por definición, los cruces al ámbito de las variedades esencialmente derivadas. Habida cuenta de que en los documentos de la UPOV citados en la sentencia del caso Blancanieves se plantea un enfoque basado en uno o muy pocos caracteres, no queda claro si este era realmente el objetivo de los redactores del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

La ISF defiende la aplicación de un enfoque distinto para cada cultivo.

Inversión de la carga de la prueba en casos de gran similitud genotípica o fenotípica.

El planteamiento de la ISF, específico para cada cultivo, se basa en el establecimiento de escalas y umbrales de conformidad —determinados mediante investigaciones financiadas por el sector— en los protocolos de las variedades esencialmente derivadas.

Tal como explica en su *Regulation for the Arbitration of Disputes concerning Essential Derivation* (Reglamento para el arbitraje de controversias relativas a la derivación esencial), la ISF respalda la idea de que una variedad a la que se acuse de ser esencialmente derivada (es decir, una “presunta variedad esencialmente derivada”) solo puede considerarse variedad esencialmente derivada si es muy similar, a nivel de genotipo y de fenotipo, a la variedad inicial, de modo tal que la presunta variedad esencialmente derivada solo se diferencie de la variedad inicial en uno o muy pocos caracteres heredados.

La UPOV se ha mantenido al tanto de los debates en curso acerca del alcance de las disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas. Con el objeto de brindar orientación a los círculos interesados, ha publicado las Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con

arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (octubre de 2009). En las Notas explicativas se señala que en el Convenio no se aclara el significado de expresiones como “se deriva principalmente” o “caracteres esenciales”. Sin embargo, salvo algunas observaciones poco comprometidas y varios comentarios interesantes sobre los problemas de la derivación en cascada, las Notas explicativas de la UPOV apenas aportan aclaraciones sobre las cuestiones de suma importancia señaladas. Esto resulta bastante decepcionante, puesto que supone dejar al conjunto de los obtentores con un alto grado de incertidumbre sobre la correcta aplicación del concepto de variedad esencialmente derivada y se mantiene un riesgo permanente y considerable de disparidad en su aplicación por parte de los tribunales nacionales.

8. Conclusiones

- Hasta ahora, según las sentencias dictadas en los Países Bajos y a la luz del enfoque promovido por la ISF, el punto de vista imperante es que la expresión “derivación predominante” se reserva para aquellos casos en los que la presunta variedad esencialmente derivada es tan similar a la variedad inicial que ambas variedades solo se diferencian en uno o muy pocos caracteres heredados.
- Debe aclararse si se pretende que el concepto de variedad esencialmente derivada abarque también los cruces u otros resultados del fitomejoramiento clásico (excepto los retrocruzamientos repetidos).
- Una definición más clara de la expresión “se deriva principalmente” y una aclaración sobre el significado de “esenciales” en la expresión “caracteres esenciales” servirían de ayuda a la comunidad de obtentores en general.
- Otra pregunta interesante que no se ha respondido aún es si el uso físico de una variedad inicial constituye o no una condición para determinar si hay derivación esencial y si la (re)utilización de información genética pueden generar una variedad esencialmente derivada.
- Todas estas cuestiones ponen de manifiesto la necesidad de elaborar una versión nueva o ampliada de las Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas de la UPOV.

DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS EN ISRAEL

Sr. Arnan Gabrieli, Seligsohn Gabrieli & Co. (Israel)

Introducción

1. La decisión judicial en cuestión fue dictada por el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, que es el tribunal de primera instancia en materia de propiedad intelectual. La Ley israelí de protección de los derechos de obtentor de 1973 (en adelante, “la Ley”) introdujo en la legislación israelí un nuevo derecho de propiedad intelectual: el derecho de obtentor. La Ley se atiene a las disposiciones del Convenio Internacional a este respecto.

2. Cabe señalar que, hasta la fecha, cuarenta años después de la entrada en vigor de la Ley, en Israel se han producido muy pocos procesos judiciales relacionados directamente con los aspectos sustantivos de los derechos de obtentor y concernientes a variedades esencialmente derivadas. El caso que aquí se presenta es el único por el momento.

3. La Ley se modificó en 1996 para reflejar las modificaciones del Convenio Internacional de 1991. Entre otras cuestiones, la enmienda ha mejorado la protección de los derechos de obtentor al introducir el concepto de variedad esencialmente derivada.

A este respecto, la ley establece que el derecho de obtentor de una variedad registrada se aplica asimismo a una variedad esencialmente derivada.

La Ley estipula, además, que si el titular del derecho de la variedad original se niega a conceder una licencia de uso de la variedad esencialmente derivada al obtentor de esta en condiciones razonables, el Consejo de Derechos de Obtentor podrá conceder una licencia obligatoria en los términos que se establezcan.

Hechos del caso

4. Danziger Dan Flower Farm (en adelante, “el demandante”) es el titular del derecho de obtentor de una variedad de gipsófila registrada como Dangypmini y cuyo nombre comercial es Million Stars (en adelante, “la variedad original”). La variedad original se registró en Israel en diciembre de 1997 y obtuvo muy buenos resultados en todo el mundo.

5. La variedad que, presuntamente, se derivaba esencialmente de la variedad original estaba registrada en la Unión Europea y se conoce por el nombre de Blancanieves (en adelante, “la variedad esencialmente derivada”). En 2004 se presentó una solicitud de registro de dicha variedad en Israel. Originalmente, la variedad esencialmente derivada se registró a nombre de su obtentor, el Sr. Van der Kraan, quien posteriormente asignó el derecho a la empresa Astee, de los Países Bajos (en adelante, “el demandado”). La variedad esencialmente derivada se comercializó en países de todo el mundo, entre ellos Israel. Un productor israelí la cultivó y la multiplicó tras obtener una licencia del demandado.

Cuando el demandante descubrió que se había comercializado la variedad esencialmente derivada, sospechó que la variedad Blancanieves se derivaba esencialmente de la variedad original.

6. El demandante presentó una demanda contra el demandado ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv en febrero de 2003. El demandante sostenía que la variedad Blancanieves se derivaba esencialmente de la variedad original, por lo que su cultivo y multiplicación en Israel constituía una violación de los derechos del demandante sobre la variedad original. La afirmación del demandante se basaba en un análisis de similitud genética, así como en la estrecha semejanza morfológica entre las variedades.

7. El demandado alegó que la protección que confiere la condición de variedad esencialmente derivada es muy restringida y que solo debería concederse en casos muy excepcionales. Asimismo, adujo que Blancanieves era una variedad original, desarrollada de forma independiente por el obtentor, y que la variedad original no figuraba entre los progenitores de la variedad esencialmente derivada. También afirmó que la presunta condición de variedad esencialmente derivada de Blancanieves era una

cuestión que debía dirimirse exclusivamente con arreglo a criterios morfológicos. El demandado negó que existiera similitud genética o morfológica.

Pruebas aportadas

8. En apoyo de su argumentación, el demandante presentó las pruebas siguientes:

La empresa holandesa KeyGene efectuó dos análisis genéticos para determinar el perfil de ADN de las variedades mediante la técnica de AFLP (polimorfismos de la longitud de los fragmentos amplificados). Según el primer análisis, existía una similitud genética muy acusada entre la variedad original y la variedad esencialmente derivada. El segundo análisis demostró que la variedad esencialmente derivada no podía proceder de los supuestos progenitores.

El entonces director de KeyGene remitió un dictamen pericial al Tribunal en el que se explicaban los análisis realizados y se adjuntaban genogramas. Un profesor del Instituto Weizmann de Ciencias remitió otro dictamen pericial que incluía un análisis de los genogramas.

El demandante aportó además un dictamen pericial elaborado por un profesor israelí de la Universidad Hebrea de Jerusalén en relación con la comparación morfológica entre las dos variedades, que mostraba una estrecha semejanza.

Por último, el demandante presentó un análisis citométrico, efectuado por Plant Cytometry Services, que demostraba que la variedad esencialmente derivada era tetraploide, mientras que la variedad original era diploide. Basándose en estas pruebas, el demandante alegó que la carga de la prueba debía trasladarse al demandado, a quien incumbía entonces demostrar que Blancanieves no era una variedad esencialmente derivada.

9. El demandado presentó un análisis genético de las variedades realizado por la empresa holandesa IdQ, también mediante la misma técnica de AFLP, según el cual no existía similitud genética entre las variedades. Presentó asimismo una declaración jurada del obtentor original en la que este trataba de explicar el proceso de fitomejoramiento que había llevado a cabo. En dicha declaración, el obtentor indicaba que en ese proceso había utilizado colchicina, un compuesto que provoca la multiplicación del material genético de la planta, lo que podía explicar la diferencia entre la diploidía de la variedad original y la tetraploidía de la variedad esencialmente derivada. En su contraargumentación, el obtentor admitía que al menos uno de los supuestos progenitores de la variedad esencialmente derivada no podía ser y, de hecho, no era el verdadero progenitor. Otro profesor israelí remitió un dictamen pericial al demandado en el que respaldaba la alegación de que Blancanieves no era una variedad esencialmente derivada.

Cuestiones planteadas en el juicio

10. El Tribunal tuvo que resolver las cuestiones siguientes:

a) Si la protección que confiere la condición de variedad esencialmente derivada en virtud de la Ley debe interpretarse como una protección muy restringida y, por tanto, solo debería concederse en casos muy excepcionales.

b) Si una comparación genética es o no pertinente a la hora de evaluar la derivación de variedades.

c) En el caso de que sí lo sea, qué tipo de análisis es necesario para demostrar la condición de variedad esencialmente derivada y si los análisis presentados ante el Tribunal son válidos a estos efectos.

El Tribunal tuvo que resolver, además, la cuestión de si las pruebas presentadas por las partes demostraban o no la similitud exigida por la Ley para determinar que Blancanieves es una variedad esencialmente derivada.

d) En el caso de que no demostraran la similitud, si las comparaciones morfológicas entre las variedades que aportaron las partes motivarían una decisión positiva o negativa del Tribunal en esta causa.

e) Asimismo, se suscitó la cuestión específicamente jurídica de sobre cuál de las partes recaía la carga de probar que Blancanieves es o no una variedad esencialmente derivada.

Marco jurídico

11. Como se ha señalado, la definición de variedad esencialmente derivada que figura en la Ley se ajusta a la del Convenio Internacional. Huelga decir que, salvo en el caso muy excepcional de que existan pruebas directas de que el obtentor de la nueva variedad la ha creado a partir de una variedad original, resulta muy difícil demostrar que una determinada variedad se deriva esencialmente de otra.

Tomando esto en consideración, la asamblea legislativa israelí introdujo en la Ley una sección que no aparece en el Convenio Internacional ni, que yo sepa, en ninguna otra ley sobre derechos de obtentor. En dicha sección (62A) se establece que, cuando el propietario de una variedad original demuestre al Tribunal que existe conformidad genética o morfológica entre la variedad original y la nueva variedad, la carga de la prueba se traslada al demandado, quien deberá demostrar que la nueva variedad no es esencialmente derivada. Esta sección tiene un claro propósito: brindar al titular de un derecho de obtentor la posibilidad de hacer valer la protección que se le ha concedido ampliándola a una variedad esencialmente derivada.

12. Sobre la base de la susodicha sección, el demandante alegó que, a la vista de las pruebas aportadas al respecto, la carga de probar que Blancanieves no es una variedad esencialmente derivada debía recaer en el demandado.

Fallo del Tribunal

13. Tras un largo proceso, durante el cual todos los expertos fueron interrogados por ambas partes y estas presentaron un resumen de sus argumentos por escrito, el Tribunal dictó un fallo según el cual Blancanieves era una variedad esencialmente derivada de la variedad original, emitió un mandamiento judicial permanente contra la utilización de la variedad esencialmente derivada y fijó una fecha para la segunda fase del juicio, en la que se abordarían los daños y perjuicios a que pudiera tener derecho el demandante.

14. De este modo, el Tribunal resolvió las cuestiones enumeradas más arriba.

a) El Tribunal rechazó el argumento del demandado de que la protección concedida en virtud de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas debe interpretarse como restringida a aquellos casos excepcionales en los que la diferencia entre las variedades radica en un solo carácter morfológico.

b) El Tribunal, conforme a su interpretación de la sección 62A de la Ley, aceptó el argumento del demandante en relación con la inversión de la carga de la prueba.

c) Las disposiciones de la sección 62A expresan claramente la intención del legislador de considerar los caracteres genéticos de las variedades como muy pertinentes para decidir si se ha producido o no derivación esencial.

d) El Tribunal consideró que el análisis de ADN o técnica de AFLP es un método científicamente válido y aceptable.

e) El demandante acreditó a satisfacción del Tribunal que existía conformidad genética entre las variedades y que la carga de la prueba debía trasladarse al demandado.

f) El demandado no consiguió demostrar que Blancanieves no es una variedad esencialmente derivada. Los supuestos progenitores de la variedad esencialmente derivada no podían ser los verdaderos y el Tribunal no apreció indicios suficientes y concordantes de que Blancanieves se derivara independientemente de la variedad original.

EXPERIENCIA DEL JAPÓN EN RELACIÓN CON LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

Sr. Mitsutaro Fujisada, Asesor Principal de Políticas de Propiedad Intelectual del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (Japón)

1. Disposiciones sobre variedades esencialmente derivadas incluidas en la Ley de protección de las obtenciones vegetales y semillas

La Ley de protección de las obtenciones vegetales y semillas del Japón es conforme con el Convenio de la UPOV y contiene una definición de variedad esencialmente derivada. En el artículo 20 se especifican los efectos del derecho de obtentor y se define la variedad esencialmente derivada en función de dos elementos.

El primer elemento se refiere al concepto de variedad esencialmente derivada, que se describe como “una variedad obtenida por modificación de la expresión de los caracteres de la variedad registrada, pero que conserva la expresión de los caracteres esenciales de esta”.

El segundo elemento se refiere a los métodos mediante los cuales se producen variedades esencialmente derivadas. En concreto, en el artículo 15 de la Ordenanza del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) se mencionan cuatro métodos: la selección de mutantes, el retrocruzamiento, la transformación por ingeniería genética y la fusión celular (únicamente la fusión asimétrica).

2. Experiencia del Japón y guía orientativa

Dado lo difícil que resulta definir el concepto de variedad esencialmente derivada solo con palabras, en abril de 2009 publicamos una guía orientativa, titulada “Orientaciones sobre la Ley de protección de las obtenciones vegetales y semillas”, en la que se proporcionan nociones básicas acerca de las variedades esencialmente derivadas.

En dicha guía se explica que la decisión de si una variedad se deriva esencialmente o no de una variedad registrada es una cuestión que atañe principalmente a los obtentores involucrados y que, en última instancia, se resuelve en los tribunales. Hasta el momento no se ha entablado ninguna demanda judicial en el Japón. Durante mi ponencia referiré el ejemplo de una empresa japonesa de fitomejoramiento que solicitó asesoramiento al MAFF en relación con el concepto de variedad esencialmente derivada.

La guía orientativa también incluye ejemplos de variedades vegetales que pueden considerarse esencialmente derivadas. Entre ellas figuran variedades vegetales que, en comparación con las variedades originales, presentan mayor resistencia a enfermedades, diferencias en el color de la flor o un porte distinto.

Deseamos aprender de los conocimientos y la experiencia de los Estados miembros respecto de las variedades esencialmente derivadas, a fin de perfeccionar las orientaciones que proporcionamos a los obtentores sobre este asunto.

SESIÓN III:

POSIBLE FUNCIÓN DE LA FUTURA ORIENTACIÓN DE LA UPOV SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

FUNCIÓN DEL DERECHO INDICATIVO Y LA ORIENTACIÓN EN DIFERENTES JURISDICCIONES

Sr. Charles Lawson, Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Griffith University, Nathan, Queensland (Australia)

En esta ponencia se analizan las posibilidades de las disposiciones no vinculantes (o de derecho indicativo) respecto de la promulgación de instrumentos relacionados con el concepto de “variedades esencialmente derivadas”, introducido por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en 1991 (Convenio de la UPOV de 1991). Tras analizar los tipos de disposiciones no vinculantes compatibles con el Convenio de la UPOV de 1991, se describe, como caso ilustrativo, la adopción por parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas de las “Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización” como medio de abordar, a través de disposiciones no vinculantes, las obligaciones de acceso y participación en los beneficios, un tema que suscita incertidumbre y controversia. Por último, se exponen algunas enseñanzas clave para la adopción de instrumentos de derecho indicativo.

1. Introducción

En el Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV de 1991) se introdujo el concepto de “variedades esencialmente derivadas” como ampliación del alcance del derecho de obtentor.¹ En el Convenio de la UPOV de 1991 se define como variedad esencialmente derivada a una variedad vegetal que satisface unos criterios mínimos y ofrece posibles ejemplos, si bien el sentido de ciertas expresiones, clave, como “se deriva principalmente” o “caracteres esenciales”, continúa siendo incierto.² En la Conferencia Diplomática relativa a la adopción de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas se acordó lo siguiente:

La Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, celebrada 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.³

Tras cierto tiempo, el Consejo de la UPOV se ha propuesto aclarar el significado de las variedades esencialmente derivadas mediante la publicación, en 2009, de una nota explicativa.⁴ Más recientemente, el Comité Administrativo y Jurídico de la UPOV (CAJ) y el Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ-AG) han replanteado la cuestión del alcance de la derivación esencial y han elaborado una versión actualizada de la nota explicativa.⁵ A pesar de los debates en curso, los

¹ Artículo 14.5 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991).

² Véase el documento UPOV/EXN/EDV/1, *Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV* (2009), del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales [3].

³ Conferencia Diplomática para la revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Actas de la Conferencia Diplomática para la revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Publicación N.º 346(E) (UPOV, 1992), pág. 349. Véase también el Informe de la séptima sesión (2012) del Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico: CAJ-AG/12/7/7, [10]-[21].

⁴ Véase: *Informe* de la cuadragésima tercera sesión ordinaria del Consejo (2010) C/43/17 [23.f]); UPOV/EXN/EDV/1 (véase la nota 2). Teniendo presente que, después de la Conferencia Diplomática, el Comité Administrativo y Jurídico dejó de considerar el asunto en 1993 y no lo retomó hasta 2002, véase: Comité Administrativo y Jurídico, *Informe* de la cuadragésima sexta sesión (2003) CAJ/46/8 Rev [50]; Comité Administrativo y Jurídico, *Informe* de la trigésima segunda sesión (1993) CAJ/32/10 [29].

⁵ Véanse: Comité Administrativo y Jurídico, *Informe sobre las conclusiones*, sexagésima séptima sesión (2013) CAJ/67/14, [15]-[20]; Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, sexagésima quinta sesión (2012) CAJ/65/13, [21]; Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, sexagésima tercera sesión (2011) CAJ/63/10, [50]; Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, sexagésima segunda sesión (2011) CAJ/62/9, [11]; Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, sexagésima primera sesión (2010) CAJ/61/12, [39], [70] y [72]-[73]; Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, sexagésima sesión (2009) CAJ/60/11, [17]; Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, quincuagésima novena sesión (2009) CAJ/59/8, [19], [36] y [39]; Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, quincuagésima octava sesión (2009) CAJ/58/7, [54]-[63]; Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, quincuagésima séptima sesión (2008) CAJ/57/7, [36]-[50]; Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, cuadragésima séptima sesión (2003) CAJ/47/8, [26]-[38]; CAJ/46/8 Rev (véase la nota 4), [50]; Comité Administrativo y Jurídico, *La noción de la variedad esencialmente derivada en el ámbito de la obtención de variedades ornamentales*, cuadragésima sexta sesión (2002) CAJ/46/7. Véanse también: Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, séptima sesión (2012) CAJ-AG/12/7/7, [21]-[46]; Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, sexta sesión (2011) CAJ-AG/11/6/7, [12]-[21]; Grupo Asesor del Comité Administrativo y

participantes no han logrado alcanzar posiciones comunes sobre aspectos clave de las disposiciones sobre variedades esencialmente derivadas del Convenio de la UPOV de 1991.⁶ Asimismo, dado que las obligaciones establecidas en el Convenio de la UPOV de 1991 se hacen realidad por medio de la legislación nacional de cada país, serán los tribunales de las Partes Contratantes quienes finalmente determinen su significado. No obstante, los tribunales han tenido hasta ahora dificultades para aplicar las normas del Convenio de la UPOV de 1991⁷ y “las decisiones judiciales disponibles [resultan] contradictorias y poco útiles”.⁸ Quizá “si se establecen orientaciones claras, se reducirán las necesidades de interpretación por parte de los tribunales”.⁹ En esta ponencia se abordan los tipos de instrumentos de derecho indicativo que podrían elaborarse al amparo del Convenio de la UPOV de 1991 que pudieran resultar de utilidad para obtentores, tribunales y otras entidades como fuentes fidedignas a la hora de interpretar y aplicar las disposiciones sobre variedades esencialmente derivadas del Convenio.

La ponencia se estructura de la siguiente forma: En la segunda sección se describen las obligaciones contraídas por las Partes Contratantes del Convenio de la UPOV de 1991, y se subraya que su aplicación se realiza por medio de las legislaciones nacionales relativas a la concesión y la protección de los derechos de obtentor; en la tercera sección se expone el concepto de derecho indicativo, en contraposición al derecho imperativo; en la cuarta sección se resumen las obligaciones establecidas en el Convenio de la UPOV de 1991 con objeto de identificar las fuentes y el alcance de las competencias disponibles para adoptar instrumentos de derecho indicativo; en la quinta sección se analiza el caso de las *Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización* (Directrices de Bonn) en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas con el fin de ilustrar la conveniencia de recurrir al derecho indicativo para tratar un asunto de carácter sumamente controvertido y de difícil control, y, por último, en la sexta sección se formulan varias conclusiones, entre las que cabe destacar una serie de enseñanzas clave extraídas de la experiencia de las Directrices de Bonn que podrían adoptarse en la elaboración de instrumentos de derecho indicativo. Se concluye que estos instrumentos tienen cabida, de forma destacada, en el Convenio de la UPOV de 1991, y que podrían resultar de utilidad para obtentores, tribunales y otras entidades como fuentes fidedignas para interpretar y aplicar las disposiciones sobre variedades esencialmente derivadas establecidas en el Convenio.

2. Obligaciones recogidas en el Convenio de la UPOV de 1991

En el Convenio de la UPOV de 1991 se establece como obligación fundamental de las Partes Contratantes la siguiente: “Cada Parte Contratante concederá derechos de obtentor y los protegerá”.¹⁰ El Acuerdo impone, además, a sus miembros las siguientes exigencias:

Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas necesarias para la aplicación del presente Convenio y, concretamente:

- i) preverá los recursos legales apropiados que permitan defender eficazmente los derechos de obtentor;
- ii) establecerá una autoridad encargada de conceder derechos de obtentor o encargará a la autoridad establecida por otra Parte Contratante de conceder tales derechos;
- iii) asegurará la información al público mediante la publicación periódica de informaciones sobre:
 - las solicitudes de derechos de obtentor y los derechos de obtentor concedidos y
 - las denominaciones propuestas y aprobadas.¹¹

Jurídico, *Informe*, quinta sesión (2010) CAJ-AG/10/5/7, [13]-[18]; Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, cuarta sesión (2009) CAJ-AG/09/4/4, [22]-[25]; Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico, *Informe*, segunda sesión (2007) CAJ-AG/07/2/8, [17]-[19]; Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico, *Informe sobre las conclusiones*, primera sesión (2006) CAJ-AG/06/1/3, [16].

⁶ Véanse: CAJ-AG/12/7/3 (véase la nota 3); Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico, *Explanatory Notes on Essentially Derived Varieties under the 1991 Act of the UPOV Convention (revisión)*, sexta sesión (2011) CAJ-AG/11/6/3; Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico, *Explanatory Notes on Essentially Derived Varieties under the 1991 Act of the UPOV Convention (Revision)*, quinta sesión (2010) CAJ-AG/10/5/3.

⁷ Véase: Bart van Wezenbeek, *What is the Essence of 'Essentially Derived'?* (2010) 196 *Managing Intellectual Property* 150; Jay Sanderson, *Essential Derivation, Law and the Limits of Science*, en *Patent Law and Biological Inventions*, ed. Matthew Rimmer (Federation Press, 2006) págs. 46-48.

⁸ CAJ-AG/12/7/7 (véase la nota 5), [27].

⁹ CAJ-AG/12/7/7 (véase la nota 5), [30].

¹⁰ Artículo 2 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

Estas medidas exigen, en efecto, que cada Parte Contratante promulgue leyes en el ámbito de su respectiva competencia legislativa con objeto de, por un lado, gestionar la concesión de derechos de obtentor con arreglo a los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad establecidos por la UPOV y, por otro, garantizar la defensa de los derechos de obtentor una vez concedidos. Como instrumentos a tal efecto cabe citar las leyes que protejan el derecho de obtentor,¹² los organismos públicos que evalúen las solicitudes y concedan estos derechos y un sistema judicial que persiga la violación de estos derechos. Por ejemplo, en Australia, el Parlamento aprobó en 1994 la Ley de derechos de obtentor (Cth); el organismo público IP Australia¹³ se ocupa de su aplicación, y los casos de violación de los derechos de obtentor se resuelven por vía judicial.¹⁴ Cabe destacar que, dada la redacción del Convenio de la UPOV adoptado en 1991, la aplicación de las obligaciones queda supeditada a la interpretación del Acta de 1991 que realicen las Partes Contratantes, que tienen también la potestad de flexibilizar los requisitos en el marco de sus sistemas jurídicos nacionales, y es esta normativa nacional la que supervisa el organismo público y está sujeta al control de los tribunales de la Parte Contratante.

De acuerdo con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, las Partes Contratantes son “miembros de la Unión”.¹⁵ Los órganos permanentes de la Unión son el “Consejo” y la “Oficina de la Unión”.¹⁶ El Consejo posee amplias “atribuciones”, en particular: “de manera general, adoptar todas las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Unión”.¹⁷ Las decisiones que atañen a las “atribuciones del Consejo” deben contar con la “mayoría simple de los votos emitidos”.¹⁸ Para modificar el Convenio de la UPOV de 1991 sería obligado celebrar una conferencia oficial que reuniera a las Partes Contratantes¹⁹ y que contara con una mayoría de “tres cuartos de los votos emitidos”.²⁰ No obstante, otra posibilidad, probablemente más sencilla, es el establecimiento de normas a través de disposiciones no vinculantes, las cuales se analizan a continuación.

3. ¿En qué consiste el “derecho indicativo” (y el “derecho imperativo”)?

Existe aún cierta confusión y desacuerdo acerca de qué se entiende exactamente por “derecho indicativo”, cómo se aplica y en qué difiere del “derecho imperativo”.²¹ El mejor modo de explicar el concepto de derecho indicativo posiblemente sea por comparación con el de derecho imperativo. En el contexto que nos ocupa, el “derecho imperativo” podría definirse como el marco jurídico oficialmente vinculante (es decir, leyes concretas que imponen obligaciones y que son interpretadas y aplicadas por una entidad externa). Este marco jurídico se convierte en “indicativo” si las leyes se “flexibilizan en alguna de las dimensiones de obligación, precisión o delegación”.²²

La “obligación” se refiere a aquella circunstancia en la que los estados u otras entidades están sujetos a una regla o compromiso, o a un conjunto de reglas o compromisos y, concretamente, están sujetos, jurídicamente, a una norma o compromiso en el sentido de que su conducta queda

¹¹ Artículo 30.1 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

¹² La legislación de las Partes Contratantes figura en: <http://www.upov.int/upovlex/es> (UPOV Lex).

¹³ Véase: Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education, *Annual Report 2011-2012* (Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education, 2012), págs. 226-229.

¹⁴ *Plant Breeder's Rights Act 1994* (Ley australiana de derechos de obtentor de 1994) (Cth) secciones 3 ('Court') y 56.

¹⁵ Artículo 23 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

¹⁶ Artículo 25 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

¹⁷ Artículo 26.5.x) del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

¹⁸ Artículo 26.7 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

¹⁹ Artículo 38.1 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

²⁰ Artículos 26.7 y 38.2 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

²¹ Hay abundante bibliografía sobre el derecho indicativo, desde varias perspectivas: positivista, normativa, de la economía política y otras. Cabe citar los estudios siguientes: Jaye Ellis, *Shades of Grey: Soft Law and the Validity of Public International Law* (2012) 25 *Leiden Journal of International Law* 313; Andrew Guzman y Timothy Meyer, *International Soft Law* (2010) 2 *Journal of Legal Analysis* 1; Hartmut Hillgenberg, *A Fresh Look at Soft Law* [1999] *European Journal of International Law* 499; Alan Boyle, *Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law* (1999) 48 *International and Comparative Law Quarterly* 901; entre otras publicaciones.

²² Kenneth Abbott y Duncan Snidal, *Hard and Soft Law in International Governance* (2000) 54 *International Organizations* 421-422. Véase también: Martha Finnemore y Stephen Toope, *Alternatives to "Legalization": Richer Views of Law and Politics* (2001) 55 *International Organizations* 743 (crítica de Abbott y Snidal). Esta es la interpretación del “derecho indicativo” de este autor, pero existen otras.

sometida así a escrutinio en virtud de las normas generales, los procedimientos y las prácticas de la jurisprudencia internacional, aunque a menudo también al control de la jurisprudencia nacional. El concepto de “precisión” implica que las reglas definen de manera inequívoca la conducta que ordenan, autorizan o proscriben. Y la noción de “delegación” se refiere a que se ha concedido autorización a terceros para interpretar y aplicar las reglas, solucionar controversias y, en algún caso, formular nuevas reglas.²³

Según estos criterios, en una escala continua de mayor a menor vinculación jurídica formal, el derecho indicativo ocuparía una posición relativamente más baja que el derecho imperativo.²⁴ Así pues, para catalogar a un instrumento como perteneciente al derecho indicativo es necesario determinar su grado de precisión, el nivel de obligación jurídica vinculante y la medida en que se delega su interpretación y ejecución. Gracias a su flexibilidad en estos aspectos, el derecho indicativo presenta las siguientes ventajas:

...el derecho indicativo se considera en ocasiones una estación de paso en la vía hacia al derecho imperativo, pero a menudo es preferible por sí mismo. El derecho indicativo ofrece muchas de las ventajas que presenta el derecho imperativo, pero resulta menos costoso y posee algunas ventajas propias. En primer lugar, dado que al menos una de sus dimensiones jurídicas se puede flexibilizar, suele ser más fácil aplicar el derecho indicativo que el imperativo, especialmente cuando las partes interesadas son estados celosos de su autonomía o cuando se pone en juego su soberanía. El derecho indicativo presenta además ciertos beneficios que no ofrece el derecho imperativo, como medios más eficaces para gestionar la incertidumbre, en especial cuando se inician procesos que permiten a las partes disponer de tiempo para ir conociendo la repercusión de los acuerdos. Asimismo, las disposiciones no vinculantes fomentan el compromiso y, por tanto, una cooperación mutuamente beneficiosa, entre partes con distintos intereses y valores, diferentes horizontes temporales y tasas de descuento, y con diverso poder (se han omitido las notas al pie).²⁵

El Convenio de la UPOV de 1991 podría considerarse un instrumento de derecho imperativo en cuanto que se trata de un acuerdo que obliga a las Partes Contratantes a “conceder derechos de obtentor y protegerlos”,²⁶ define los estándares mínimos de los derechos de obtentor con cierta precisión²⁷ y delega la autoridad para aplicar y hacer cumplir la ley en organismos públicos y en el sistema judicial de la Parte Contratante.²⁸ En este planteamiento, y con arreglo a las definiciones anteriores, el derecho indicativo engloba el conjunto de leyes (acciones e instrumentos) que se flexibilizan en alguna de las dimensiones de obligación, precisión y delegación. Así, la formulación de una definición de variedad esencialmente derivada que no forme parte como tal de la letra del Convenio de la UPOV de 1991 supone una flexibilización del carácter vinculante del Convenio. El siguiente aspecto que debe considerarse es la forma en la que se materializa el derecho indicativo.

4. Materialización del derecho indicativo

En el Convenio de la UPOV de 1991 se prevé la constitución de un “Consejo” y una “Oficina de la Unión”.²⁹ Entre las “atribuciones del Consejo” se encuentra la amplia competencia que posee para “de manera general, tomar todas las decisiones encaminadas al buen funcionamiento de la Unión”.³⁰ La Oficina de la Unión, por su parte, “ejecutará todas las tareas que le sean confiadas por el Consejo”.³¹ Asistido por la Oficina de la Unión, el Consejo ha promulgado con anterioridad “disposiciones no vinculantes” en forma de “Notas explicativas”,³² “Orientación”,³³ “Directrices”,³⁴ “Reglas”,³⁵

²³ Kenneth Abbott, Robert Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Masacre y Duncan Snidal, *The Concept of Legalization* (2000) 54 *International Organizations* 401.

²⁴ Véase: Gregory Shaffer y Mark Pollack, *Hard vs Soft Law: Alternatives, Compliments, and Antagonists in International Governance* (2010) 94 *Minnesota Law Review* 706 en 712-717 y la bibliografía citada en el artículo.

²⁵ Abbott y Snidal (véase la nota 22), en 423.

²⁶ Artículo 2 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

²⁷ Artículos 5-19 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

²⁸ Artículo 30 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

²⁹ Artículo 30 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

³⁰ Artículo 26.5.x) del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

³¹ Artículo 27.1 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

³² Véanse: Consejo, *Informe*, cuadragésima sexta sesión ordinaria (2013) C/46/19, [21]; Consejo, *Informe*, cuadragésima cuarta sesión ordinaria (2010) C/44/17, [21] y [22]; C/43/17 (véase la nota 4), [20], [23] y [27]; etcétera.

³³ Véase: C/46/19 (véase la nota 32), [19]; Consejo, *Informe*, cuadragésima quinta sesión ordinaria (2012) C/45/18, [19] y [23]; C/43/17 (véase la nota 4), [15], [17], [21], [22] y [25]; etcétera.

“Mecanismos”,³⁶ “Listas”,³⁷ “Estadísticas”,³⁸ “Informes”,³⁹ “Comunicados de prensa”,⁴⁰ informes sobre “Experiencia y cooperación”,⁴¹ página web sobre “Asistencia”,⁴² etcétera. Cada uno de estos instrumentos ofrece, en alguna medida, interpretación u orientación, aunque sea únicamente de manera tangencial, sobre modalidades a disposición de las Partes Contratantes para cumplir las obligaciones contraídas en el Convenio de la UPOV de 1991. La siguiente declaración explícita que figura en todas las “Notas explicativas”⁴³ constituye un excelente ejemplo del lugar que ocupa este “derecho indicativo”:

Las presentes notas explicativas tienen por objeto brindar orientación sobre [el asunto de que trate la nota] con arreglo al Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

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.⁴⁴

En resumen, el Consejo y la Oficina de la Unión poseen las competencias necesarias para adoptar instrumentos de derecho indicativo, y han ejercido esta capacidad. La siguiente pregunta que debemos plantearnos es cómo deberían abordarse las variedades esencialmente derivadas en el derecho indicativo. En tal sentido, el mejor planteamiento posiblemente sea describir en detalle, a modo de caso práctico de estudio, la adopción de las Directrices de Bonn y su enfoque con respecto a la propiedad intelectual en el marco del CBD. Este tema se trata a continuación.

5. Caso práctico: las Directrices de Bonn

El CDB fue adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1992.⁴⁵ Uno de los objetivos del CDB era “la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”,⁴⁶ mediante, entre otras cosas, un

³⁴ Véase C/45/18 (véase la nota 33), [16]; C/44/17 (véase la nota 32), [17] y [34]; etcétera.

³⁵ Véase: C/46/19 (véase la nota 32), [25] y [28]; C/44/17 (véase la nota 32), [24]; etcétera.

³⁶ Véase: C/46/19 (véase la nota 32), [30]; etcétera.

³⁷ Véase: C/46/19 (véase la nota 32), [44]; C/44/17 (véase la nota 32), [20]; C/43/17 (véase la nota 4), [18]; etcétera.

³⁸ Véase: C/46/19 (véase la nota 32), [44]; etcétera.

³⁹ Véase: C/46/19 (véase la nota 32); C/45/18 (véase la nota 33); C/43/17 (véase la nota 4); etcétera.

⁴⁰ Véase: C/46/19 (véase la nota 32), [50]; C/45/18 (véase la nota 33), [41]; C/44/17 (véase la nota 32), [49]; etcétera.

⁴¹ Véase: C/44/17 (véase la nota 32), [16]; etcétera.

⁴² Véase: C/45/18 (véase la nota 33), [8].

⁴³ Véase C/44/17 (véase la nota 32), [21] y [22]; C/43/17 (véase la nota 4), [23].

⁴⁴ Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *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* (2010) UPOV/EXN/CAL/1, [1]; Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV* (2010) UPOV/EXN/VAR/1, [1]; Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Notas explicativas sobre la caducidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV* (2009) UPOV/EXN/CAN/1, [1]; UPOV/EXN/EDV/1 (véase la nota 2), [1]; Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Notas explicativas sobre la defensa de los derechos de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV* (2009) UPOV/EXN/ENF/1, [1]; Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Notas explicativas sobre los géneros y especies que deben protegerse con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV* (2009) UPOV/EXN/GEN/1, [1]; Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Notas explicativas sobre el trato nacional con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV* (2009) UPOV/EXN/NAT/1, [1]; Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV* (2009) UPOV/EXN/NOV/1, [1]; Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Notas explicativas sobre la nulidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV* (2010) UPOV/EXN/NUL/1, [1]; Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Notas explicativas sobre el derecho de prioridad con arreglo al Convenio de la UPOV* (2010) UPOV/EXN/PRI/1, [1]; Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV* (2009) UPOV/EXN/PRP/1, [1];

⁴⁵ La Conferencia y sus diversos resultados se describen resumidamente en: Michael Grubb, Matthias Koch, Kay Thomson, Abby Munson y Francis Sullivan, *Earth Summit Agreements: A Guide and Assessment* (Earthscan Publications Ltd, 1993).

⁴⁶ El término “recursos genéticos” se define en términos generales como “el material genético de valor real o potencial” y “material genético” significa “todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia”: artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En la práctica, sin embargo, la definición del CDB presenta varias deficiencias: no incluye las sustancias bioquímicas, no incluye los materiales *ex situ* obtenidos antes del 29 de diciembre de 1993, incluye el material genético humano y solo se aplica a algunos recursos marinos (véase: Conferencia de las Partes en el

acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada".⁴⁷ Este objetivo de participación en los beneficios supuso un cambio fundamental en las medidas internacionales vinculantes encaminadas a conservar la biodiversidad⁴⁸. En primer lugar, porque reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos genéticos.⁴⁹ En segundo lugar, porque vincula el acceso a esos recursos con los resultados de las investigaciones científicas y los usos comerciales, y al acceso a la tecnología en condiciones más favorables y no comerciales, en particular a los productos y las tecnologías del sector privado derivados de dichos recursos genéticos.⁵⁰ Y, finalmente, porque introduce el concepto de propiedad intelectual⁵¹ en los debates económicos y normativos sobre la conservación de los recursos genéticos que podrían contribuir al desarrollo tecnológico, económico y social futuro.⁵²

El problema estribaba en que el CDB no ofrecía, por sí solo, mucha orientación sobre cómo las Partes Contratantes podían hacer efectivos el acceso y la participación en los beneficios. Pese a que hubo consenso casi universal en que los países predominantemente pobres que poseen la mayoría de la diversidad biológica útil de la Tierra (el Sur) deben obtener beneficios de la explotación de esa diversidad por parte de los países predominantemente ricos y tecnológicamente avanzados (el Norte), el contenido de los beneficios que debían distribuirse y la cuestión del acceso a la tecnología protegida por derechos de propiedad intelectual y su transferencia para explotar esos recursos genéticos seguían siendo objeto de controversia.⁵³ El resultado, plasmado en el texto final del CDB, es una mera fórmula diplomática aceptable que ofrece una solución de avenencia y aplaza hasta las fases de aplicación las cuestiones problemáticas, como por ejemplo "que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio", estableciéndose la obligación de cooperar "a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio".⁵⁴ Precisamente este proceso relativo a la propiedad intelectual durante las fases de aplicación ilustra un enfoque respecto del derecho no vinculante que permitió abordar detalladamente las cuestiones técnicas específicas, alcanzar compromisos aceptables y lograr un acuerdo que resultara práctico para las partes implicadas, según sus necesidades y circunstancias particulares.

El CDB, como instrumento de derecho imperativo o vinculante, prevé la adopción de una enmienda, un protocolo o un anexo (que tratará "exclusivamente de cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas y administrativas")⁵⁵ vinculante para todas las Partes Contratantes, previa votación por mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes presentes en una reunión (una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un consenso sin que se haya llegado a un acuerdo), y, seguidamente, su ratificación, aceptación o aprobación por dos tercios, como mínimo, de las Partes Contratantes en el CDB.⁵⁶ Por aquel entonces, no era viable adoptar una enmienda, un protocolo o un anexo sobre el acceso y la participación en los

Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios: legislación, información administrativa y de política* (1995) UNEP/CBD/COP/2/13, págs. 15-18).

⁴⁷ Artículo 1 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

⁴⁸ En un acuerdo anterior no vinculante aprobado en el marco del *Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura* (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, *Informe de la Conferencia de la FAO*, 22º período de sesiones (1983) C 1983, [285] (Resolución 8/83)) se aplicaron los principios del "patrimonio común" a ciertos recursos fitogenéticos agrícolas; el acuerdo se modificó posteriormente con el fin de reconocer los derechos de los agricultores y la legitimidad de la propiedad intelectual sobre variedades selectas (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, *Informe de la Conferencia de la FAO*, 25º período de sesiones (1989) C 1989, [108] (Resoluciones 4/89 y 5/89)) y volvió a modificarse para reconocer que las naciones "tienen derechos soberanos de los países sobre sus recursos genéticos" (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, *Informe de la Conferencia de la FAO*, 26º período de sesiones (1991) C 1991, [104] (Resolución 3/91)).

⁴⁹ Artículo 15.1 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

⁵⁰ Artículos 15, 16 y 19 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

⁵¹ A los efectos del presente artículo, el término "propiedad intelectual" se utiliza generalmente con el significado de derechos de autor, patentes, derechos de obtentor, conocimientos técnicos (*know how*), secretos comerciales/información confidencial e indicadores geográficos. En *Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge*, de Graham Duffield (Earthscan, 2004), págs. 25-41, se ofrece un panorama general de la propiedad intelectual aplicada a los recursos genéticos.

⁵² Preámbulo y artículos 3, 10, 11, 15, 16, 19 y 22 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

⁵³ Las opiniones contemporáneas contrapuestas del Sur y del Norte se describen resumidamente en: Alexander Gillespie, *Common Property, Private Property and Equity: Clash of Values and the Quest to Preserve Biodiversity* (1995) 12 *Environmental and Planning Law Journal* 388 en 389-392, así como en la bibliografía aportada en este artículo.

⁵⁴ Artículo 16.5 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

⁵⁵ Artículo 30.1 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

⁵⁶ Artículos 29 y 30.2.a) del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

beneficios que dispusiera cómo debía abordarse la propiedad intelectual. Las Directrices de Bonn constituían una alternativa de derecho indicativo o no vinculante para resolver las controversias que surgieran.

Tras la firma del CDB, la Conferencia de las Partes aprobó, en su primera reunión, un programa de trabajo de mediano plazo sobre el "Acceso a los recursos genéticos" en el que se incluyeron dos temas: la compilación de información y documentos sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios derivados de su utilización (Artículo 15), y el acceso a la tecnología y su transferencia a cambio del acceso a esos recursos (Artículo 16).⁵⁷ Cabe destacar que se decidió examinar la cuestión de la propiedad intelectual en el marco del programa sobre el "Acceso a los recursos genéticos", en lugar de en el epígrafe "Asuntos relacionados con la tecnología", vinculando así las consideraciones relativas a la propiedad intelectual con la transferencia de tecnologías que hacían uso de los recursos genéticos a los que se había obtenido acceso.⁵⁸ Como consecuencia de esta decisión, la función de la propiedad intelectual se centró en los mecanismos que regulan el acceso a los recursos genéticos (vinculando así los artículos 15 y 16.5), y no en el debate más amplio sobre la limitación de la propiedad intelectual al poner la tecnología a disposición de los países en desarrollo como posible medio para mitigar la pobreza (según se expone en los epígrafes 1) y 2) del artículo 16).⁵⁹ En la práctica, esta decisión ubicó el examen de la propiedad intelectual como uno de los numerosos asuntos que debían abordarse a la hora de negociar el acceso, en lugar de como un obstáculo para la transferencia de tecnología.

En la segunda Conferencia de las Partes se examinó el programa sobre el "Acceso a los recursos genéticos",⁶⁰ y la Conferencia decidió recopilar las opiniones sobre posibles opciones para elaborar medidas legislativas, administrativas o normativas de carácter nacional con objeto de aplicar el artículo 15.⁶¹ La segunda Conferencia de las Partes también se propuso analizar los efectos de la "propiedad intelectual en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y la participación equitativa en los beneficios derivados de su uso, a fin de comprender mejor las consecuencias del artículo 16.5" mediante, entre otras cosas, "una invitación a los gobiernos y demás entidades interesadas a que presenten estudios de casos concretos en los que se contemple el papel de los derechos de propiedad intelectual en el proceso de transferencia de tecnología, en particular la transferencia de biotecnología".⁶² La tercera Conferencia de las Partes prosiguió esta labor y decidió solicitar información adicional acerca de los mecanismos existentes relativos al acceso a los recursos genéticos y a la distribución de los beneficios.⁶³ La tercera Conferencia de las Partes se propuso también ampliar la cooperación con otras instituciones que se ocupan de la propiedad intelectual, en particular la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).⁶⁴

Tras examinar los diversos documentos, antes de la reunión,⁶⁵ la cuarta Conferencia de las Partes decidió convocar un Grupo de Expertos sobre acceso y distribución de los beneficios (el Grupo), cuyo mandato:

⁵⁷ Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Informe de la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica* (1995) UNEP/CBD/COP/1/17, pág. 62.

⁵⁸ Véase: UNEP/CBD/COP/1/17 (véase la nota 57), pág. 62. Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Informe de la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica* (1995) UNEP/CBD/COP/2/19, pág. 28.

⁵⁹ Véase: Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Derechos de propiedad intelectual y transferencia de tecnologías que utilizan recursos genéticos* (1995) UNEP/CBD/COP/2/17, pág. 2. Véase también: Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Informe de la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica* (1997) UNEP/CBD/COP/3/38, págs. 97-98. Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Promoting and Facilitating Access to, and Transfer and Development of Technology* (1996) UNEP/CBD/COP/3/21.

⁶⁰ Véase: UNEP/CBD/COP/2/19 (véase la nota 58), págs. 26-28.

⁶¹ UNEP/CBD/COP/2/19 (véase la nota 58), pág. 64.

⁶² UNEP/CBD/COP/2/19 (véase la nota 58), pág. 65.

⁶³ UNEP/CBD/COP/3/38 (véase la nota 59), págs. 95-97.

⁶⁴ UNEP/CBD/COP/3/38 (véase la nota 59), págs. 98-101. Véase también: Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *The Impact of Intellectual Property Rights Systems on the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity and on the Equitable Sharing of Benefits from its Use (A Preliminary Study)* (1996) UNEP/CBD/COP/3/22.

⁶⁵ Véase: Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Measures to Promote and Advance the Distribution of Benefits from Biotechnology in Accordance with Article 19* (1998) UNEP/CBD/COP/4/21; Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Addressing the Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of*

se elaborará a partir de las fuentes pertinentes, incluidas las medidas legislativas, de política y administrativas, las mejores prácticas y las monografías sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, incluida la amplia gama de tecnologías biológicas, para llegar a un entendimiento común de los conceptos básicos y explorar todas las opciones para el acceso y la distribución de beneficios en condiciones convenidas, incluidos los principios orientadores, las directrices y códigos de buena práctica para los acuerdos sobre el acceso y distribución de beneficios.⁶⁶

Dicho Grupo se centraría en las medidas legislativas, administrativas o de política con respecto al consentimiento fundamentado previo, las referencias al país de origen en las publicaciones pertinentes y en las solicitudes de patentes, las condiciones mutuamente acordadas sobre la distribución de beneficios de los derechos de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, así como en los “incentivos para fomentar la conclusión de asociaciones de carácter contractual”.⁶⁷

En su informe posterior, el Grupo indicó que “había alcanzado un amplio consenso sobre los principios básicos que debían regir los arreglos de acceso y distribución de los beneficios y había llegado a un entendimiento común sobre conceptos clave como el consentimiento fundamentado previo, las condiciones mutuamente convenidas y la distribución justa y equitativa de beneficios”, y que “también había identificado importantes necesidades en materia de información y creación de capacidad relacionadas con los arreglos sobre acceso y distribución de los beneficios”.⁶⁸ La principal recomendación del Grupo fue que era preciso elaborar directrices relativas al consentimiento fundamentado previo y a las condiciones mutuamente acordadas.⁶⁹

En esta primera etapa, el Grupo estimó que la propiedad intelectual podría servir de incentivo para cumplir los requisitos en materia de consentimiento fundamentado previo establecidos en el CDB, a través del requisito de presentar pruebas de consentimiento satisfactorio al solicitar derechos de propiedad intelectual (cabe suponer que esto afectaba a las patentes y a los derechos de obtentor que exigen el registro oficial).⁷⁰

Cabe destacar que el Grupo estimó que la Conferencia de las Partes debía explorar “más exhaustivamente” las cuestiones relativas a la propiedad intelectual, al reconocer que la propiedad intelectual era uno de los componentes de otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.⁷¹ Sin embargo, en relación con la propiedad intelectual, el Grupo llegó a la siguiente conclusión:

El Grupo de expertos reconocía que los derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación de los acuerdos de acceso y distribución de beneficios y pueden desempeñar una función como incentivos para que los usuarios procuren obtener el consentimiento fundamentado previo. El Grupo de expertos no pudo llegar a ninguna conclusión en este tema, y por lo tanto propone que la Conferencia de las Partes continúe estudiando estos asuntos.⁷²

El Grupo señaló convenientemente diversas cuestiones que requerían un estudio ulterior, por ejemplo que los procedimientos de solicitud de derechos de propiedad intelectual exigen que el solicitante presente pruebas de consentimiento fundamentado previo, el lugar que le corresponde a la propiedad intelectual en los conocimientos tradicionales relacionados con los recursos genéticos, los parámetros de

Genetic Resources: Options for Assistance to Developing Country Parties to the Convention on Biological Diversity (1998) UNEP/CBD/COP/4/22; Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Review of National, Regional and Sectoral Measures and Guidelines for the Implementation of Article 15* (1998) UNEP/CBD/COP/4/23; Reunión Regional sobre la Diversidad Biológica, *Informe final de la reunión regional preparatoria de América Latina y el Caribe* (1998) UNEP/CBD/RG LAC/3/2.

⁶⁶ Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Informe de la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica* (1998) UNEP/CBD/COP/4/27, pág. 109.

⁶⁷ UNEP/CBD/COP/4/27 (véase la nota 66), pág. 110.

⁶⁸ Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Informe de la Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica* (1998) UNEP/CBD/COP/5/23, pág. 24-25.

⁶⁹ Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Informe del Grupo de Expertos sobre acceso y distribución de los beneficios* (1998) UNEP/CBD/COP/5/8. Véase también: UNEP/CBD/COP/5/23 (véase la nota 68), págs. 24 y 54-55.

⁷⁰ Véase: UNEP/CBD/COP/5/8 (véase la nota 69), pág. 23.

⁷¹ Véase: UNEP/CBD/COP/5/8 (véase la nota 69), pág. 24.

⁷² UNEP/CBD/COP/5/8 (véase la nota 69), pág. 27.

orientación para los arreglos contractuales,⁷³ la aplicación de las normas mínimas establecidas en materia de propiedad intelectual y su consiguiente ámbito de aplicación, así como una evaluación de los efectos de la propiedad intelectual como incentivo para la conservación y la distribución de los beneficios.⁷⁴

En paralelo con la labor del Grupo, la cuarta Conferencia de las Partes convocó una reunión entre períodos de sesiones sobre las operaciones del Convenio (ISOC) a modo de “debate preparatorio” sobre el acceso a los recursos genéticos.⁷⁵ La ISOC comenzó a evaluar la relación entre la propiedad intelectual y las disposiciones pertinentes del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* y el CDB,⁷⁶ las colecciones *ex situ* adquiridas antes del 29 de diciembre de 1993,⁷⁷ y algunas otras cuestiones que el Grupo debía examinar⁷⁸ sin formular oficialmente conclusiones firmes acerca del lugar que le corresponde a la propiedad intelectual en los acuerdos de acceso y distribución de beneficios.

La quinta Conferencia de las Partes tomó nota del informe del Grupo⁷⁹ y del informe de la ISOC,⁸⁰ y, seguidamente, al abordar el acceso a los recursos genéticos, decidió establecer un Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y distribución de beneficios con el mandato de elaborar directrices y otros criterios respecto del acceso y la distribución de beneficios.⁸¹ El resultado de esta decisión fue el informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta en el que se recomendó la adopción del *Proyecto de Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de su utilización*,⁸² aunque quedaban por definir términos clave, a saber: “acceso a los recursos genéticos”, “distribución de beneficios”, “comercialización”, “derivados”, “proveedor”, “usuario”, “interesado”, “colección *ex situ*” e “índole voluntaria”.⁸³ El principal objetivo de las directrices era “ayudar a las Partes en la elaboración de una estrategia general de acceso y distribución de beneficios [...] y en la determinación de las etapas implicadas en el proceso de obtener acceso a los recursos genéticos y a la distribución de los beneficios”.⁸⁴ Al abordar la función de la propiedad intelectual en la aplicación de los acuerdos de acceso y distribución de beneficios, el Grupo de trabajo especial de composición abierta recomendó que la Conferencia de las Partes “invite” a los Estados a divulgar el país de origen de los recursos genéticos en las solicitudes de derechos de propiedad intelectual “como posible contribución para rastrear el cumplimiento” de las obligaciones establecidas en el CDB en materia de consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente convenidas para el acceso a los recursos genéticos.⁸⁵ También se recomendó la recopilación de más información sobre la propiedad intelectual y el acceso y la distribución de beneficios, previéndose, además, una contribución de la OMPI en la elaboración de cláusulas modelo sobre propiedad intelectual, para negociar los términos mutuamente acordados que se incluirían en acuerdos contractuales.⁸⁶ Consideradas en virtud del CDB como “meramente el primer paso de un prolongado y complejo proceso para obtener acceso y distribución de los beneficios”,⁸⁷ la Conferencia de las Partes adoptó,

⁷³ A saber: a) reglamentación del uso de los recursos para tener en cuenta inquietudes éticas; b) adopción de decisiones que garanticen el uso continuo consuetudinario de los recursos genéticos y de los conocimientos correspondientes; c) disposiciones para el uso de los derechos de propiedad intelectual que incluyan la investigación conjunta, la obligación de aplicar los derechos sobre invenciones obtenidas y proporcionar licencias por consentimiento mutuo; d) posibilidad de propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual: UNEP/CBD/COP/5/8 (véase la nota 69), pág. 25.

⁷⁴ UNEP/CBD/COP/5/8 (véase la nota 69), págs. 23-26.

⁷⁵ UNEP/CBD/COP/4/27 (véase la nota 66), pág. 132.

⁷⁶ Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Informe de la reunión entre períodos de sesiones sobre las operaciones del Convenio* (1999) UNEP/CBD/COP/5/4, págs. 30-31.

⁷⁷ UNEP/CBD/COP/5/4 (véase la nota 76), págs. 31-32.

⁷⁸ UNEP/CBD/COP/5/4 (véase la nota 76), págs. 28-30.

⁷⁹ UNEP/CBD/COP/5/23 (véase la nota 68), pág. 25. Véase también: Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Acceso a los recursos genéticos* (2000) UNEP/CBD/COP/5/21.

⁸⁰ UNEP/CBD/COP/5/23 (véase la nota 68), pág. 21.

⁸¹ UNEP/CBD/COP/5/23 (véase la nota 68), págs. 197-198.

⁸² Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y distribución de los beneficios* (1998) UNEP/CBD/COP/6/6, pág. 14.

⁸³ UNEP/CBD/COP/6/6 (véase la nota 82), págs. 14 y 15.

⁸⁴ UNEP/CBD/COP/6/6 (véase la nota 82), pág. 16.

⁸⁵ UNEP/CBD/COP/6/6 (véase la nota 82), pág. 36.

⁸⁶ UNEP/CBD/COP/6/6 (véase la nota 82), págs. 36-38.

⁸⁷ Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Informe de la Sexta Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica* (2002) UNEP/CBD/COP/6/20, pág. 19.

en su sexta reunión, las Directrices de Bonn⁸⁸ como directrices voluntarias aplicables a *todos* los recursos genéticos incluidos en el ámbito de la CDB (salvo los recursos genéticos humanos),⁸⁹ “de forma coherente y apoyando mutuamente la labor en curso de los acuerdos e instituciones internacionales pertinentes”⁹⁰ y que “no deberían interpretarse en perjuicio” del *Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura*.⁹¹ La Conferencia de las Partes, en su sexta reunión, “invit[ó]” a los países a “usar estas Directrices cuando desarrollen y proyecten medidas legislativas, administrativas o políticas sobre acceso y distribución de beneficios, y contratos y otros acuerdos bajo términos mutuamente acordados sobre acceso y distribución de beneficios”.⁹²

Las Directrices de Bonn servían fundamentalmente de orientación práctica para:

ayudar a las Partes en la elaboración de una estrategia general de acceso y participación en los beneficios, que pueda formar parte de su estrategia y plan de acción nacionales sobre diversidad biológica, y en la determinación de las etapas implicadas en el proceso de obtener acceso a los recursos genéticos y a la participación en los beneficios.⁹³

Las Directrices de Bonn han tenido como resultado la realización de las disposiciones del CDB relativas al acceso y a la participación en los beneficios, al convertir la opaca fórmula diplomática del texto del CDB en principios y procesos factibles y prácticos, aunque estos no son parte del texto vinculante del CDB:

Las Directrices tienen dos objetivos fundamentales:

1. Guiar a los países, como proveedores, en el establecimiento de sus propias medidas nacionales legislativas, administrativas o políticas para el acceso y reparto de beneficios, tales como la recomendación de los elementos que deben conformar un consentimiento fundamentado previo;
2. Ayudar a los proveedores y usuarios en la negociación de condiciones mutuamente acordadas, proporcionando ejemplos de los elementos que deben ser incluidos en estos acuerdos.⁹⁴

Además de la amplia participación e implicación de los interesados, hubo un apoyo general a las Directrices de Bonn, y una base oficial para la elaboración y negociación posteriores de un régimen internacional vinculante sobre el acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios en forma de Protocolo: el *Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica* (Protocolo de Nagoya).⁹⁵

6. Conclusiones

El Convenio de la UPOV de 1991 confiere al Consejo importantes facultades, entre otras, “de manera general, tomar todas las decisiones encaminadas al buen funcionamiento de la Unión”.⁹⁶ En virtud de esta facultad, el Consejo ha promulgado una serie de instrumentos sobre el sentido de los términos y sobre los procesos en el marco del Convenio de la UPOV de 1991, entre los que figuran “Notas

⁸⁸ UNEP/CBD/COP/6/20 (véase la nota 87), págs. 60-62 y 253-269 (Directrices de Bonn).

⁸⁹ UNEP/CBD/COP/6/20 (véase la nota 87), págs. 60-62 y 253-269 (Directrices de Bonn), cl. 9.

⁹⁰ UNEP/CBD/COP/6/20 (véase la nota 87), págs. 60-62 y 253-269 (Directrices de Bonn), cl. 10.

⁹¹ UNEP/CBD/COP/6/20 (véase la nota 87), págs. 60-62 y 253-269 (Directrices de Bonn), cl. 10.

⁹² UNEP/CBD/COP/6/20 (véase la nota 87), pág. 253.

⁹³ UNEP/CBD/COP/6/20 (véase la nota 87), págs. 60-62 y 253-269 (Directrices de Bonn), cl. 12.

⁹⁴ Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Las Directrices de Bonn*, Hoja informativa (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2011) pág. 3: disponible en <<http://www.cbd.int/abs/infokit/revised/print/factsheet-bonn-es.pdf>> (consultado el 12 de agosto de 2013).

⁹⁵ Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Informe de la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica* (2002) UNEP/CBD/COP/10/27, [103] y págs. 83-107 (Protocolo de Nagoya).

⁹⁶ Artículo 26.5.x) del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

explicativas", "Orientaciones", "Directrices", "Normas", "Mecanismos", "Listas", "Estadísticas", "Informes", "Comunicados de prensa", informes sobre "Experiencia y cooperación", página web sobre "Asistencia", etc. Se trata de instrumentos clásicos de derecho no vinculante, dado que alientan a las Partes Contratantes a aplicar el Convenio de la UPOV de 1991 en formas concretas sin alterar por ello las obligaciones vinculantes establecidas en el texto oficial del Convenio. De ello se deduce que un instrumento promulgado por el Consejo para tratar con detalle las disposiciones relativas a las variedades esencialmente derivadas en el Convenio de la UPOV de 1991 constituye un enfoque de derecho no vinculante respecto de la búsqueda de orientaciones útiles dirigidas a las Partes Contratantes que aplican el Convenio de la UPOV de 1991.

El caso práctico de las Directrices de Bonn del CDB pone de relieve la elegancia del derecho no vinculante como instrumento para resolver una cuestión de propiedad intelectual sumamente controvertida y de difícil solución en los acuerdos sobre el acceso y la distribución de beneficios. Si bien las Directrices de Bonn no obligan a las Partes Contratantes a cumplir normas concretas de propiedad intelectual, han brindado orientación sobre cómo se podría tener en cuenta la propiedad intelectual en el cumplimiento del objetivo del CDB. Además, lo que es más importante aún, las Directrices de Bonn constituyeron un paso fundamental para estudiar las posibilidades de acuerdos sobre el acceso y la distribución de beneficios y sentaron la base de la futura negociación del Protocolo de Nagoya. Las principales enseñanzas extraídas de la elaboración de las Directrices de Bonn fueron las siguientes:

1. Cada cuestión concreta ha de plantearse como uno de los numerosos problemas que se deben resolver, en lugar de como un obstáculo que exige a los participantes establecer definitivamente su posición al respecto.
2. La maquinaria burocrática existente que tiene fijados plazos de presentación de informes ha de aprovecharse para impulsar y comparar periódicamente el grado de progreso.
3. Se han de obtener o solicitar documentos a todas aquellas partes que probablemente se vean afectadas por los problemas y estén interesadas en las soluciones.
4. Se han de constituir diferentes grupos (grupos de trabajo, grupos de expertos, etc.) encargados de abordar determinadas cuestiones controvertidas y recabar activamente información, orientaciones y soluciones de expertos en la materia.
5. Los resultados y las recomendaciones oficiales han de presentarse de manera que no se plasmen decisiones definitivas sobre cuestiones en las que subsisten diferencias, por ejemplo términos, procesos y conclusiones clave.
6. Los productos finales deben tener carácter generalmente informativo y flexible e integrarse en un proceso en evolución, de modo que no limiten los futuros debates y novedades.

Como demuestra el análisis realizado en esta ponencia, el derecho no vinculante es una opción perfectamente viable en el marco del Convenio de la UPOV de 1991, y el Consejo posee las suficientes facultades y los mecanismos necesarios para promulgar instrumentos de derecho no vinculante adecuados que podrían resultar útiles a los obtentores vegetales, los tribunales y otros colectivos como fuentes autorizadas para interpretar y aplicar las normas del Convenio de la UPOV de 1991 variedades esencialmente derivadas.

Anexo 1: Extracto de las Directrices de Bonn en el que se exponen las disposiciones generales introductorias y las disposiciones que tratan cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Cabe señalar que las directrices se presentan como una ayuda que hace hincapié en su "carácter voluntario", "facilidad de uso", "aplicación en la práctica", "aceptabilidad", "complementariedad", "enfoque evolutivo", "flexibilidad" y "transparencia".

DIRECTRICES DE BONN SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE LOS BENEFICIOS PROVENIENTES DE SU UTILIZACIÓN

I. DISPOSICIONES GENERALES

A. Características fundamentales

1. Las directrices presentes pueden servir como orientación para preparar y redactar las medidas legislativas, administrativas o de política sobre acceso y la participación en los

- beneficios, con particular referencia a las disposiciones en virtud de los artículos 8 j), 10 c), 15, 16 y 19; y los contratos y otros arreglos en virtud de condiciones mutuamente convenidas para el acceso y la participación en los beneficios.
2. Nada de lo enunciado en las presentes directrices se ha de interpretar como que modifica los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
 3. Nada de lo enunciado en las presentes Directrices tiene por objeto sustituir las leyes nacionales pertinentes.
 4. Nada de lo enunciado en las presentes Directrices se debe interpretar como que afecta a los derechos soberanos de los países sobre sus recursos genéticos.
 5. Nada de lo enunciado en las presentes Directrices, incluido el empleo de términos tales como “proveedor”, “usuario” e “interesados”, se debe interpretar como que asigna derechos respecto de los recursos genéticos además de los que se establecen en virtud del Convenio.
 6. Nada de lo enunciado en las presentes Directrices se debe interpretar como que afecta a los derechos y obligaciones relativas a los recursos genéticos derivadas de condiciones mutuamente acordadas en virtud de la que se obtuvieran los recursos del país de origen.
 7. Las presentes directrices son voluntarias y se prepararon con miras a asegurar lo siguiente:
 - a) *Carácter voluntario*: Tienen el objetivo de servir de orientación tanto a los usuarios como a los proveedores de los recursos genéticos;
 - b) *Facilidad de uso*: para elevar a un máximo su utilidad y para dar cabida a una serie de aplicaciones, las directrices son sencillas;
 - c) *Aplicación en la práctica*: los elementos que figuren en las directrices deberían ser prácticos y estar dirigidos a reducir los costos de las transacciones;
 - d) *Aceptabilidad*: las directrices están concebidas para conseguir el apoyo de los usuarios y de los proveedores;
 - e) *Complementariedad*: las directrices y otros instrumentos internacionales se apoyan mutuamente;
 - f) *Enfoque evolutivo*: las directrices están concebidas para ser examinadas y consiguientemente revisadas a medida que se adquiera experiencia en cuanto a acceso y participación en los beneficios;
 - g) *Flexibilidad*: para que las directrices sean útiles en una gama diversa de sectores, usuarios y circunstancias y jurisdicciones nacionales, las directrices deberían ser flexibles;
 - h) *Transparencia*: tienen el objetivo de promover la transparencia en la negociación y aplicación de los arreglos de acceso y participación en los beneficios ...

Apéndice I

ELEMENTOS PROPUESTOS PARA UN ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES

En un acuerdo de transferencia de materiales pudieran incluirse los siguientes elementos: [...]

B. Disposiciones sobre acceso y participación en los beneficios

1. Descripción de los recursos genéticos a los que se extiende el acuerdo de transferencia de materiales, incluida la información adjunta ...
4. Si los derechos de propiedad intelectual pueden procurarse, y, de ser así, bajo qué condiciones ...

Apéndice II

BENEFICIOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS

1. Entre los beneficios monetarios pueden incluirse, pero no limitarse a ...
 - j) Propiedad conjunta de derechos de propiedad intelectual pertinentes

POSIBLE FUNCIÓN DE LA FUTURA ORIENTACIÓN DE LA UPOV EN LAS CAUSAS PRESENTADAS ANTE LOS TRIBUNALES

Sr. Gordon Humphreys, Miembro de la Segunda Sala de Recurso, Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

Introducción

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) tiene más de medio siglo de antigüedad y cuenta con 71 partes contratantes. Aún no han pasado veinte años desde que se creó la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), la cual, mediante una sola solicitud, proporciona protección registral a marcas, dibujos y modelos en los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Aunque la UPOV y la OAMI son, sin duda, organizaciones muy diferentes, afrontan algunos desafíos comunes.

Esta ponencia se centra en el tratamiento que dispensan el Tribunal de Justicia y el Tribunal General de la Unión Europea ("los Tribunales") a las directrices de la OAMI. En primer lugar, se analizará i) el contexto específico de la OAMI y la necesidad histórica de directrices, a continuación ii) las tendencias y novedades en el tratamiento que dispensan los Tribunales a las directrices de la OAMI y iii) el proceso actual de elaboración de directrices en la OAMI, y, por último, se formularán iv) conclusiones sobre cómo pueden recibir los Tribunales las orientaciones de la UPOV a la luz de la experiencia de la OAMI.

I. El contexto específico de la OAMI y la necesidad de directrices

La OAMI es un organismo especializado de la Unión Europea, el mayor de los que se crearon a raíz del Tratado de Maastricht. Si bien tiene otras funciones, su cometido primordial es el examen y registro de marcas comunitarias y dibujos y modelos comunitarios en su sede en Alicante (España). El examen de las solicitudes de marca se realiza de oficio en los denominados "asuntos *ex parte*". Esto significa que los examinadores de la OAMI comprueban si las solicitudes cumplen los requisitos formales y de fondo necesarios para lograr la inscripción en el registro (por ejemplo, que los signos solicitados puedan funcionar como marcas y que no sean contrarios a las normas de orden público). Cuando en esa comprobación se detecte algún problema, el examinador debe notificar las objeciones al solicitante y, una vez haya recibido las observaciones de este, debe adoptar una decisión razonada. Los procedimientos son *ex parte* porque solo interviene una parte ante la OAMI.

Los examinadores también tienen que adoptar decisiones en los asuntos *inter partes*, que se producen cuando una solicitud o un registro de marca comunitaria entra en conflicto con una marca comunitaria o nacional (de un Estado miembro de la Unión Europea) registrada con anterioridad. Estos asuntos se denominan *inter partes* porque hay dos partes implicadas en el procedimiento.

También se realizan exámenes *ex parte* e *inter partes* de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios. No obstante, un examen *ex parte* es mucho menos gravoso y, por lo tanto, da lugar a un número considerablemente menor de resoluciones que los asuntos *inter partes*.

Tanto las resoluciones *ex parte* como las *inter partes*, ya sean relativas a marcas comunitarias o a dibujos y modelos comunitarios, pueden recurrirse ante las Salas de Recurso ("las Salas"). Estas forman parte de la OAMI, pero son independientes en cuanto a la adopción de decisiones. A su vez, las resoluciones de las Salas pueden recurrirse ante el Tribunal General de la Unión Europea, radicado en Luxemburgo. Contra las sentencias dictadas por el Tribunal General también puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es, por consiguiente, el tribunal de última instancia de la Unión Europea en materia de marcas y dibujos y modelos comunitarios. No obstante, en los tribunales de la Unión Europea en Luxemburgo también se juzgan casos relacionados con otras esferas de la propiedad industrial e intelectual, como asuntos de derecho de autor, variedades vegetales y otros. El Tribunal de Justicia recibe asimismo las cuestiones prejudiciales que le remiten los tribunales nacionales de los Estados miembros en relación con los litigios de marcas o dibujos y modelos, entre otros.

En la OAMI trabajan alrededor de 800 personas, procedentes de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, así como expertos nacionales en comisión de servicio, procedentes de Noruega, Suiza y otros Estados no miembros. Los examinadores, por tanto, pertenecen a muy diversas culturas y tradiciones

jurídicas. El volumen de trabajo es muy grande y la OAMI ha adoptado las normas de la ISO en cuanto a la calidad y a los plazos. Si se desea obtener eficiencia, coherencia decisoria y seguridad jurídica, resulta esencial racionalizar la labor de los examinadores de la OAMI, y las directrices constituyen un instrumento muy útil para alcanzar ese objetivo. No obstante, solo son vinculantes para los examinadores y, con objeto de preservar el principio de independencia decisoria, no implican obligación alguna para las Salas de Recurso.

La OAMI inició su actividad el 1 de abril de 1996. Sin embargo, los preparativos para hacer frente a la avalancha prevista de solicitudes de marcas comunitarias comenzaron unos dos años antes de esa fecha. Muchos de los examinadores de aquellos primeros tiempos provenían de las oficinas nacionales de propiedad industrial, y otros, del ámbito privado. Aun cuando la Unión Europea contaba con solo quince Estados miembros, las tradiciones jurídicas eran variadas. Muchos estaban convencidos de que los procedimientos que empleaban en sus países eran los únicos correctos y racionales. Inevitablemente se suscitaban diferencias de opinión y se perdía un tiempo precioso contrastando opiniones. Se elaboraron directrices para dar a conocer las funciones y los procedimientos de la OAMI a sus usuarios y, asimismo, para que los examinadores pudieran realizar su labor con la mayor eficiencia.

Por supuesto, era imposible prever todas las situaciones posibles, pero los examinadores veteranos y los directivos de la OAMI, guiados por el Sr. Alexander von Mühlen Dahl (uno de los padres del derecho de marcas), elaboraron una serie de instrucciones para los casos que probablemente se presentarían con mayor frecuencia. Las directrices reflejaban tradiciones jurídicas diversas y también albergaban algunas *sui generis*. Cuando se elaboraron, no existían sentencias judiciales sobre marcas comunitarias.

Pero, tras el inicio de las actividades de la OAMI, no tardaron en iniciarse las primeras causas ante los Tribunales. El Tribunal de Primera Instancia (como antes se denominaba el Tribunal General) y el Tribunal de Justicia estaban formados por jueces con mucha experiencia en derecho de la competencia y en la interpretación del Tratado de la Comunidad Europea, pero con mucha menos experiencia en materia de marcas. En los primeros casos, como Baby Dry¹, Trustedlink², Chef/Cheff³ y otros, los agentes de la OAMI que defendían ante el Tribunal las decisiones de la Oficina dedicaban buena parte de sus escritos procesales a una suerte de “miniconferencia” sobre el derecho de marcas en la Unión Europea y las prácticas de la Oficina. Resulta difícil saber a ciencia cierta cómo acogía el Tribunal aquellos escritos. Las sentencias no contenían ninguna mención expresa al respecto pero, según los comentarios recibidos oficiosamente, ese enfoque resultó útil, a pesar de que se rumoreaba que, en aquel entonces, muchos de los jueces del Tribunal de Primera Instancia eran partidarios de crear un tribunal independiente de la Unión Europea para los asuntos de marcas. Esta idea se ha retomado en el Tratado de Niza, pero aún no se ha llevado a la práctica.

II. Tendencias y novedades en el tratamiento que dispensan los Tribunales a las directrices de la OAMI

En los primeros tiempos de la OAMI, las alegaciones presentadas ante los examinadores y las Salas, así como las observaciones presentadas ante los Tribunales, abundaban en referencias a resoluciones y sentencias de ámbito nacional. Comprensiblemente, ni el Tribunal ni la Oficina deseaban suscribir ningún enfoque nacional en particular. Prueba de ello era que el Tribunal dictaminaba sistemáticamente que las resoluciones y sentencias nacionales no eran vinculantes (véase, por ejemplo, Electronica⁴ y VITALITE⁵).

El siguiente paso consistió en considerar que la práctica decisoria anterior de la propia Oficina no era vinculante para ella ni para las Salas. Estas estaban convencidas de que su independencia decisoria les eximía de la obligación de atenerse a las directrices de la OAMI (véase, por ejemplo, Loose cannon/Canon⁶). No obstante, por lo general, las Salas no desestimaban las directrices.

¹ Sentencia de 8 de julio de 1999, T-163/98.

² Sentencia de 26 de octubre de 2000, T-345/99.

³ Sentencia de 13 de junio de 2002, T-232/00.

⁴ Sentencia de 5 de diciembre de 2000, T-32/00, párrafo 46.

⁵ Sentencia de 31 de enero de 2001, T-24/00, párrafo 36.

⁶ Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 7 de noviembre de 2006 – R 1205/2005-2, párrafos 12 a 16.

Por ejemplo, en la resolución del asunto *Loose cannon/Canon*⁷ se indica, en el contexto de la posible suspensión de un procedimiento, que las directrices son “razonables y lógicas”.⁸ En aquel caso, sin embargo, la Sala consideró que los pormenores del asunto justificaban un apartamiento respecto de las directrices.

En varios asuntos, las Salas han señalado que las directrices son meras instrucciones generales y no revisten carácter legislativo, que no son exhaustivas y que están en constante evolución como consecuencia de la experiencia adquirida (véase *COYOTE UGLY/COYOTE UGLY*⁹). Asimismo, las Salas han manifestado en numerosas ocasiones que la legalidad de las resoluciones debe evaluarse únicamente con arreglo al Reglamento sobre la marca comunitaria y no a la práctica decisoria anterior de las Salas, las oficinas nacionales o la División de Oposición, ni aun con arreglo a las Directrices de oposición (véase, por ejemplo, *Biosphere/SFERA et al.*¹⁰).

Este es el enfoque que se ha invocado en casos relativos a aspectos procesales, así como en asuntos *ex parte* e *inter partes*. No obstante, cuando las directrices concuerdan con el resultado que la Sala pretende conseguir en un asunto determinado, no es inusual que haga referencia a ellas como apoyo adicional para su dictamen. Así, en *JIMI HENDRIX/EXPERIENCE HENDRIX II*,¹¹ las definiciones que figuran en las Directrices de oposición en relación con la “naturaleza” y el “destino” de los productos que se comparan en el contexto de un procedimiento *inter partes* merecieron la aprobación de la Sala. En *FRANKI/FRANKI*¹² se adoptó un enfoque semejante al de las directrices respecto de un aspecto procesal (la necesidad de que la solicitud de prueba del uso efectivo de una marca sea “clara y precisa”). Las aproximaciones de las Salas a las directrices de la OAMI han sido diversas, por lo que no es de extrañar que los Tribunales hayan reflejado en gran medida esas variaciones. A este respecto, debe tenerse en cuenta que las resoluciones de la OAMI que se recurren ante el Tribunal General son las de las Salas de Recurso. Solo alrededor del 10% de las resoluciones de las Salas se recurren ante el Tribunal General y, por lo general, más del 80% de ellas reciben confirmación. El Tribunal General se toma en serio los dictámenes de las Salas.

El Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parten de la base de que el derecho de marca comunitaria debe evaluarse únicamente con arreglo al Reglamento sobre la marca comunitaria, tal como la ha interpretado el juez comunitario, y no con arreglo a la práctica decisoria anterior de la Oficina (véanse, por ejemplo, los casos *Lokthread*¹³ y *Standbeutel*¹⁴).

En cuanto a los aspectos procesales, podría creerse que los Tribunales muestran menor aprecio por los conocimientos especializados y la experiencia de la OAMI. Tanto el Tribunal de Justicia como el Tribunal General poseen una enorme experiencia en la aplicación del Reglamento de procedimiento, que se refleja en una copiosa jurisprudencia comunitaria. El principio de contradicción, el principio de legalidad y otros de la misma índole son verdades universales que trascienden el ámbito específico de la ley.

En este contexto, el Tribunal General ha declarado que “estas Directrices sólo constituyen la codificación de una línea de conducta que la propia OAMI se propone adoptar” (*Carlo Roncato*¹⁵). El Tribunal de Justicia se ha hecho eco de ese enfoque en *Standbeutel*,¹⁶ al afirmar que la legalidad de las resoluciones debe evaluarse únicamente sobre la base del Reglamento, y ha confirmado recientemente esta tendencia en *Leno Merken*,¹⁷ donde hubo de resolver acerca del valor de una declaración conjunta en un acta del Consejo en relación con la interpretación de una disposición del Reglamento sobre la marca comunitaria (en el ámbito geográfico del uso de una marca comunitaria). Aunque las directrices de la OAMI hacían referencia a la declaración conjunta y seguían el enfoque que esta propugnaba (es decir, que resulta suficiente el uso en un Estado miembro), el Tribunal consideró que, a menos que en el

⁷ Citado más arriba.

⁸ Párrafo 16 de la resolución.

⁹ Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 26 de abril de 2011 – R 1212/2010-2 y R 1213/2010-2, párrafo 28.

¹⁰ Resolución de la Primera Sala de Recurso de 14 de septiembre de 2009 – R 1637/2008-1, párrafo 32.

¹¹ Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 16 de noviembre de 2009 – R 1730/2008-4, párrafo 28.

¹² Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 21 de octubre de 2009 – R R-975/2006-4, párrafo 20.

¹³ Sentencia de 12 de junio de 2007, T-339/05, párrafo 56.

¹⁴ Sentencia de 12 de enero de 2006, C-173/04, párrafo 48.

¹⁵ Sentencia de 7 de julio de 2010, T-124/09, párrafo 20.

¹⁶ Citado más arriba, párrafo 48.

¹⁷ Decisión prejudicial de 19 de diciembre de 2012 – C-149/11, párrafos 45 a 48.

derecho derivado se mencione dicha declaración, esta no puede utilizarse para interpretar esa disposición concreta. En ese sentido, el Tribunal señaló que, “en lo que atañe a las Directrices de la OAMI, procede declarar que éstas no constituyen actos jurídicos vinculantes para la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión”.

Sin embargo, el Tribunal General sí ha hecho referencia ocasionalmente a las directrices de la OAMI — aunque casi de pasada— cuando ha estimado que estas respaldan la postura que ha adoptado en una determinada sentencia, incluso sobre aspectos procesales. Por ejemplo, en el fallo del asunto VR,¹⁸ relativo a una petición de restitución de derechos (*restitutio in integrum*), aprobó la interpretación de la expresión “toda la diligencia requerida por las circunstancias” que consta en las directrices de la OAMI.

En algunas sentencias relativas a asuntos *ex parte* pueden encontrarse parecidas observaciones favorables. Por ejemplo, en *Musical notation*,¹⁹ el Tribunal de Justicia dictaminó que una marca sonora puede constituir un signo susceptible de registrarse como marca y que “esta interpretación está corroborada por... [entre otros documentos] las directrices relativas al examen efectuado por la OAMI”. También aquí, la referencia a las directrices parece un elemento accesorio en la enumeración de otros documentos corroborativos.

La misma consideración, generalmente negativa, de las directrices de la OAMI se aprecia en las sentencias *inter partes* (véase, por ejemplo, *Budweiser*²⁰). En asuntos *inter partes* relativos a productos farmacéuticos, el Tribunal General ha declarado también que toda autorización de comercialización concedida por la Agencia Europea del Medicamento (incluidas las concedidas de conformidad con sus directrices para la elección del nombre de los medicamentos de uso humano) es ajena al riesgo de confusión (véase *Travatan*²¹).

A primera vista, podría creerse que el incumplimiento de las directrices de la OAMI por parte de las Salas constituye una violación de la confianza legítima. En principio, la protección de la confianza legítima puede aplicarse a cualquier individuo que se encuentre en una situación de la que se desprenda que las autoridades comunitarias, al proporcionarle garantías precisas, le han llevado a experimentar una confianza legítima (véase, en particular, *Innova Privat-Akademie contra la Comisión*²² y la jurisprudencia citada). Sin embargo, en los asuntos presentados por la OAMI, el Tribunal General ha renunciado a concluir que se haya producido una violación de la confianza legítima. Así, ha dictaminado, por ejemplo, que el motivo no se invocó ante las Salas y que no podía invocarse por primera vez ante el Tribunal General (véase *BIOMATE*²³), y que la confianza, de hecho, tuvo su origen en el propio comportamiento unilateral del recurrente (*BIOMATE*²⁴). En *My baby*,²⁵ el Tribunal General no descartó la posibilidad teórica de que las directrices generaran confianza legítima. En ese asunto, el recurrente alegó, entre otras cosas, que las directrices de la OAMI le habían llevado a creer que los documentos que presentó eran suficientes para probar la existencia de sus derechos anteriores. Sin embargo, el Tribunal consideró que el argumento esgrimido en apoyo de esa aseveración “carece de pertinencia para demostrar que la resolución impugnada infringiera el principio de protección de la confianza legítima” (*My baby*²⁶).

La conclusión que puede extraerse de la postura del Tribunal respecto a las alegaciones de confianza legítima es que será sumamente difícil defenderlas, dada su reticencia a determinar que son en realidad las directrices las que han inducido de algún modo al recurrente a proceder de manera errónea.

No obstante, debe evitarse el escepticismo en lo que concierne al valor de las directrices en un contexto judicial, incluso en los asuntos *inter partes*. Las directrices del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas de la OMPI en materia de marcas notorias, aprobadas en septiembre de 1999, han sido aplicadas por la OAMI y por los tribunales del Reino Unido y se han incorporado a la legislación de

¹⁸ Sentencia de 19 de septiembre de 2012, T-267/11, párrafo 20.

¹⁹ Sentencia de 27 de noviembre de 2003, C-283/01, párrafo 28.

²⁰ Sentencia de 25 de marzo de 2009, T-191/07, párrafos 48 a 49.

²¹ Sentencia de 22 de septiembre de 2005, T-130/03, párrafo 79.

²² Sentencia de 19 de marzo de 2003, T-273/01, párrafo 26.

²³ Sentencia de 30 de junio de 2004, T-107/02, párrafo 80.

²⁴ Párrafo 87 de la sentencia.

²⁵ Sentencia de 27 de junio de 2012, T-523/10, párrafo 82.

²⁶ Párrafo 86 de la sentencia.

Ucrania y de los Estados bálticos,²⁷ lo que demuestra que las directrices sobre cuestiones que afectan a los procedimientos *inter partes* (como la notoriedad de la marca anterior) pueden tomarse en consideración cuando proceden de expertos internacionales.

Aunque la OAMI es una organización supranacional, sus resoluciones se encuentran sujetas a revisión por el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicha revisión es exhaustiva y de amplio alcance, puesto que, actualmente, los Tribunales consideran que poseen los conocimientos necesarios en materia de marcas, dibujos y modelos. Esta puede ser una diferencia fundamental respecto de los asuntos de variedades vegetales presentados ante el Tribunal General, en los que este se ha mostrado menos dispuesto a efectuar un examen completo sobre el fondo del caso. Este hecho puede favorecer a la UPOV cuando sus directrices se sometan a la consideración de los Tribunales. Se trata de una materia sumamente técnica, sobre la cual la mayoría de los jueces carecen de conocimientos técnicos suficientes.

III. Proceso actual de elaboración de directrices en la OAMI

En el ámbito de las marcas, dibujos y modelos comunitarios, la OAMI ha tratado de reforzar la credibilidad de sus directrices mediante su total reelaboración. En primer lugar, ha creado los denominados círculos de conocimiento, formados por los principales expertos de la Oficina en áreas específicas en materia de marcas, dibujos y modelos. En segundo lugar, ha invitado a miembros de las Salas de Recurso a participar como observadores en dichos círculos de conocimiento, animándoles a aportar ideas, a formular críticas constructivas y, en general, a prestar ayuda en la medida de sus posibilidades. En tercer lugar, a partir de las resoluciones principales de las Salas y de las sentencias del Tribunal General y el Tribunal de Justicia, se han elaborado unos principios básicos de fácil comprensión y aplicación, tanto para los examinadores como para los usuarios del sistema. En cuarto lugar, los proyectos de directrices se distribuyen a las oficinas nacionales para que formulen observaciones, a fin de armonizar las prácticas de la OAMI con las de los Estados miembros. Por último, se invita a los usuarios —tanto titulares como abogados— a que formulen comentarios y observaciones.

Asimismo, se organizan reuniones periódicas, tanto oficiales como oficiosas, entre la OAMI y los jueces del Tribunal General y el Tribunal de Justicia para debatir puntos de interés común. Es de esperar que, gracias a la participación de las Salas en el proceso de redacción de las directrices, al trabajo en pro de la convergencia de las prácticas nacionales y a la incorporación sistemática de la jurisprudencia comunitaria en las directrices, estas ganarán en importancia y constituirán un marco de referencia, no solo para la OAMI y para sus usuarios, sino también para los Tribunales.

IV. Conclusiones sobre cómo pueden recibir los Tribunales las orientaciones de la UPOV a la luz de la experiencia de la OAMI

En términos generales, los Tribunales no han mostrado una clara disposición a hacer referencia a las directrices de la OAMI. En parte, esto es comprensible porque la OAMI ocupa un lugar secundario en la jerarquía decisoria de la Unión Europea y también porque las Salas de la OAMI han sentado el precedente de apartarse de las directrices en numerosos casos. Por otra parte, tanto las Salas como los Tribunales se han servido ocasionalmente de las directrices de la OAMI como motivación complementaria para llegar a una determinada conclusión en un asunto.

A diferencia de las directrices de la OAMI, las de la UPOV no ocuparán un lugar predeterminado en la jerarquía judicial. Aunque su valor es más incierto, cuesta creer que vaya a ser menor que el que tienen las directrices de la OAMI para los Tribunales. Por consiguiente, en el peor de los casos, los Tribunales harían referencia a las directrices de la UPOV solo como motivación complementaria para llegar a una conclusión.

No obstante, si bien es una visión pesimista, es improbable que la situación se mantenga de cara al futuro. En las directrices de la OAMI se abordan cuestiones relativas únicamente al registro de marcas, dibujos y modelos, y no a la violación de los derechos. Es probable que esta sea una diferencia

²⁷ Véase <http://www.camtrademarks.com/index.php?q=node/93>.

fundamental para los tribunales que hayan de interpretar las directrices de la UPOV. Es más: dado el carácter técnico de la UPOV, es posible que los jueces de la Unión Europea, que se sienten incómodos con asuntos sobre los que poseen pocos conocimientos técnicos, se muestren más proclives a tomar en consideración las directrices de la UPOV que las de la OAMI. El ejemplo de las recomendaciones de la OMPI sobre marcas notorias es una señal alentadora de que, cuando las recomendaciones proceden de expertos internacionales, es mayor la disposición de los jueces, los responsables políticos y las oficinas nacionales o regionales de propiedad intelectual a prestarles atención, lo cual permite a la UPOV concebir esperanzas.

El empeño de la OAMI por reforzar la credibilidad de sus directrices, invitando a contribuir a su elaboración a una gran diversidad de interesados (las Salas, las oficinas nacionales, los usuarios, etcétera), constituye una interesante iniciativa. Aunque queda por ver si se obtienen los resultados deseados, puede ser una estrategia útil para dotar de la máxima eficacia a unas eventuales directrices futuras.

POSIBLE FUNCIÓN DEL ARBITRAJE, LA MEDIACIÓN Y LA DETERMINACIÓN PERICIAL

Sr. Erik Wilbers, Director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Análisis informal de los métodos alternativos de solución de controversias en el contexto de las controversias relativas a variedades esencialmente derivadas

El número de controversias en materia de propiedad intelectual y controversias comerciales conexas se ha incrementado con la expansión del comercio internacional. Aunque tales controversias pueden resolverse en los tribunales nacionales, la vía judicial no siempre permite tener en cuenta las particularidades de este tipo de controversias, que a menudo conllevan cuestiones complejas y requieren conocimientos técnicos especializados. Los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, como el arbitraje y la mediación, pueden ser particularmente ventajosos para resolver controversias en materia de propiedad intelectual sin necesidad de acudir a los tribunales, en especial los conflictos contractuales entre partes de distintas jurisdicciones. A continuación se analizan los diferentes métodos a los que se puede recurrir para la solución extrajudicial de controversias, y se formulan reflexiones sobre su posible uso en el contexto de las controversias relativas a la derivación esencial.

La mediación

En un procedimiento de mediación, un intermediario neutral —el mediador— ayuda a las partes a solucionar su controversia de manera mutuamente satisfactoria. Todas las decisiones se registran en un contrato ejecutorio. El mediador no puede imponer una decisión. La experiencia muestra que los litigios en materia de propiedad intelectual suelen culminar en un acuerdo. La mediación es un modo eficaz y económico de alcanzar ese resultado preservando, y en ocasiones mejorando, la relación entre las partes. Si no se logra alcanzar un acuerdo mediante la mediación, se puede recurrir al arbitraje o a la vía judicial.

El arbitraje

El arbitraje es un procedimiento de carácter consensual mediante el cual las partes someten una controversia a un árbitro o a un tribunal compuesto de varios árbitros para que dicte un laudo vinculante y definitivo basado en los respectivos derechos y obligaciones de las partes y ejecutorio en virtud del derecho arbitral que sea de aplicación. Al tratarse de una alternativa privada, el arbitraje generalmente excluye la vía judicial.

La determinación pericial

La determinación pericial (también denominada “decisión de experto”) es un procedimiento mediante el cual las partes someten una cuestión específica (por ejemplo, preguntas técnicas) a uno o más expertos para que dicten una decisión respecto de la controversia, que es vinculante a menos que las partes acuerden lo contrario.

Ventajas del arbitraje, la mediación y la determinación pericial

En lo que respecta a las controversias en materia de propiedad intelectual y las controversias comerciales conexas, los métodos de solución extrajudicial de controversias presentan las siguientes ventajas:

- *Un único procedimiento.* Los mecanismos de solución extrajudicial de controversias permiten a las partes resolver en un único fuero controversias que afecten a varias jurisdicciones, soslayando los gastos y la complejidad de los litigios plurijurisdiccionales y el riesgo de obtener resultados incoherentes.
- *Autonomía de las partes.* A diferencia del litigio ante los tribunales, la solución extrajudicial de controversias, debido a su carácter privado, permite a las partes ejercer un mayor control sobre el modo en que se soluciona su controversia. Las propias partes pueden seleccionar el mediador más adecuado, especializado en la materia objeto de controversia. Asimismo, pueden elegir el lugar y el idioma de los procedimientos y el derecho aplicable.

- *Conocimientos técnicos.* Las partes pueden designar árbitros, mediadores o expertos con competencia específica en el área jurídica, técnica o comercial pertinente, lo cual resulta de suma importancia para lograr soluciones de calidad en controversias en materia de propiedad intelectual, dada la posibilidad de que los jueces no posean conocimientos técnicos en ese campo.
- *Neutralidad.* La solución extrajudicial de controversias puede ser neutral en relación con el idioma, la cultura institucional y el derecho aplicable a las partes, evitándose así tener que dirimir la controversia en los tribunales de una de las partes.
- *Ahorro de costos y de tiempo.* Resulta esencial disponer de un método rápido y económicamente viable para la resolución de las controversias en materia de propiedad intelectual y las controversias comerciales conexas. Gracias a los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, las partes pueden ahorrarse los considerables costos que suponen los procesos judiciales plurijurisdiccionales. Además, los plazos que requieren estos mecanismos son breves y pueden adaptarse a conveniencia de las partes, y existen métodos específicos de respuesta rápida, como el “arbitraje acelerado”, que permiten obtener soluciones aún en menos tiempo.
- *Confidencialidad.* Los procedimientos para la solución extrajudicial de controversias y sus resultados tienen carácter confidencial, lo que permite a las partes centrarse en el fondo de la controversia sin preocuparse por sus repercusiones públicas. Este aspecto puede ser particularmente importante cuando están en juego reputaciones y secretos comerciales.
- *Preservación de los vínculos entre las partes.* Los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, en particular la mediación, favorecen el mantenimiento de las relaciones comerciales entre las partes, pues implican un menor grado de confrontación y pueden tomarse en consideración los intereses comerciales para adoptar soluciones viables y duraderas.
- *Finalidad y carácter ejecutorio a escala internacional de los laudos arbitrales.* Cuando las partes someten sus controversias al arbitraje, se benefician de la irrevocabilidad de los laudos arbitrales que, a diferencia de las decisiones judiciales, generalmente son definitivos, vinculantes e inapelables. Además, la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 1958, estipula el reconocimiento de las sentencias arbitrales en igualdad de condiciones con las sentencias de los tribunales nacionales, sin necesidad de revisar el fondo de la cuestión, lo cual facilita considerablemente la ejecución transfronteriza de los laudos.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro de la OMPI)

El Centro de la OMPI, que cuenta con oficinas en Ginebra (Suiza) y en Singapur, es un proveedor de solución de controversias neutral, internacional y sin fines de lucro, especializado en la resolución de controversias en materia de propiedad intelectual y controversias comerciales conexas. El Centro de la OMPI ofrece mecanismos alternativos, como la mediación y el arbitraje, que permiten a los particulares solucionar eficazmente sus controversias nacionales o transfronterizas sin recurrir a la vía judicial. El 16% de las demandas de arbitraje y mediación tramitadas por el Centro de la OMPI están relacionadas con las ciencias biológicas, y la mayor parte de ellas afectan a varias jurisdicciones.

Uso de los métodos de solución extrajudicial de controversias de la OMPI en controversias relativas a variedades esencialmente derivadas

Los Reglamentos de la OMPI de [mediación](#), arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto se prestan a la aplicación en todos los litigios comerciales y contienen además disposiciones que responden a necesidades específicas que se plantean en el ámbito de las controversias de propiedad intelectual como la confidencialidad, pruebas, los experimentos, las visitas sobre el terreno, la documentación básica y los modelos y los secretos comerciales. Asimismo, el arbitraje acelerado de la OMPI ofrece la reducción de etapas y de tasas en las controversias de menor complejidad e implicación financiera.

Por otro lado, ciertas áreas específicas, en transacciones sobre la propiedad intelectual, se pueden beneficiar de adaptaciones precisas de los estándares de la OMPI para la solución extrajudicial de controversias, por ejemplo en relación con reglamentos, tasas y cláusulas. Estas adaptaciones favorecen un aumento de la eficacia a través de los procedimientos de solución extrajudicial de controversias, los cuales reflejan normas legales y de negocios y necesidades del sector. El Centro

utiliza su experiencia en los reglamentos estándares de la OMPI así como en la Política de resolución de controversias en materia de nombres de dominio y reglamentos relacionados, y concentra importantes recursos en el diseño y el establecimiento de tales adaptaciones de los procedimientos de solución extrajudicial de controversias. En este sentido, el Centro de la OMPI colabora con titulares y usuarios de la propiedad intelectual, sus organizaciones representativas y asociaciones, así como diferentes entidades privadas o públicas y expertos externos.

En las controversias relativas a variedades esencialmente derivadas puede resultar conveniente disponer de un procedimiento de solución extrajudicial de controversias adaptado a sus particularidades. En pro del ahorro en tiempo y costos, se puede recurrir a un procedimiento voluntario de arbitraje acelerado, que podría ir precedido de un intento de resolución mediante mediación si las partes así lo desean. Se puede establecer un plazo determinado para el procedimiento, así como un baremo de tasas fijas, específicas para cada caso. El procedimiento puede diseñarse de tal modo que se tengan en cuenta las particularidades de las controversias relativas a variedades esencialmente derivadas, tales como su ámbito, que con frecuencia es internacional —lo que conlleva la necesidad de establecer la jurisdicción y de dotar de carácter ejecutorio al laudo arbitral—, y la necesidad de conocimientos técnicos especializados, que podría satisfacerse mediante una lista de mediadores y expertos de la OMPI especializados en variedades esencialmente derivadas. En cuanto al fondo de la controversia, las orientaciones generales de la UPOV pueden ser de gran utilidad. Asimismo, podría considerarse la posibilidad de publicar, previa conformidad de las partes, un resumen anónimo sobre las cuestiones de fondo del laudo.

Si la UPOV y las partes interesadas así lo solicitan, el Centro de la OMPI está dispuesto a continuar dialogando y a profundizar en el examen de los intereses y las necesidades de las partes en relación con la resolución de controversias en materia de variedades esencialmente derivadas, y a plasmarlos en un procedimiento de solución extrajudicial de controversias adaptado a dichos intereses y necesidades.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, noviembre de 2013
(<http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>)

DEBATE SOBRE LAS SESIONES II Y III (TRANSCRIPCIONES)

Moderador: *Sr. Martin Ekvad, Vicepresidente del Comité Administrativo y Jurídico*

SESIÓN II: EXPERIENCIA EN RELACIÓN CON LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

SESIÓN III: POSIBLE FUNCIÓN DE LA FUTURA ORIENTACIÓN DE LA UPOV SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

Sra. Flora MPANJU, ARIPO

Mi pregunta es para el Sr. Lawson. Naturalmente, podemos resolver el problema mediante la elaboración de directrices, pero imagine que... en el CDB estaban las Directrices de Bonn, pero al no ser vinculantes no funcionaron. Ahora está el Protocolo de Nagoya, pero ha generado muchos problemas. En África dicen que no lo quieren. Entonces, ¿cómo cree usted que funcionará este tipo de orientación en la UPOV? Porque ocasiona un problema: tan solo son directrices, pero no son vinculantes para nadie. Incluso en el contexto africano, el examinador no puede simplemente rechazar la solicitud, porque tan solo son directrices. Entonces, ¿cómo van a resolver este problema?

Sr. Charles LAWSON (ponente)

Desde luego entiendo su objeción en el sentido de que son directrices y no son de obligado cumplimiento, pero como hemos visto en el caso de las directrices de la OAMI, sí que ejercen cierto efecto en los responsables de la toma de decisiones. De modo que quizá no sean vinculantes oficialmente, pero sin duda proporcionan información. Y cuando se busca un planteamiento coherente tienen sin duda en cuenta la diversidad de opiniones de los interesados y proporcionan a los estamentos decisores cierta base para tomar decisiones coherentes.

Sr. Riad BAAZIA, Suiza

Hoy en día las Directrices de Bonn son controvertidas —han sido aprobadas— y hay muchos instrumentos interesantes: el Protocolo de Nagoya y otros. Pero ha mencionado usted el CDB. ¿Piensa que podría ser útil? Porque la OMPI cuenta actualmente con una especie de acuerdo, pero hablamos de conocimientos tradicionales. Usted dijo que podría ser útil para este problema. ¿O tiene alguna otra sugerencia?

Sr. Charles LAWSON (ponente)

Creo que la ventaja de las directrices es que proporcionan una base para buscar el consenso. Como puede verse con las Directrices de Bonn y el Protocolo de Nagoya, no pueden solucionar todos los problemas ni tener en cuenta todas las perspectivas, de modo que siempre habrá desacuerdos, pero proporcionan una base para alcanzar cierto consenso. Me parece que si se fija usted en diversos lugares del mundo, las Directrices de Bonn sí que sirvieron de base, en algunas jurisdicciones, para el desarrollo de sus propias leyes nacionales. De modo que sí, es posible que no se haya adoptado una solución definitiva, como lo son las disposiciones vinculantes, pero constituyeron un paso, puesto que ofrecieron algún tipo de orientación. Ahora, en cuanto a su posible utilidad a efectos de las variedades esencialmente derivadas, pueden abordar algunos de los tipos de problemas que hemos visto hoy —los desacuerdos sobre la definición de ciertas palabras— y pueden contribuir a aclarar esta cuestión. Es probable que faciliten la comprensión de las diversas técnicas o las diversas tecnologías que ofrecerán información para resolver, con el tiempo, la cuestión de las variedades esencialmente derivadas. Es una forma de acercar las posturas de las diferentes partes interesadas hacia un consenso. Que llegue a alcanzarse un consenso es otra cosa, no obstante.

Sr. Huib GHIJSEN (Países Bajos)

Quisiera hacer una pregunta al Sr. Doug Waterhouse. Entiendo que la definición de caracteres esenciales y el procedimiento ante la Oficina resultan muy importantes. Me gustaría saber qué lugar ocupan los marcadores de ADN en ese procedimiento. Esta mañana mantuvimos un interesante debate sobre la conveniencia de basar la decisión en los caracteres fenotípicos o en los genéticos, y esta es una de las cuestiones que hemos de resolver, de modo que tengo curiosidad por saber cómo se aborda en Australia.

Sr. Doug WATERHOUSE (ponente)

La Ley australiana se atiene al artículo 14 de la UPOV y contiene tres añadidos adicionales. La Ley refleja los requisitos de la UPOV, uno de los cuales es que la variedad ha de ser predominantemente derivada. Tal vez podría utilizarse el análisis de ADN para cumplir este requisito. Sin embargo, como creo haber explicado, no es necesario emplear los datos del ADN en relación con los caracteres esenciales.

Sr. José Ignacio CUBERO, España

Durante la primera parte de la tarde, y durante todo el seminario, hemos oído hablar de caracteres esenciales, pero creo que nadie los ha definido ni ha aportado un ejemplo. Me parece fundamental definir los caracteres esenciales —alguien lo ha mencionado— e incluso elaborar una relación, porque si no, creo que la tendencia será a usar más y más marcadores moleculares y creo que la UPOV se creó para defender los derechos de los obtentores y no los de los marcadores moleculares.

Sr. Tjeerd OVERDIJK (ponente)

Una cosa que puede decirse sobre los caracteres morfológicos, me parece, es más o menos lo mismo que se ha dicho acerca de los caracteres o datos genotípicos: hay que decidir, cultivo por cultivo, o por lo menos basándose en los distintos tipos de cultivos que existen, qué caracteres podrían ser esenciales en cada caso. Por ejemplo, los caracteres esenciales de las hortalizas pueden ser muy diferentes a los de los cultivos ornamentales. Esta sería mi primera observación general. Por otro lado, en el caso de los cultivos ornamentales contamos con los protocolos DHE, en los que se enumeran todos los caracteres en los que pueden basarse los ensayos de las variedades y que pueden, en principio, ser importantes. En el caso Blancanieves, del que hablé en mi ponencia, el tribunal dictaminó que en una variedad ornamental, como las variedades de gipsófila de las que se ocupaba el caso, [los caracteres esenciales] estaban relacionados específicamente con el valor cultural y comercial de las variedades. Así que en ese caso no correspondían a la totalidad de los caracteres DHE pero, en cualquier caso, muchos de los caracteres fenotípicos de la planta son importantes para quienes la compran. Desde luego, yo no soy el único que va a opinar sobre esto, creo.

Sr. Doug WATERHOUSE (ponente)

Australia ha definido los caracteres esenciales, y lo ha hecho refiriéndose a su importancia en cuanto al rendimiento o al valor de una variedad, sin necesidad de determinar el elemento morfológico particular en cuestión. Hemos adoptado un enfoque que va más allá de intentar establecer si se trata de un elemento morfológico particular, y lo hemos contemplado desde una perspectiva más genérica, prestando atención al rendimiento y al valor.

Sr. Gert WÜRTENBERGER (ponente)

Quisiera formular una pregunta a raíz de su respuesta y de la pregunta que la ha motivado. Va dirigida en particular al Sr. Waterhouse y al Sr. Overdijk. Sr. Waterhouse, usted ha indicado que los caracteres esenciales son elementos fundamentales de los tres añadidos relativos a variedades esencialmente derivadas, y que son caracteres esenciales los que contribuyen a las características principales, al rendimiento o al valor de la variedad. ¿Cuál es el punto de partida de estos caracteres? Debe definirse de alguna manera. El concepto de variedad esencialmente derivada representa una excepción al concepto general de obtentor y, si se ampara en el derecho de obtentor de la variedad inicial y esta está protegida en virtud de ciertos criterios, supongo que el punto de partida ha de establecerse en dichos criterios, porque la pregunta que se plantea entonces es qué relevancia tienen los caracteres no protegidos de la presunta variedad esencialmente derivada. Así, aparentemente, la protección de que dispone una variedad se amplía a un sinnúmero de caracteres adicionales.

Sr. Doug WATERHOUSE (ponente)

Es una pregunta larga y compleja, pero intentaré dar respuesta a dos elementos. En primer lugar, en el sistema australiano se define lo que no es una variedad esencialmente derivada, lo que rompe la conexión con ella. Es decir, el carácter o los caracteres que contribuyen al valor o al rendimiento de la variedad. Creo que el segundo elemento de su pregunta es si eso abre la puerta a variedades

derivadas que poseen una serie interminable de caracteres nuevos e importantes. Estoy de acuerdo en que sí abre esa puerta y, de hecho, creemos que a nuestro país le interesa disponer de estas nuevas variedades que aportan más rendimiento y mayor valor. Queremos hallar una manera de aplicar la derivación esencial para que podamos tener acceso a esas variedades. Por ello, nosotros no limitamos los caracteres únicamente a los que ya se han descrito en la primera variedad. Si la variedad derivada presenta otro carácter que añade valor, establecemos en ese carácter el punto de partida. Acto seguido, preguntamos a la industria si considera que se trata de un carácter importante, lo cual nos proporciona seguridad a la hora de adoptar decisiones, pues es la propia industria la que nos asesora sobre lo que es o no es importante.

Sr. Huib GHIJSEN (Países Bajos)

Si me lo permite, me gustaría ampliar la explicación sobre este tema, ya que lo considero clave para todo el sistema de variedades esencialmente derivadas y creo que en la anterior pregunta se planteó que si añaden caracteres... si se abre la puerta a una mayor protección. Por ejemplo, todos sabemos que un carácter muy importante en muchos cultivos es el rendimiento, pero es bastante difícil determinarlo y medirlo, y bastante caro. Si se tiene una variedad esencialmente derivada y es evidente que su rendimiento es mejor, es preciso realizar un ensayo con las dos variedades para determinar el rendimiento, ya que el rendimiento de la variedad inicial también es bueno. Además, he revisado todos los documentos y directrices de la UPOV y también el texto de la Convención de 1961 y en ese documento ya se habla de caracteres esenciales, y más tarde se habla de caracteres de interés o importantes. Pienso que una de las deficiencias de la definición de variedad esencialmente derivada es que no define bien el significado de “caracteres esenciales”, los cuales desempeñan un papel fundamental en el conjunto del sistema. Así que creo que primero necesitamos orientación adecuada a qué nos referimos exactamente por “caracteres esenciales”.

Sr. Joël GUIARD (ponente)

Me gustaría añadir una cosa al respecto: siempre debemos tener presente que en el Convenio de la UPOV se establece claramente que, para determinar la distinción antes de conceder el derecho, no se toman en consideración cuestiones relativas al valor. El caso de las variedades esencialmente derivadas es, por definición, completamente diferente de todas las variedades protegidas en el marco del protocolo de la UPOV. El sistema de Australia es interesante, ya que contempla de manera específica el caso de las variedades que podrían ser esencialmente derivadas, proporciona una norma para decidir... y la idea de elaborar una lista de caracteres esenciales no me parece realista. Creo que el Sr. Waterhouse lo expresó muy claramente, porque él se refiere a caracteres nuevos, que no existían, ya sea la longitud de los estambres o la distancia entre nudos foliares, que se habían estudiado a nivel científico, pero no se habían tenido en cuenta en la definición de la variedad inicial. Pienso que este sistema nos permitiría, tal vez no en todos los casos, determinar, al menos en parte, si una variedad es esencialmente derivada o no.

Sr. Stephen SMITH (ponente)

¿Están de acuerdo los ponentes con la misión de la UPOV —es decir, proporcionar y fomentar un sistema eficaz de protección de las variedades vegetales a fin de estimular la creación de variedades en beneficio de la sociedad— y cómo afecta está a la hora de decidir el modo de proceder para determinar la derivación esencial?

Sr. Doug WATERHOUSE (ponente)

Esa pregunta, evidentemente, lleva implícita la respuesta. Necesariamente, hemos de estar de acuerdo con la misión de la UPOV. Nuestra adhesión a ella es total. No obstante, hay que destacar que se trata de “un sistema eficaz de protección”, cuyas consecuencias son “en beneficio de la sociedad”. Creo que una de las maneras de medir eso, aunque no la única, es la obtención, puesta en circulación y comercialización de nuevas variedades que representan un valor añadido para la sociedad. Por ello, hagamos lo que hagamos con respecto a las variedades esencialmente derivadas o a cualquier otro elemento de la UPOV, el resultado debería ser el acceso a más variedades. Pero debemos hallar un equilibrio entre las formas de lograrlo (realizar inversiones, atraer a nuevos obtentores, apoyar a los obtentores establecidos), lo cual, me parece, nos devuelve al punto de partida, que era que la noción de variedad esencialmente derivada es un intento de equilibrar conceptualmente los derechos del obtentor inicial y del segundo y que esto representa un dilema para los propios obtentores. Nosotros, como

responsables de la elaboración de políticas, estamos tratando de equilibrar la balanza teniendo en cuenta la opinión de los obtentores. Es una respuesta muy larga a su pregunta. Hoy hemos tenido ocasión de saber, de boca de los propios obtentores, que ellos tienen perspectivas muy diferentes sobre el concepto de derivación esencial, acerca de lo que es o no es una variedad esencialmente derivada, lo que tal vez tenga que ver con las tecnologías que utilizan. Pero, como responsable político, me pregunto si los obtentores tienen intención de unirse y, con una sola voz, proporcionarnos una lista consensuada de las cuestiones que podemos abordar, porque necesitamos que nos lo indiquen con claridad. De modo que mi pregunta para los obtentores es: ¿qué están haciendo ustedes?

Sr. Stephen SMITH (ponente)

Bueno, estamos trabajando arduamente, cultivo por cultivo, para tratar de formular directrices que aporten algo de claridad, de modo que podamos dedicar más tiempo al fitomejoramiento y menos tiempo a las causas judiciales. Pero son muchos los cultivos de los que hay que ocuparse.

Sr. Alessandro BERTI (Suiza)

Una breve pregunta para el Sr. Wilbers. Solo quisiera saber si las decisiones arbitrales pueden recurrirse y, si es así, cuáles son los principales motivos para recurrir.

Sr. Erik WILBERS (ponente)

En principio, no, no pueden recurrirse en el sentido convencional que tiene el término en el ámbito judicial. Si uno no está de acuerdo con la decisión de un tribunal y cree que debe recurrir y que puede obtener mejores resultados ante una instancia superior, interpone un recurso ante el tribunal. Sin embargo, las causas de revocación o modificación del resultado del arbitraje —el laudo— son muy limitadas. Estas causas, recogidas en el derecho arbitral y en distintos tratados en todas nuestras jurisdicciones, corresponden a circunstancias muy excepcionales, como cuando una parte puede demostrar que el árbitro ha sido sobornado o que se ha producido una violación del derecho natural. Si una parte puede probar que no ha podido disponer de todas las oportunidades para presentar su caso; por ejemplo, si solicitó una audiencia por un buen motivo para presentar testigos y se le negó esa posibilidad sin una explicación razonable, en ese tipo de circunstancias tan limitadas se puede interponer un recurso para tratar de revocar el resultado. Sin embargo, lo habitual en el arbitraje es que finalice con el laudo arbitral. Estas cuestiones siempre pueden contemplarse desde dos perspectivas, pero sin duda este es uno de los motivos por los que los juristas de empresa prefieren el arbitraje, precisamente porque prefieren obtener seguridad sobre una controversia en poco tiempo a mantener la incertidumbre por más tiempo. Es un equilibrio delicado, pero, en principio, el arbitraje proporciona seguridad en un plazo menor.

Sr. Marcel BRUINS (ponente)

Yo tengo otra pregunta para el Sr. Wilbers. Para información de los asistentes, la *International Seed Federation* (ISF) ya dispone de un sistema de resolución de controversias relativas a variedades esencialmente derivadas y, conjuntamente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), estamos intentando encontrar la solución que mejor satisfaga las necesidades para ese fin. En concordancia con sus observaciones, según nuestros estudios, el arbitraje es menos gravoso y más rápido. Quisiera pedirle que explique brevemente cómo se puede convencer a las partes de que renuncien a la vía judicial en favor del arbitraje. Porque lo que hemos observado hasta ahora es que las empresas de semillas suelen recurrir a los tribunales, y no tanto al arbitraje, para resolver sus controversias sobre variedades esencialmente derivadas.

Sr. Erik WILBERS (ponente)

Creo, y esto lo digo en un sentido muy general y no solo en lo que concierne a las variedades esencialmente derivadas, que no se debe intentar popularizar la solución extrajudicial de controversias, ya sea arbitraje o mediación, haciendo que la vía judicial parezca mala. Esa es una propuesta claramente negativa; podría ser cierta, pero aun así no añade mucho valor positivo. Creo que es ahí donde radica el reto a la hora de diseñar sistemas, y me parece que su pregunta se refiere a eso. Usted puede intentar diseñar algo pero necesita que las partes lo compren, en particular los que poseen más recursos económicos, los que tienen más confianza en los tribunales o creen que pueden gastar más que la otra parte. Se trata de una combinación de factores. En primer lugar, usted no podrá convencer

a todo el mundo; algunas partes recurrirán invariablemente a la vía judicial aunque sepan que es más costosa y requiere más tiempo. A la vista de la resolución de muchas causas judiciales, uno se pregunta por qué acudieron las partes a los tribunales. Si observamos las estadísticas de demandas judiciales, incluidas las relativas a la propiedad intelectual, aunque en los Estados Unidos de América todos temen el costo de los litigios sobre patentes, la realidad es que más del 90% de los casos se resuelven antes de que el juez haya pronunciado una decisión y, sin embargo, esta tendencia se mantiene. Lo cierto es que las partes utilizan este sistema, ya sea por costumbre o por algún otro motivo. En ocasiones es bueno tomar distancia y preguntarse si ese es el camino correcto. Los sistemas judiciales son de ámbito nacional; obviamente, no están bien armonizados (aunque esta es una generalización) y el carácter ejecutorio de las sentencias dictadas en otro país es dudoso en muchos casos, a no ser que exista un tratado. Los tribunales, al igual que, en cierto sentido, los regímenes de derechos de propiedad intelectual de ámbito nacional, nos retrotraen a una época en la que todo se organizaba por jurisdicciones. Desde entonces el comercio se ha internacionalizado y, sin embargo, cuando se suscita una controversia acudimos de inmediato a un tribunal nacional. Esto es comprensible, pero puede que merezca la pena intentar cambiarlo. Tal vez la forma de lograrlo no sea convencer a los usuarios del sistema, que tienen sus propios motivos, sino analizar sus características y ofrecer incentivos. Si se me permite, volveré, solo por un momento, al ejemplo del nombre de dominio que se mencionó antes. En estos casos, los titulares de marcas —miles de ellos de todo el mundo—, en lugar de acudir a los tribunales, recurren a un sistema especial de solución extrajudicial de controversias para no tener que invertir demasiado tiempo y dinero en recuperar su identidad de marca en Internet. Es un sistema muy satisfactorio en muchos aspectos. Uno de los motivos por los que se recurre a él es que no implica una renuncia al derecho a acudir a los tribunales. Esto puede resultar paradójico —cómo puede funcionar el sistema si no se excluye la opción judicial—, pero se trata de una característica del sistema concebida precisamente para brindar la posibilidad de elegir. No obstante, yo no pretendo decir que esta dualidad de alternativas sea necesariamente una buena solución para las controversias relativas a variedades esencialmente derivadas, solo estoy dando un ejemplo de los incentivos que se pueden ofrecer para avanzar. Lo último que quiero decir tal vez suene demasiado filosófico en estos momentos finales de la jornada: para alcanzar una solución idónea es necesario comprender el problema con toda claridad y, aunque me ha pedido que aventure algunas reflexiones sobre la solución extrajudicial de controversias en este ámbito, probablemente la mejor manera de determinar las alternativas más adecuadas sigue siendo profundizar en las controversias. El lunes se celebrará una reunión en Ginebra a la que asistirán 100 expertos en nombres de dominio. Son el tipo de personas a las que recurrimos en estos casos, y el lunes hablaremos con ellos durante todo el día sobre los precedentes de los últimos años y los precedentes de cara al futuro. Aunque se trata de derecho no vinculante y estos expertos se ocupan de casos particulares, con la reunión pretendemos promover el intercambio de información, de un modo muy parecido al de hoy, aunque sin carácter institucional. Son solo unas breves consideraciones.

Sr. Martin EKVAD (moderador)

Gracias, Sr. Wilbers, por añadir una nota filosófica a nuestra reunión. Quisiera agradecer a todos su activa participación en los debates y agradecer asimismo a los ponentes y al grupo de expertos la labor que han realizado esta tarde.

OBSERVACIONES DE CLAUSURA

Sra. Kitisri Sukhapinda, Presidenta del Consejo de la UPOV

Sesión I: Aspectos técnicos y jurídicos de las variedades esencialmente derivadas y su posible incidencia en el fitomejoramiento y la agricultura

- 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, solicitó al Secretario General de la UPOV que, inmediatamente después de finalizar la Conferencia, comenzara a trabajar en la elaboración de un proyecto de directrices estándar sobre variedades esencialmente derivadas, para su adopción por el Consejo de la UPOV.
- Los componentes clave de las directrices sobre variedades esencialmente derivadas se examinaron en la Reunión con Organizaciones Internacionales de 1992 (IOM/6/2) y constituyen un buen punto de partida para trabajos ulteriores.
- Por el momento, no existe una buena correlación entre las distancias genéticas y las diferencias fenotípicas.
- Sería conveniente que en las directrices se examinara la situación respecto de diferentes cultivos o especies y métodos de fitomejoramiento (por ejemplo, la mutación).
- Dos posibles puntos de partida:
 - la derivación predominante (conformidad genética)
 - los caracteres esenciales (fenotipo)
- Es preciso evaluar sus repercusiones para los obtentores (incluidos los agricultores-obtentores), los agricultores y los productores, y para el conjunto de la sociedad.

Sesión II: Experiencia en relación con las variedades esencialmente derivadas

- La Ley australiana de derechos de obtentor proporciona una “regla clara” y viable acerca de las variedades esencialmente derivadas.
- Japón: se indican algunos ejemplos que pueden considerarse variedades esencialmente derivadas, aunque esta es una cuestión que, en última instancia, se resuelve en los tribunales.
- Experiencia judicial en los Países Bajos:
 - Para que una variedad sea declarada esencialmente derivada, las diferencias respecto de la variedad inicial (tanto genéticas como fenotípicas) deben estribar en un solo carácter heredable o en muy pocos.
- Experiencia judicial en Israel:
 - Si existe conformidad genética o morfológica entre las dos variedades, se presupone que el demandado utilizó la variedad original para obtener la variedad esencialmente derivada. Se trata únicamente de indicios razonables, en virtud de los cuales la carga de la prueba se traslada al demandado, que ha de explicar entonces la presunta conformidad.
 - Los obtentores precisan orientaciones claras.

Sesión III: Posible función de la futura orientación de la UPOV sobre las variedades esencialmente derivadas

- El derecho no vinculante —por ejemplo, las directrices— puede ser una buena alternativa.
- Unas directrices que abarquen una gran diversidad de intereses y colectivos involucrados pueden resultar más convincentes y dignas de crédito para el sistema judicial.
- El prestigio internacional de la UPOV puede contribuir a que los tribunales tomen en consideración sus directrices.
- Los métodos de solución extrajudicial de controversias —mediación, arbitraje o determinación pericial— pueden resultar útiles en controversias relativas a variedades esencialmente derivadas.
- La ISF y la OMPI cuentan con procedimientos de solución extrajudicial de controversias.
- La publicación de un resumen anónimo de los resultados de estos procedimientos serviría de orientación y redundaría en una mayor armonización.

BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES

BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES



MARCEL BRUINS

Marcel Bruins es Secretario General de la *International Seed Federation* (ISF) desde 2007. Antes de acceder a ese cargo era Gerente de protección de las obtenciones vegetales en *Seminis Vegetable Seeds*, empresa a la cual se había incorporado en 1998 y en la que también había trabajado en patentes y marcas. Durante ese período formó parte de diversos comités de la *European Seed Association* (ESA), la Asociación Holandesa de Semillas y la ISF, y presidió algunos de ellos. Tras cursar estudios de fitomejoramiento y fitopatología, se dedicó a la investigación en *Plant Research International* y realizó un doctorado. Posteriormente se desempeñó como Gerente de derechos de propiedad intelectual en una gran institución pública de investigación y como agente de licencias de invenciones agrícolas y biotecnológicas en el Centro de Innovación para las Invenciones de Rotterdam.



MIA BUMA

Mia Buma, propietaria de Mia Buma Advies, trabajó como jurista en la Asociación de Subastas de Flores de los Países Bajos (VBN) de 1993 a 2008, ocupándose de asuntos relacionados con aspectos muy diversos de la legislación de los Países Bajos. Su actividad profesional se fue centrando progresivamente en los derechos de obtentor y en su conexión con otros derechos de propiedad intelectual. Otra de sus especialidades es el derecho arbitral. En el ámbito de los derechos de obtentor, Mia desempeña el cargo de Secretaria del Comité de Protección de la Novedad de la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH) y, como tal, se mantiene al corriente de todas las novedades que acontecen en la UPOV, ante la cual actúa como representante de la AIPH, que ostenta la condición de organización observadora. La Sra. Buma fundó su propio despacho de consultoría (Mia Buma Advies) en la primavera de 2008, y actualmente trabaja como asesora independiente para la casa holandesa de subastas de flores FloraHolland, la Asociación de Comercio Mayorista de Productos Hortícolas de los Países Bajos (VGB) y la AIPH, entre otras entidades.

A continuación se mencionan los aspectos más destacados de su trayectoria profesional:

- 1986: Curso de derecho internacional y relaciones internacionales en la Universidad de Viena (Austria).
- 1987: Licenciatura en Derecho en la Universidad de Leiden (Países Bajos).
- 1987: Máster de introducción al sistema jurídico inglés en la Universidad de Exeter (Reino Unido).
- 1988: Experiencia laboral en el despacho de abogados Bowling & Co. de Londres (Reino Unido).
- 1989-1993: Abogada en el Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Agricultura, Conservación y Pesca de los Países Bajos.
- 1996: Obtención del título de Mediadora.
- 2002: Miembro de la Junta Directiva de *Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder*, una gran finca agrícola privada, de 2000 hectáreas, situada en Zeeland (Países Bajos).
- 2005-2008: Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Juristas de Empresa de los Países Bajos.



PETER BUTTON

Cargo	Secretario General Adjunto de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)
Domicilio profesional	34, chemin des Colombettes 1211 Ginebra 20 Suiza
Teléfono	+41 22 338 8672
Correo electrónico	upov.mail@upov.int

El Sr. Peter Button fue nombrado Secretario General Adjunto de la UPOV el 1 de diciembre de 2010, habiendo desempeñado hasta ese momento la función de Director Técnico de la UPOV desde 2000.

El Sr. Button, nacional del Reino Unido, posee el diploma de *Bachelor of Sciences* en Biología, obtenido con honores. De 1981 a 1987 trabajó en Twyford Seeds Ltd., una empresa de fitomejoramiento del Reino Unido, en el desarrollo de nuevas variedades de cereal. Entre 1987 y 1994 se desempeñó como Gerente General de Twygen Ltd., una empresa dedicada a crear sistemas de micropropagación para la producción comercial de papas de siembra y bayas, y mantuvo dicho cargo tras el cambio de propiedad de la empresa, que pasó a ser GenTech Propagation Ltd. en 1994. En 1996, el Sr. Button se incorporó a la *British Society of Plant Breeders* en carácter de Gerente de Enlace Técnico, responsable, entre otras cosas, de la marcha de los ensayos de variedades realizados por encargo oficial. En 1998, asumió el puesto de Encargado de Enlace Técnico en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (División de Variedades Vegetales y Semillas), siendo responsable del funcionamiento de los exámenes y ensayos relacionados con los regímenes de derecho de obtentor y de Lista Nacional, así como de certificación de semillas, en Inglaterra y Gales; también se desempeñó como representante del Reino Unido en el Comité Técnico de la UPOV.



JAN DE RIEK

Responsable del Grupo de Genética Molecular y Fitomejoramiento
Instituto de Investigación Agropecuaria y Pesquera (ILVO)
Unidad de Fitotecnia, Área de Genética Aplicada y Fitomejoramiento
Caritasstraat 21
9090 Melle

Teléfono: +32 9 272 28 81

Fax: +32 9 272 29 01

jan.deriek@ilvo.vlaanderen.be

www.ilvo.vlaanderen.be

Investigación para el fortalecimiento de la agricultura y la pesca en Flandes

La Unidad de Fitotecnia del Instituto de Investigación Agropecuaria y Pesquera (ILVO) se ocupa de toda la investigación vegetal, dividida en cuatro áreas diferentes (www.ilvo.vlaanderen.be). Dicha Unidad posee la infraestructura y el equipo necesarios para llevar a cabo programas de fitomejoramiento y selección, así como investigaciones en biotecnología aplicada y ecofisiología. En 2011 entró en funcionamiento un nuevo invernadero experimental que alberga un laboratorio de ecofisiología, cámaras de crecimiento independientes e instalación a medida con gran número de compartimentos independientes y orientables. En 2012 se efectuó una nueva inversión para dotarlo de cámaras de crecimiento con iluminación por LED y, recientemente, se ha adquirido una nueva instalación completa de tres cubiertas móviles contra la lluvia.

Varios proyectos de investigación de la Unidad de Fitotecnia se realizan en estrecho contacto con el sector hortícola y agrícola, lo que garantiza una rápida transferencia de los resultados de los proyectos a las empresas interesadas. En la Unidad de Fitotecnia del ILVO se investiga para desarrollar métodos racionales de fitomejoramiento.

En el Área de Genética Aplicada y Fitomejoramiento, adscrita a dicha Unidad, se conjugan profundos conocimientos y competencia investigadora en materia de fitomejoramiento, técnicas *in vitro* y resistencia al estrés biótico y abiótico. Sus investigaciones se centran, por una parte, en cultivos forrajeros (como gramíneas y tréboles), hortalizas, achicoria y cultivos de abono verde, y, por otra parte, en plantas ornamentales como azaleas, rosales, leñosas ornamentales, begonias, aráceas y crisantemos. El Área de Genética Aplicada y Fitomejoramiento posee un amplio y bien caracterizado banco de genes de azalea y especies relacionadas de rododendro, así como una gran colección de begonias. Cuenta con una dilatada experiencia en el uso de marcadores de ADN para la protección de cultivares (identificación de cultivares, protección de las obtenciones vegetales, fraude) y la mejora de la resistencia.

En ella se han desarrollado distintas técnicas de marcadores (AFLP, microsatélites, STS, SNP) en diversos cultivos (principalmente gramíneas, tréboles, azalea de maceta y rosal) y los correspondientes métodos de obtención y análisis de datos. El Área tiene personal con experiencia en el análisis de expresión génica mediante PCR cuantitativa en tiempo real y en la aplicación de los resultados de los modelos experimentales a los cultivos con objeto de aislar genes candidatos. Hace poco se ha puesto en marcha, en la azalea y el raygrás, un método de secuenciación de nueva generación (*NextGen*) para el análisis del transcriptoma, que permitirá aislar genes candidatos con mayor facilidad y rapidez. El Área de Genética Aplicada y Fitomejoramiento colabora también en una reciente iniciativa para la secuenciación del genoma del rosal (<http://rosegenome.org/>).

Jan De Riek es especialista en genética molecular y fitomejoramiento con ayuda de marcadores, y dirige proyectos de ámbito nacional y en la Unión Europea para el fitomejoramiento molecular de plantas ornamentales y agrícolas. Por ejemplo, es coordinador del proyecto ForESTFlowers (FP7-People-2010-IRSES 269204, "Identificadores de secuencias expresadas (EST) como marcadores de genes funcionales para la caracterización genética de arbustos ornamentales de flor de origen oriental") en el marco de las acciones Marie Curie de la Unión Europea y del proyecto GeneRose (QLRT-2001-01278) en el marco del FP5, así como investigador asociado en el proyecto PROFICIENCY (FP7-REGPOT-2009-1-245751). Asimismo, participa en varios proyectos regionales del Organismo de Innovación mediante la Ciencia y la Tecnología de Flandes (IWT) dirigidos a la industria de plantas ornamentales (por ejemplo, el efecto de la poliploidía del rosal en la resistencia al estrés biótico y abiótico).

Desde 2008 es miembro de la Junta Directiva de la CIOPORA (Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexual), una organización no gubernamental de alcance internacional que defiende los intereses de los obtentores de variedades ornamentales y frutales de reproducción asexual. La máxima prioridad de la CIOPORA es el desarrollo constante, en el ámbito de las plantas ornamentales y frutales, de los sistemas de protección de la propiedad intelectual elaborados por organizaciones internacionales supraestatales y por los propios estados.



MARTIN EKVAD

Martin Ekvad es Presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) desde 2011. Antes de asumir ese cargo fue Jefe de Asuntos Jurídicos de la OCVV, y previamente ejerció como abogado en los bufetes Linklaters, de Bruselas, y Magnusson Wahlin Advokatbyrå, de Estocolmo. El Sr. Ekvad trabajó durante dos años en un juzgado civil antes de dedicarse al ámbito privado. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Lund (Suecia) y ostenta una maestría en Derecho del *King's College* de Londres.



Nombre: Arnan Gabrieli (socio fundador)

Teléfono: 972-3-5661446

Correo electrónico: mail@sgl.co.il

Ámbito de especialización:
legislación en materia de propiedad intelectual en Israel

Resumen:

Arnan Gabrieli, uno de los principales expertos en la legislación israelí sobre propiedad intelectual, es socio fundador y asociado principal de nuestra empresa. El Sr. Gabrieli se dedica al asesoramiento y a la actuación en todo tipo de causas judiciales relacionadas con la propiedad intelectual.

A lo largo de sus cuatro décadas de ejercicio profesional ha adquirido una enorme experiencia en todos los ámbitos de la propiedad intelectual.

El Sr. Gabrieli ha intervenido profesionalmente en la mayor parte de los procesos judiciales importantes que han tenido lugar en los tribunales israelíes en relación con la propiedad intelectual, entre ellos muchos de los principales litigios sobre patentes presentados ante los tribunales israelíes y el Registrador de patentes. Ha representado a clientes en procedimientos de infracción del derecho de marcas o del derecho de autor y en casos de usurpación de denominaciones, imagen comercial y secretos comerciales, en los que se establecieron numerosos precedentes significativos.

Asimismo, el Sr. Gabrieli presta asesoramiento jurídico en materia de patentabilidad de invenciones e infracciones conexas, disponibilidad de las marcas, registro de marcas o dibujos y modelos, y protección del derecho de autor y del fondo de comercio. También dedica buena parte de su tiempo a la tramitación de solicitudes de registro de marcas o dibujos y modelos.

Arnan Gabrieli formó parte de las comisiones legislativas que redactaron las leyes israelíes de propiedad intelectual más importantes y ha representado a nuestros clientes ante las instancias legislativas.

Otros méritos profesionales:

Profesor de la Facultad de Derecho del *College of Management* (desde 1994 hasta la actualidad)

Redactor jefe de *Hapraklit*, publicación trimestral del Colegio de Abogados de Israel (1980-1987)

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv (desde 1972 hasta la actualidad)

Formación académica:

Universidad Hebrea de Jerusalén

Maestría en Derecho (Facultad de Derecho)

Inicio de la actividad profesional:

Israel, 1960



JOËL GUIARD

Joël Guiard, de 63 años, es un ingeniero agrónomo especializado en genética y fitomejoramiento que trabaja en GEVES, la oficina encargada del examen de nuevas variedades en Francia. Desde hace más de 30 años participa en la aplicación de la normativa sobre variedades y semillas. Posee una dilatada experiencia en el ámbito de las listas nacionales y los derechos de obtentor y ha intervenido activamente en distintos órganos de la Comisión Europea, la UPOV y la OCVV.

En 1991 formó parte de la Conferencia Diplomática para la revisión del Convenio de la UPOV, en la cual presidió el grupo de trabajo que elaboró la definición de variedad. En la UPOV ha presidido los grupos de trabajo técnico TWA y BMT, así como, en dos ocasiones, el Comité Técnico.



GORDON HUMPHREYS

Gordon Humphreys posee una licenciatura en Derecho por la Universidad de Buckingham (Reino Unido), una maestría en Derecho por la Universidad de Gales (Cardiff) y una maestría en Derecho Económico por la Universidad de Lieja (Bélgica). Se graduó como abogado (*barrister*) de Inglaterra y Gales e ingresó en el Colegio de Abogados de Bruselas en 1994. Tras un período de ejercicio privado en Luxemburgo, se incorporó al Departamento Jurídico de la OAMI en 1997 e intervino en varios de los primeros casos de marcas comunitarias ante el entonces denominado Tribunal de Primera Instancia. De 2002 a 2005 fue Jefe del Servicio de Registro y, en diciembre de 2005, pasó a ser miembro de las Salas de Recurso de la OAMI, cargo que desempeña en la actualidad y en el que se ocupa de asuntos relativos a marcas y a dibujos y modelos. Ha publicado diversos artículos en materia de marcas y dibujos y modelos en las principales revistas de propiedad intelectual y es un ponente habitual en congresos. Ostenta el título de mediador del *Chartered Institute of Arbitrators* y es miembro del Servicio de Mediación de la OAMI.



EDGAR KRIEGER

Edgar Krieger es alemán, nació en 1965, está casado y es padre de tres hijos.

Cursó estudios de Derecho y ejerce la abogacía, aunque también posee un diploma en administración de empresas.

Trabajó durante cinco años en un despacho internacional de abogados y está especializado en derecho de la propiedad intelectual, particularmente en los derechos de obtentor, sobre los que versó su tesis doctoral. Como abogado ha asesorado principalmente a obtentores agrícolas en materia de semillas conservadas en finca y otras cuestiones en centenares de procesos judiciales, algunos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En enero de 2004, el Dr. Krieger asumió el cargo de Secretario General de la CIOPORA, desde el cual ha configurado la postura de los obtentores de plantas ornamentales y frutales de reproducción asexual respecto a la protección de la propiedad intelectual, y asesora a gobiernos de todo el mundo sobre los requisitos necesarios para una protección eficaz de las obtenciones.

El Dr. Krieger es miembro de los siguientes organismos:

- el Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional (CCI),
- el Comité Especial sobre Biotecnología (Q 114) de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI),
- el Comité de Expertos para la Protección de las Obtenciones Vegetales de la Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual (GRUR), y
- el Grupo de Expertos Jurídicos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV).

El Dr. Krieger es autor de varios artículos sobre la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de las innovaciones vegetales, y es un ponente muy solicitado en congresos y seminarios sobre esta materia en todo el mundo.



RAIMUNDO LAVIGNOLLE

Director
Registro de Variedades Vegetales
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
Argentina

Correo electrónico: rlavignolle@inase.gov.ar

Nacido en 1962 en Morón (Argentina).

Casado y padre de tres hijos.

Soy ingeniero agrónomo y he cursado estudios de postgrado sobre derechos de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Inicié mi carrera profesional como asistente del laboratorio de análisis de semillas de Northup King Seeds Argentina en 1983, realizando pruebas de calidad de semillas, principalmente de germinación y vigor, durante mis estudios en la Universidad de Buenos Aires. En 1990 comencé a trabajar en el Laboratorio Central de Análisis de Semillas del Instituto Nacional de Semillas de Argentina (INASE). A finales de ese año pasé a ser examinador de las solicitudes de inclusión en la lista nacional y de derechos de obtentor en el Registro de Variedades Vegetales del INASE. En 1993 fui nombrado Director del Registro de Variedades Vegetales. Como tal, era responsable del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (es decir, la lista nacional de variedades) y de la concesión de derechos de obtentor en la Argentina. Desde 1994 he representado a la Argentina en las sesiones de la UPOV, en particular ante el Comité Técnico y el Consejo. En 1998 asumí el cargo de Administrador Principal de Programa de la UPOV y en 2000 fui ascendido a Consejero Principal. En ese puesto era responsable de los programas de cooperación y asistencia para el desarrollo de los regímenes de derechos de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV en países de América Latina, el Caribe y África, de la puesta en marcha y el funcionamiento de los cursos de enseñanza a distancia de la UPOV, de la coordinación de las reuniones del Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Agrícolas (TWA) y del Grupo de Trabajo Técnico sobre Automatización y Programas Informáticos (TWC), y de las cuestiones lingüísticas en español relacionadas con las áreas técnicas. En 2010 fui ascendido a Director. En 2012 regresé a la Argentina y, desde enero de ese año, ocupo nuevamente el cargo de Director del Registro de Variedades Vegetales del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Soy responsable de la lista nacional y de los derechos de obtentor en la Argentina, y me encargo de la coordinación de siete comités técnicos (cereales, maíz-sorgo, cultivos oleaginosos, algodón, cultivos forrajeros, denominación de variedades y biotecnología). Asimismo, represento a la Argentina en las sesiones de la UPOV.



CHARLES LAWSON

Charles Lawson es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la *Griffith University*. Estudió ciencias y derecho en la *Australian National University* (ANU), donde obtuvo una licenciatura extraordinaria (*B.Sc. with Honours*) en Bioquímica y Genética y una licenciatura en Derecho. También posee un doctorado en Biología Molecular y Bioquímica por la *Research School of Biological Sciences* (RSB) de la ANU y una maestría en Derecho por la *Queensland University of Technology* por su labor de investigación sobre las patentes y la competencia. Antes de incorporarse al sector universitario, trabajó como abogado en los sectores privado y público. Como investigador, trabaja en el ámbito de las patentes y el derecho administrativo.



NORMITA G. IGNACIO

Directora ejecutiva

SEARICE (*Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment*)

Normita G. Ignacio trabaja en el ámbito del desarrollo rural desde hace más de veinte años. En su labor como profesional del desarrollo ha adquirido una amplia experiencia en la planificación y la organización de programas en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria y el fomento de la capacidad organizativa. Es responsable de varios programas de desarrollo aplicados con éxito en la región del Sudeste Asiático, en los que ha puesto en práctica sus conocimientos técnicos y capacidad organizativa en el ámbito de la agricultura sostenible, y su especial habilidad para integrar en tales programas la participación de múltiples interesados, la educación a nivel comunitario y la gestión de sistemas. Es una profesional reconocida a nivel nacional e internacional en el ámbito del desarrollo por su dilatada experiencia en el diseño, el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de iniciativas de tipo educativo y en la organización de actividades de formación, talleres y congresos.

Antes de incorporarse, en 2003, a *Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment* (SEARICE, Iniciativas regionales para el empoderamiento de las poblaciones locales del Sudeste Asiático) como coordinadora de programas, desempeñó varios cargos, con diversas funciones, en el *International Institute of Rural Reconstruction* (IIRR, Instituto Internacional de Reconstrucción Rural), en Filipinas, donde desarrolló, en colaboración con la población local, el sistema de horticultura biointensiva (BIG, por sus siglas en inglés), que persigue la adaptación a distintas condiciones agroecológicas como estrategia para potenciar la seguridad alimentaria y la correcta alimentación en los hogares. Este sistema se ha aplicado en muchos países en desarrollo de Asia, África y Latinoamérica.

Como especialista en agricultura regenerativa, en el IIRR también elaboró y puso en marcha proyectos relacionados con la agricultura sostenible (en particular con la gestión de los recursos agrosilvícolas y de montaña, los sistemas integrados de explotación agraria, la conservación de los recursos fitogenéticos locales y los métodos alternativos de control de plagas), interviniendo en todas las fases de la gestión de los proyectos: el planteamiento conceptual, el diseño, la formulación de estrategias, la planificación, la ejecución, la administración financiera y el seguimiento y evaluación. Uno de sus mayores logros en el ámbito de la gestión de proyectos fue la creación de la organización de base *Family Food Production Foundation Incorporated* (FFPFI), distinguida con un premio Bayaning Pilipino (héroes filipinos) y que tuvo una participación destacada a nivel regional en la adjudicación de tierras durante la reforma agraria impulsada por el Gobierno filipino.

Como Coordinadora del subprograma de agricultura regenerativa del IIRR, desarrolló un subprograma de agricultura sostenible integrado en el programa de desarrollo rural, más amplio. Uno de sus mayores logros en este campo fue la aplicación en todo Viet Nam —y, posteriormente, también en Camboya— de un proyecto de gestión postcosecha que fue premiado por el Presidente de Viet Nam, en nombre de su gobierno, por su contribución a la mitigación de la pobreza.

Nori, como se la conoce popularmente, ha participado como especialista en formación, en diversos cursos internacionales del IIRR; en particular, sobre el seguimiento y la evaluación participativos, la integración de la conservación y el desarrollo y la gestión de la salud a nivel de las comunidades. Dirigió un programa quinquenal de formación de formadores para el fomento de la capacidad en el ámbito de la

agricultura sostenible, en el que participaron doce organizaciones asociadas de Filipinas, Tailandia, Indonesia, Camboya, Laos, Viet Nam, el Nepal, la India, Bangladesh y Sri Lanka. En su faceta de asesora, también ha trabajado con eficacia en actividades de fomento de la capacidad y programas de evaluación en Zambia, Kenya y Guatemala.

La Sra. Ignacio se licenció en Agronomía en 1983, por la University of the Philippines Los Baños (UPLB) en La Laguna (Filipinas), donde disfrutó de una beca concedida por la universidad. En el año 2000 obtuvo el título de Máster en Gestión del Desarrollo del *Asian Institute of Management*, en Makati (Filipinas) con una beca del Banco Asiático de Desarrollo.

Ha participado en proyectos de investigación y es autora de publicaciones sobre diversos temas relacionados con la agricultura, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la conservación.



TJEERD OVERDIJK

Tjeerd Overdijk empezó a ejercer como abogado por cuenta propia, en 1984 y su carrera profesional se orientó progresivamente a la propiedad intelectual. Es uno de los socios fundadores del bufete Vondst Advocaten de Ámsterdam (Países Bajos), especializado en legislación sobre propiedad intelectual y tecnologías de la información. En su larga trayectoria ha intervenido en muy diversos casos relacionados con la propiedad intelectual, tanto en primera instancia como en apelación. Cabe destacar su participación en procedimientos de oposición ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, las salas de recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gran parte de estos litigios corresponden a controversias relativas a infracciones y nulidad de derechos de obtentor y sobre los acuerdos de licencia correspondientes. Ha intervenido en varias causas de infracción de derechos de obtentor correspondientes a variedades esencialmente derivadas. Tjeerd Overdijk es miembro en activo de diversas asociaciones profesionales y sectoriales, como la AIPPI, Plantum NL, la CIOPORA y la ESA.



STEPHEN C. SMITH

Dr. J. Stephen C. Smith
Investigador
Coordinador de seguridad del germoplasma
Investigación y desarrollo de productos
Pioneer Hi-Bred International, Inc.
DuPont, Agricultura y Nutrición

Stephen C. Smith cursó estudios universitarios (B.Sc.) en la *University of London* y se especializó (M.Sc.) en la conservación de los recursos fitogenéticos. Se doctoró en la *University of Birmingham* (Reino Unido), con una tesis sobre la evolución del maíz. Es investigador en Pioneer Hi-Bred International, empresa en la que trabaja desde 1980. Su labor investigadora se centra en la diversidad genética, aspectos relativos al acceso al germoplasma y la distribución de beneficios, la identificación de variedades mediante datos morfológicos y moleculares, la importancia del uso sostenible de la diversidad genética para mejorar la productividad agrícola, el análisis genealógico de variedades de cultivo y la protección de la propiedad intelectual. Entre otras responsabilidades, dirige un grupo de asistencia técnica encargado de facilitar información necesaria para tramitar la concesión de patentes y la protección de las obtenciones vegetales, además de investigar para demostrar la importancia de los recursos fitogenéticos y la protección de la propiedad intelectual en el fitomejoramiento y la agricultura. Es miembro de los comités sobre propiedad intelectual de la *American Seed Trade Association* (ASTA), la *International Seed Federation* (ISF) —que preside—, y la *Biotechnology Industry Organisation* (BIO). Es miembro de la *Crop Science Society of America* (CSSA) y, en 2005, recibió el *Distinguished Service Award* de la presidencia de la ASTA en reconocimiento al servicio prestado al sector en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual. Ha presidido la División C8 (recursos genéticos) y el comité del programa de conferencias Sperling de la CSSA. Es miembro del comité de redacción de la revista *Plant Genetic Resources, Characterization and Utilization*. Ha formado parte de las juntas directivas de *Bioversity International* (anteriormente, Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos) y del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y es actualmente miembro de la junta del *National Council of Commercial Plant Breeders* (NCCPB). También ha formado parte del grupo de examen externo del programa *Generation Challenge* (GCP) del CGIAR. Es miembro del consejo consultivo del Programa de Bioética de Iowa State University, y miembro del comité de acceso al germoplasma y distribución de beneficios de CropLife International. En 2011, el Dr. Smith fue nombrado miembro, para cuatro años, del *National Genetic Resources Advisory Council* (NGRAC) estadounidense. Recientemente, ha ejercido de representante del sector, a través de la Cámara de Comercio Internacional, en una reunión de expertos técnicos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Preside el Equipo asesor sobre recursos genéticos de Pioneer DuPont, que contribuyó decisivamente a la aportación de un millón de dólares para el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos. Es autor de alrededor de un centenar de artículos científicos, revisados por expertos, sobre los recursos genéticos y la protección de la propiedad intelectual, entre otros temas.



KITISRI SUKHAPINDA

Kitisri Sukhapinda, Doctora en Fitomejoramiento, Doctora en Derecho
Abogada de patentes
Oficina de Políticas y Asuntos Exteriores
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
Departamento de Comercio de los Estados Unidos

Kitisri Sukhapinda ocupa el cargo de Asesora Jurídica en la Oficina de Políticas y Asuntos Exteriores de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Ejerce una función fundamental en la formulación de políticas relativas a la propiedad intelectual de los vegetales. La Sra. Sukhapinda encabeza la Delegación de los Estados Unidos de América en el Consejo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y actualmente ocupa el cargo de Presidenta del Consejo de la UPOV.

La Sra. Sukhapinda posee una amplia experiencia en el ámbito del Derecho y de la Ciencia, tanto en el sector público como en el privado. Antes de incorporarse a la USPTO, ejerció la práctica privada asesorando a clientes sobre cuestiones relativas a las patentes. Antes de convertirse en abogada, trabajó de investigadora científica en una empresa que figura en la lista de *Fortune 500*. Entre sus funciones figuraban la gestión de programas de investigación en biotecnología vegetal y la coordinación de proyectos de investigación en colaboración con las universidades. La Sra. Sukhapinda figura como coinventora de cinco patentes de los Estados Unidos.

La Sra. Sukhapinda tiene una licenciatura en Ciencias Agrícolas por la *North Carolina State University* (NCSU), un máster y un doctorado en Fitomejoramiento por la *Iowa State University* (ISU) y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Indiana (Estados Unidos).



HEDWICH TEUNISSEN

La Sra. Hedwich Teunissen, bióloga molecular, se graduó en 1996 en la facultad de Fitomejoramiento de la Universidad de Wageningen (Países Bajos). Realizó su doctorado en el grupo de Fitopatología del *Swammerdam Institute for Life Sciences*, en la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos), donde estudió la interacción molecular (gen a gen) entre *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* y el tomate. Profundizó en el estudio de las interacciones entre plantas y hongos durante su postdoctorado en el Instituto Max Planck de Microbiología Terrestre en Marburgo (Alemania), en el grupo de la profesora Regine Kahmann, donde estudió la transmisión de señales mediante feromonas en *Ustilago maydis*, causante del carbón del maíz. Desde 2004 trabaja como bióloga molecular para Naktuinbouw (Servicio de inspección de la horticultura de los Países Bajos), donde estableció un laboratorio para la identificación molecular de plantas y de patógenos vegetales mediante técnicas de identificación genética (análisis de ADN). La identificación de variedades vegetales mediante marcadores moleculares ha dado buenos resultados como complemento a los ensayos DHE, en la gestión de colecciones de referencia y para investigar presuntas infracciones de los derechos de obtentor, así como en el estudio de variedades esencialmente derivadas. Asimismo, la Sra. Hedwich se mantiene bien informada sobre la rápida evolución de la tecnología relacionada con el ADN. Las técnicas más avanzadas en este campo se están aplicando en el laboratorio de Naktuinbouw, en colaboración con instituciones universitarias, para facilitar los estudios de la conformidad genética. Además de su trabajo en la investigación aplicada, la Sra. Hedwich representa a Naktuinbouw ante organismos internacionales como el Comité de Variedades de la ISTA y el Grupo de Trabajo de la UPOV sobre Técnicas Bioquímicas y Moleculares, y Perfiles de ADN en particular (BMT).



DOUG WATERHOUSE

El Sr. Waterhouse es licenciado en Botánica y Ciencias Forestales por la *Australian National University* (ANU), donde se especializó en genética cuantitativa. Comenzó su carrera profesional en la *Research School of Biological Sciences* (RSB) de la ANU, donde trabajó en investigaciones pioneras acerca del problema del calentamiento mundial, antes de incorporarse a la División de ecología y fauna y flora silvestres de la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO).

En 1978 se incorporó al Equipo de mejoramiento de la alfalfa del Ministerio de Agricultura, donde puso en circulación una serie de variedades de alfalfa que comenzó con las denominadas Nova, Aurora y Aquarius y que gozó de muy buena acogida. En la década de 1990 se centró en problemas relacionados con la conservación del medio ambiente y se incorporó al Ministerio de medio ambiente (entonces llamado Ministerio de conservación y ordenación territorial) en el que dirigió los programas de repoblación vegetal y de control de la salinidad. En esta etapa trabajó en el desarrollo de más de 100 especies, autóctonas e introducidas, para la recuperación de suelos y aguas.

Tras trabajar durante cierto tiempo como Examinador Principal, durante los últimos 11 años el Sr. Waterhouse ha ocupado los cargos de Jefe de la Oficina de protección de los derechos de obtentor de Australia y de Presidente del Comité asesor en materia de derechos de obtentor. Ha participado regularmente como delegado en sesiones de la UPOV desde 1996, ha sido miembro del Comité Editorial, Presidente de la sesión sobre Protección de las variedades vegetales en la segunda Conferencia Mundial sobre Semillas y, desde 2006 hasta 2009, Presidente del Consejo de la UPOV.



ERIK WILBERS

Erik Wilbers, de los Países Bajos, es el Director del Centro de Arbitraje y de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este centro, con sede en Ginebra (Suiza) y oficinas también en Singapur, es un proveedor de servicios de solución de controversias comerciales a nivel internacional sin fines lucrativos, que permite evitar el recurso a los tribunales.

Tras sus estudios en los Estados Unidos y en los Países Bajos, el Sr. Wilbers efectuó investigaciones en el Instituto Max Planck de Derecho de la Propiedad Intelectual. Antes de incorporarse a la OMPI en 1996, fue miembro del bufete de Clifford Chance, formó parte del servicio jurídico del Tribunal de Alegaciones Irán-Estados Unidos y fue Jefe de División de la Comisión de Indemnización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El mencionado Centro de la OMPI formula y aplica políticas y ofrece servicios cuyo objetivo es mejorar la eficacia de la solución de controversias en materia de propiedad intelectual. Hasta la fecha, han utilizado estos servicios entidades de todo el mundo en más de 350 litigios que han abarcado muy diversos asuntos y cuantías. El Centro ha gestionado asimismo más de 27.000 casos relativos a nombres de dominios de Internet.



GERT WÜRTEMBERGER

Doctor en Derecho
Abogado (*Rechtsanwalt*)

Trayectoria profesional:

- Formación en Derecho por la Universidad de Munich y la *London School of Economics* (1975 a 1980)
- Prácticas en la Cámara de Comercio Indo-Germana, en Mumbai, y en el bufete Matsuo & Kosugi, en Tokio (1980 a 1983), entre otras entidades.
- Abogado en el bufete Wuesthoff & Wuesthoff (1984 a 2012) y socio desde 1989
- Beca de estudios de Derecho en *Kings College*, Londres (1985)
- Doctorado en la Universidad de Marburgo (1993), con la tesis "*Die Priorität im Sortenschutzrecht*" (Derecho de prioridad en la legislación sobre obtenciones vegetales)
- Socio gerente en Wuesthoff & Wuesthoff (2007 a 2011)
- Miembro del Comité de Redacción de la revista británica *Intellectual Property Law & Practice*, de Oxford University Press, desde 2005
- Presidente (desde 2007) del Comité de Expertos sobre Protección de las Obtenciones Vegetales de la Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual (GRUR)
- Presidente del Tribunal del sur de Alemania para el arbitraje de controversias sobre derechos de obtención de semillas y plantas, desde 2005
- Coordinador Internacional de la *Revista Eletrônica do IBPI*, del *Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual*, desde 2010
- Cofundador y socio del bufete WürtenbergerKunze, desde noviembre de 2012

LISTA DE PARTICIPANTES

LISTE DES PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPANTS
TEILNEHMERLISTE
LISTA DE PARTICIPANTES

(dans l'ordre alphabétique des noms
in the alphabetical order of the surnames
in alphabetischer Reihenfolge der Namen
por orden alfabético de los apellidos)

*établie par le Bureau de l'Union
prepared by the Office of the Union
vom Verbandsbüro erstellt
preparada por la Oficina de la Unión*

Mr. Yoshihiko AGA	Associate Director for International Affairs, New Business and Intellectual Property Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Japan
Ing. Sergio Rider ANDRADE CÁCERES	Director Nacional de Semillas del INIAF, Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Bolivia (Plurinational State of)
Mr. Antonio ATAZ	Adviser to the Presidency of the European Union, Council of the European Union, General Secretariat DG B II, Agriculture, Belgium
Mr. Maikal AVESKAMP	Senior Breeder, Limgroup BV, Netherlands
Mr. Johannes BAARS	Researcher Mushrooms, Wageningen University and Research Centre (WUR), Netherlands
Mr. Riad BAAZIA	Consultant, Switzerland
Miss Daiga BAJALE	Senior Officer, Seed Control Department, Division of Seed Certification and Plant, Variety Protection, State Plant Protection Service, Latvia
Mr. Christopher J. BARNABY	Assistant Commissioner / Principal Examiner, Plant Variety Rights Office, Intellectual Property Office of New Zealand, New Zealand
Mr. Alejandro F. BARRIENTOS-PRIEGO	Subdirector General de Investigación, Universidad Autónoma Chapingo (UACH), Mexico
Mr. Fernando Javier BAS MIR	Executive Director, Foundation for Agricultural Innovation, Ministry of Agriculture, Chile
Mr. Arvydas BASIULIS	Deputy Director, State Plant Service under the Ministry of Agriculture of the Republic of, Lithuania, Lithuania
Mrs. Bronislava BÁTOROVÁ	National Coordinator, Senior Officer, Department of Variety Testing, Central Controlling and Testing Institute in Agriculture (ÚKSÚP), Slovakia
M. Georges BAUER	Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Switzerland
Mr. Marcin BEHNKE	Deputy Director General for Experimental Affairs, Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), Poland
Mr. Alessandro BERTI	Patent Manager, JT International S.A., Switzerland
Mme. Virginie BERTOUX	Chef, Instance nationale des obtentions végétales (INOV), INOV-GEVES, France,

Ms. Ronalee BIASCA	Director of Africa-Asia Agricultural Enterprise Pro Bono Program, Switzerland
Frau Manuela BRAND	Leiterin, Büro für Sortenschutz, Fachbereich Zertifizierung, Pflanzen- und Sortenschutz, Bundesamt für Landwirtschaft, Switzerland
M. Richard BRAND	Responsable DHS GEVES, Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES), France
Sr. Freddy CABALLERO LEDEZMA	Jefe de la Unidad de Fiscalización y Registros de Semillas, Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Bolivia (Plurinational State of),
Mr. Makha CHANTHALA	Deputy Director General, Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology, Lao People's Democratic Republic
Mrs. Liying CHEN	Project Administrator, State Intellectual Property Office P.R. China, Division 2, International Cooperation Department, China
Mr. Sao CHESDA	Deputy Director, Department of Horticulture and Subsidiary Crops , Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Cambodia
Sr. Pedro Miguel CHOMÉ FUSTER	Jefe de Area de Recursos Plantas de Vivero y Fitogeneticos, Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Spain
Mrs. Mihaela-Rodica CIORA	Senior Expert, State Institute for Variety Testing and Registration (ISTIS), Romania,
Mrs. Isabelle CLEMENT-NISSOU	Policy Officer - Unité E2, Direction Générale Santé et Protection des Consommateurs, Commission européenne (DG SANCO), Belgium
Mrs. Brenda A. COLE	BioFlora INC., Canada,
Mr. Donal COLEMAN	Controller of Plant Breeders' Rights, National Crop Evaluation Centre, Department of Agriculture, National Crops Centre, Ireland
M. Jean-Paul COMBENÈGRE	Avocat et professeur de droit, Cabinet Combenègre, France
Ms. Elena COMOGLIO	Italian and European Patent Attorney: Professional Representative in, Design matters before OHIM, Jacobacci & Partners S.P.A, Italy
Mrs. Szonja CSÖRGÖ	Director, Intellectual Property & Legal Affairs, European Seed Association (ESA), Belgium
Sr. José Ignacio CUBERO	Catedrático de Genética, Universidad Politécnica de Córdoba, Spain
Mr. Philippe DE JONG	Lawyer, Altius CVBA, Belgium
Mr. Paul DEGREEF	Global Head of Breeding, Bayer, Netherlands
Mr. Filipe Geraldo DE MORAES TEIXEIRA	Global Lead Counsel Germplasm Legal Compliance, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., Brazil
Mr. Eric DEVRON	Directeur général USF, Union française de Semences, France
Sra. Ana Luisa DÍAZ JIMÉNEZ	Directora, Técnica de Semillas, Dirección Técnica de Semillas Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Colombia
Mr. Paolo DONINI	Director of Agronomy, JT International, Switzerland

Herr Hans DREYER	Leiter, Fachbereich Zertifizierung, Pflanzen- und Sortenschutz, Bundesamt für Landwirtschaft, Switzerland
Mrs. Christiane DUCHENE	IP and Seed Regulation Manager, Limagrain, France
M. Bruno ETAVARD	Lience Manager, Meilland International, France
Mr. Ron FERRISS	Global Lead, Germplasm Contractual Compliance, Syngenta, United States of America
Mr. Laurent GABERELL	Asistente Técnico Administrativo, Mision Permanente de Bolivia, Switzerland
Prof. Dr. Edward S. GACEK	Director General, Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), Poland
Mr. Huib GHIJSEN	Legal Counsel, Netherlands
Dr. Trevor J. GILLILAND	Head of Plant Testing Station, Agri-Food Biosciences Institute, Plant Testing Station, United Kingdom
Mr. Carlos GODINHO	Vice-President, Community Plant Variety Office (CPVO), France
Mr. Michael GOHN	Probstdorfer Saatzucht, Austria
Mr. Kees Jan GROENEWOUD	Secretary, Plant Variety Board (Raad voor Plantenrassen), Naktuinbouw, Netherlands
Mr. Faker GUERMAZI	Directeur de l'homologation et contrôle de la Qualité, Ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, Tunisie
Mlle Hélène GUILLOT	Responsable des affaires juridique et réglementaire, Union Française des semenciers, France
Ms. Susanne GURA	APBREBES Coordinator, Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES), Germany
Mr. Christoph HERRLINGER	Head Germplasm Legal and Intellectual Property, Syngenta International AG, Switzerland
Ms. Tarja Päivikki HIETARANTA	Senior Officer, Finnish Food and Safety Authority (EVIRA), Seed Certification, Finland
Ms. Nellie HOEK	Director, Royalty Administration International, Netherlands
Mr. Jaime IBIETA S.	Director, División Semillas, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura, Chile
Mr. Tor Erik JØRGENSEN	Head of Section, Norwegian Food Safety Authority, Norway
Mme Hélène JOURDAN	Secrétaire générale, AOHE, Responsable COV & Marques, Meilland International S.A., Association des Obtenteurs Horticoles Européens (AOHE), Meilland International S.A, France
Mrs. Sigita JUCIUVIENE	Head, Division of Plant Variety, Registration and Legal Protection, State Plant Service under the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania, Lithuania
Mr. Daniel JURECKA	Director, Plant Production Section, Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ), Czech Republic
Mrs. Sofija KALININA	Senior Officer, Seed Control Department, Division of Seed Certification and Plant Variety Protection, State Plant Protection Service, Latvia
Mr. Simeon KIBET	General Manager – Quality Assurance, Protection, Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS) Kenya

Mr. Bart KIEWIET	Vondst Advocaten, Netherlands
Ms. Oksun KIM	Plant Variety Protection Division, Korea Seed & Variety Service (KSVS), Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries (MIFAFF), Republic of Korea
Mr. Hidde KOENRAAD	IP Lawyer, Simmons & Simmons LLP, Netherlands
Mr. Laurens KROON	Member of CIPR-ESA, Bejo Zaden B.V., Netherlands
Ms. Laure-Helene LAISSUE	Lawyer, Sidley Austin LLT, Switzerland
Mr. Pierre LAVRIJSEN	Manager R&D, Limgroup BV, Netherlands
M. Bernard LE BUANEC	France
Mr. Sanghyug LEE	Director, Plant Variety Protection Division, Korea Seed & Variety Service (KSVS), Korea Seed & Variety Service, Ministry of Agriculture, Food and rural Affairs (MAFRA), Republic of Korea
Mr. Thomas LEIDEREITER	Attorney, Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Germany
Mr. Maarten LEUNE	Director, Royalty Administration International, Netherlands
Mme Muriel LIGHTBOURNE	Legal Adviser, Community Plant Variety Office (CPVO), France
Mr. Francisco LLATSER	Director, AVASA, Spain
Sr. Ricardo LÓPEZ DE HARO Y WOOD	Ingeniero Agrónomo, Spain
Mr. LV Bo	Division Director, Division of Variety Management, Bureau of Seed Management, Ministry of Agriculture, China
Ms. Damaris MABEYA	Intern, Development Section, World Intellectual Property Organization (WIPO), Switzerland
Mr. Mihail MACHIDON	Chairman, State Commission for Crops Variety Testing and Registration (SCCVTR), Republic of Moldova
Mr. Stevan MADJARAC	American Seed Trade Association (ASTA), United States of America
Mme. Päivi MANNERKORPI	Chef de section - Unité E2, Direction Générale Santé et Protection des Consommateurs, Commission européenne (DG SANCO), Belgique
Mr. Andrea MANSUINO	President, CIOPORA, Germany
Mrs. Yael MATAR	Legal Counsel & Business Development, Danziger "Dan" Flower Farm, Israel
Mr. Francesco MATTINA	Head of Legal Unit, Community Plant Variety Office (CPVO), France
Mr. François MEIENBERG	Board Member, Berne Declaration, Switzerland
Mr. Alain MEILLAND	Vice-President de CIOPORA & Président d' AOHE, Meilland International, France
Sr. Regis MERELES	Presidente, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, (SENAVE), Paraguay
Mrs. Yael MIARA	Grapes Ltd., Cyprus
Ms. Katalin MIKLÓ	Head of Chemistry and Agriculture Unit, Agriculture and Plant Variety Protection Section, Hungarian Intellectual Property Office, Hungary
Mr. Teshome HUNDUMA MULESA	The Development Fund, Norway

Srta. Enriqueta MOLINA MACÍAS	Directora General, Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y, Alimentación (SAGARPA), Mexico
Sr. Maribel MONTERO	Amontero Abogados, España
Mrs. Flora Kokwihyukya MPANJU	Senior Patent Examiner, Technical Department, African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), Zimbabwe
Mr. Marco NARDI	Italy
Mr. Quoc Manh NGUYEN	Deputy Chief, Plant Variety Protection Office (PVPO), Department of Crop Production (DCP), Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), Viet Nam
Dr. Enrico NOLI	Researcher / Lab Manager, LaRAS - University of Bologna, Italy
Sra. Blanca Julia NUÑEZ TEIXIDO	Técnico de la Dirección de Semillas, Jefa del Departamento de Protección y Uso de Variedades, Dirección General de Semillas, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, (SENAVE), Paraguay
Mr. Theo OP DEN KAMP	Variety Registration Manager, IP, Barenbrug Holland BV, Netherlands
Sr. Jesús OVIEDO ARANDA	Jefe de Sección Registro de Variedades y Denominaciones, Oficina Española de variedades vegetales, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España
Sr. Eduardo PADILLA VACA	Director de Variedades Vegetales, Registro y Control de Variedades Vegetales, Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), Mexico
Mr. Anthony PARKER	Commissioner, Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Canada
Sr. José PELLICER	Ingeniero Agrónomo, Eurosemillas, España
M. Hervé PERRET	Directeur adjoint, Star Fruits (France), France
Mr. Chantravuth PHE	Deputy Director, Department Industrial Property, Ministry of Industry, Mines Energy, Cambodia
Sra. Ingrid PI AMOROS	Uria Menedez Abogados, España
Mr. Rinaldo PLEBANI	Patent Attorney, Studio Torta, Italy
Sr. Ivan POLANCO	Asistente del Ministro de Agricultura en Ginebra, Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Switzerland
Mrs. Chutima RATANASATIEN	Senior Specialist on Plant Variety Protection, Plant Variety Protection Office, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand
Mrs. Anne RODIER	Strain Maintenance and Mushroom Breeding Manager, SYLVAN ESSC, France
Mr. Yuri A. ROGOVSKIY	Chief of Method Department, Deputy Chairman, State Commission of the Russian Federation for Selection, Achievements Test and Protection, Russian Federation
Mr. Martin RÖHRIG	Director, DSG-International Royalty Office, Germany
Sr. Luis Fernando ROSALES LOZADA	Primer Secretario, Misión Permanente de Bolivia ante la Oficina de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza

Mrs. Beate RÜCKER	Abteilungsleiterin Registerprüfung, Bundessortenamt, Germany
Sr. Luis SALAICES	Jefe del Área del Registro de Variedades, Subdirección general de Medios de Producción Agrícolas y Oficina, Española de Variedades Vegetales (MPA y OEVV), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), España
Mr. Kham SANATEM	Deputy Director-General, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Forestry, Lao People's Democratic Republic
Mr. Fabrício SANTANA SANTOS	Coordinator, National Plant Variety Protection Office (SNPC), Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, Brazil
Mr. Juan Camilo SARETZKI-FORERO	Consejo, Misión Permanente de Colombia, Suiza
Dr. Mary Ann SAYOC	President, Asia and Pacific Seed Association, Thailand
Miss Elizabeth M.R. SCOTT	Head of Crop Characterisation, National Institute of Agricultural Botany (NIAB), United Kingdom
Ms. Sangeeta SHASHIKANT	Board Member, Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES), c/o Berne Declaration, Switzerland
Mr. Daniel SIEGEL	Vice President - Intellectual Property, Futuragene Ltd., Israel
Mme Dana-Irina SIMION	Chef de l'Unité E7, Direction Générale Santé et Protection des Consommateurs, Commission européenne, DG SANCO, B232 04/082, Belgique
Ms. Ingrid SLANGEN	Head of IP and Legal Affairs, Selecta Klemm GmbH & Co. KG, Germany
Ms. Marianne SMITH	Senior Executive Officer, Royal Ministry of Agriculture, Norway
Dr. Anton S.M. SONNENBERG	Senior Researcher, Plant Breeding, Wageningen University and Research Centre (WUR), Netherlands
Frau Barbara SOHNEMANN	Justiziarin, Leiterin, Rechtsangelegenheiten, Sortenverwaltung, Gebühren, Bundessortenamt, Germany
Mr. Marian SUELMANN	Company Lawyer, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V, Netherlands
Mrs. Ágnes Gyözöné SZENCI	Senior Chief Advisor, Agricultural Department, Ministry of Rural Development, Hungary
Mrs. Jutta TAFERNER-KRIEGL	Austrian Agency for Health and Food Safety, Austria
M. Salah Eddine TAOUIS	Conseiller, Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Suisse
Frau Daniela THALMANN	Büro für Sortenschutz, Bundesamt für Landwirtschaft, Switzerland
Mrs Dominique THÉVENON	Board Member, Treasurer - CIOFORA, Association of European Horticultural Breeders (AOHE), Germany
Mr. Dirk THEOBALD	Head of the Technical Unit, Community Plant Variety Office (CPVO), France
M. Philippe TOULEMONDE	President, Star Fruits (France), France
Ms. Antonina TRETNIKOVA	Leading Agronomist, Methodology Department, State Commission of the Russian Federation for Selection, Achievements Test and Protection, Russian Federation
Ms. Renata TSATURJAN	Chief Specialist, Plant Production Bureau, Ministry of Agriculture, Estonia

Mr. Burgert VAN DYK	Business Unit Manager, Product Development and Evaluation, c/o SAPO Trust, South Africa
Mr. Kees VAN ETTEKOVEN	Head of Variety Testing Department, Netherlands
Mrs. Louisa VAN VLOTEN-DOTING	Chairperson, Board for Plant Varieties, (Raad voor Plantenrassen), Netherlands
Sr. Antonio VILLARROEL	Secretary General, ANOVE, España
Mr. Vitaly S. VOLOSCHCHENKO	Chairman, State Commission of the Russian Federation for Selection, Achievements Test and Protection, Russian Federation
Mr. Udo VON KRÖCHER	President, Bundessortenamt, Allemagne
Mr. Qi WANG	Director, Office of Protection of New Varieties of Plants State Forestry, Administration, P.R.C., China,
Mr. Willi WICKI	Head IP Department, Delley Seeds and Plants Ltd. (DSP), Switzerland
Mrs. Sietske WOUDA	PVP/R Operational Manager, Syngenta, Syngenta Seeds BV, Netherlands
Mr. Seung-In YI	Examiner, Plant Variety Division, Korea Seed and Variety Service (KSVS), Republic of Korea
Mr. Jino YOO	Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Republic of Korea
Dr. Paul M. ZANKOWSKI	Commissioner, Plant Variety Protection Office, USDA, AMS, S&T, Plant Variety Protection Office, United States of America
Mrs. Michela ZUNINO	Italian Patent and Trademark Attorney, Studio Karaghiosoff e Frizzi SRL, Italy

Orateurs / Speakers / Sprecher / Conferenciantes

Mr. Marcel BRUINS	Secretary General, International Seed Federation (ISF), Switzerland
Mrs. Mia BUMA	Secretary, Committee for Novelty Protection, International Association of Horticultural Producers (AIPH), United Kingdom
Mr. Jan DE RIEK	Molecular Genetics & Breeding – Group Leader, ILVO-Plant, Applied Genetics and Breeding Institute for Agricultural and Fisheries, Belgium
Mr. Mitsutaro FUJISADA	Senior Policy Advisor, Plant Variety Protection Office, New Business and Intellectual Property Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Japan
Mr. Arnan GABRIELI	Patent Attorney, Seligsohn Gabrieli & Co., Israel
Monsieur Joël GUIARD	Chairman of the Technical Committee of UPOV, France
Mr. Francis GURRY	Secretary-General, International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), Switzerland
Mr. Gordon HUMPHREYS	Member of the Second Board of Appeal, Office for the Harmonization of the Internal Market (OHIM), Spain
Ms. Normita IGNACIO	Executive Director, South East Asia Regional Initiatives of Community Empowerment (SEARICE), Philippines

Dr. Edgar KRIEGER	Secretary General, CIOPORA - International Community of Breeders of Asexually Reproduced Ornamental and Fruit Plants (CIOPORA), Germany
Mr. Raimundo LAVIGNOLLE	Director de Registro de Variedades, Instituto Nacional de Semillas (INASE), Argentina
Dr. Charles LAWSON	Associate Professor, Griffith Law School, Griffith University, Australia
Mr. Tjeerd F. W. OVERDIJK	Lawyer, Vondst Advocaten, Netherlands
Mr. Stephen SMITH	Germplasm Security Coordinator, DuPont Pioneer, United States of America
Ms. Hedwich TEUNISSEN	Molecular Biologist, Naktuinbouw, Netherlands
Mr. Doug WATERHOUSE	Chief, Plant Breeder's Rights, Australia
Mr. Erik WILBERS	Director, World Intellectual Property Organization (WIPO), Switzerland
Dr. Gert WÜRTENBERGER	Würtenberger Kunze, Germany

Modérateurs / Moderators / Moderatoren / Moderadores

Mr. Peter BUTTON	Vice Secretary-General, International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), Switzerland
Mr. Martin EKVAD	Vice Chair of the Administrative and Legal Committee
Ms. Kitisri SUKHAPINDA	President of the Council of UPOV

Bureau de l'UPOV / Office of UPOV / Büro der UPOV / Oficina de la UPOV

Mr. Francis GURRY	Secretary-General, International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), Switzerland
Mr. Peter BUTTON	Vice Secretary-General, International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), Switzerland
Mrs. Yolanda HUERTA	Legal Counsel, International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), Switzerland
Mr. Fuminori AIHARA	Counselor, International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), Switzerland
Mr. Ben RIVOIRE	Technical/Regional Officer (Africa, Arab countries), International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), Switzerland
Mr. Leontino TAVEIRA	Technical/Regional Officer (Latin America, Caribbean countries), International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), Switzerland

**Unión Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales (UPOV)**

34, chemin des Colombettes
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono. (+41-22) 338 91 11
Fax: (+41-22) 733 03 36

Correo-e: upov.mail@upov.int
Internet: <http://www.upov.int>