



CAJ/61/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 8 de febrero de 2010

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Sexagésima primera sesión Ginebra, 25 de marzo de 2010

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN TRAS LA CONCESIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR

Documento preparado por la Oficina de la Unión

Antecedentes

1. El Comité Técnico (TC), en su cuadragésima cuarta sesión, celebrada en Ginebra del 7 al 9 de abril de 2008, tomó nota de que, en los debates sobre el documento TGP/11 “Examen de la estabilidad” mantenidos en su cuadragésima primera sesión, celebrada en Nairobi del 11 al 15 de junio de 2007, el Grupo de Trabajo Técnico sobre Hortalizas (TWV) propuso la posible preparación de un documento orientativo sobre las cuestiones relativas a la distinción, la homogeneidad, la estabilidad y la novedad que se señalan a la atención de una autoridad tras la concesión de un derecho de obtentor, así como el valor y el uso de la descripción “oficial” de la variedad. El TC convino en que debía recabarse la opinión del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) sobre la pertinencia de llevar adelante dichas propuestas (véase el párrafo 118 del documento TC/44/12, “Informe”).

2. En su quincuagésima octava sesión, celebrada en Ginebra los días 27 y 28 de octubre de 2008, el CAJ examinó el documento TGP/11/1 Draft 5, “Examen de la estabilidad”, junto con el documento CAJ/58/2, “Documentos TGP”. En los párrafos 7 y 8 del documento CAJ/58/2 se explica lo siguiente:

“7. En su cuadragésima cuarta sesión, el TC tomó nota de la propuesta del TWV sobre la posible preparación de un documento sobre los problemas relativos a la distinción, la homogeneidad, la estabilidad y la novedad que se señalan a la atención de una autoridad tras la concesión de un derecho de obtentor, así como el valor y el uso de la descripción “oficial” de la variedad (véase el párrafo 17 del documento TC/44/3). El TC tomó nota también de los comentarios del TC-EDC en el sentido de que sería muy útil abordar todos los aspectos de la estabilidad en un solo documento y su sugerencia de que el TC, junto con el CAJ, examinase la posibilidad de modificar el título del documento TGP/11, estructurándolo en dos partes claramente diferenciadas:

Parte I: Examen de la estabilidad (Artículo 12, “Examen de la solicitud”, Acta de 1991 del Convenio de la UPOV)

Parte II: Estabilidad tras la concesión de un derecho de obtentor (Artículo 22.1)), “Caducidad del derecho de obtentor”, Acta de 1991 del Convenio de la UPOV).

8. El TC resolvió que debería recabarse la opinión del CAJ sobre la pertinencia de llevar adelante dichas propuestas.”

3. El CAJ convino en que el documento TGP/11 debe tratar únicamente el examen de la estabilidad en el contexto del examen DHE y que es preciso elaborar un documento aparte con orientaciones sobre las cuestiones relativas a la distinción, la homogeneidad, la estabilidad y la novedad que se señalan a la atención de una autoridad tras la concesión de un derecho de obtentor (véase el párrafo 11 del documento CAJ/58/6, “Informe sobre las conclusiones”).

4. En su cuadragésima quinta sesión, celebrada en Ginebra del 30 de marzo al 1 de abril de 2009, el TC tomó nota de los debates mantenidos en la quincuagésima octava sesión del CAJ y convino en proponer al CAJ que, en el marco de la preparación del material de información sobre el Convenio de la UPOV, se elabore un documento con orientaciones sobre las cuestiones relativas a la distinción, la homogeneidad, la estabilidad y la novedad que se señalan a la atención de una autoridad tras la concesión de un derecho de obtentor (véase el párrafo 106 del documento TC/45/16, “Informe”).

5. En su quincuagésima novena sesión, celebrada en Ginebra el 2 de abril de 2009, el CAJ convino en incluir en el proyecto de orden del día de su sexagésima sesión el punto “Cuestiones que se plantean tras la concesión del derecho de obtentor” con el fin de examinar la posibilidad de elaborar un documento con orientaciones sobre las cuestiones relativas a la distinción, la homogeneidad, la estabilidad y la novedad que se señalan a la atención de una autoridad tras la concesión de un derecho de obtentor (véase el párrafo 78 del documento CAJ/59/8, “Informe”).

6. En su sexagésima sesión, celebrada en Ginebra el 19 de octubre de 2009, el CAJ examinó el documento CAJ/60/8 en el que se presentan los siguientes ejemplos proporcionados por la Oficina de la Unión:

“8. [...]

a) Cuestiones relativas a la distinción

Ejemplo:

- Tras la concesión del derecho de obtentor se presenta una reclamación según la cual la variedad protegida no es distinta de la variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, era notoriamente conocida.
- [...] de otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, era notoriamente conocida.
- Un cultivador presenta una reclamación según la cual el material de propagación proporcionado por el obtentor no es de la variedad protegida.

c) Descripción de la variedad

9. Entre las cuestiones que se pueden plantear está el asunto práctico de determinar si el material de propagación es de una variedad protegida mediante la utilización de material vegetal vivo y/o descripciones de variedades vegetales en colecciones de variedades, según la naturaleza de la colección de que se trate (véase el documento TGP/4 “Constitución y mantenimiento de las colecciones de variedades”).

10. Con respecto a las descripciones de variedades, la determinación de si el material de propagación es de la variedad protegida puede ser menos sencilla que cuando el material vegetal vivo se guarda en la colección de variedades. Por ejemplo, el material de propagación puede ser de la variedad protegida pero no corresponder a la descripción que figura en la colección de variedades debido a:

- i) una recalibración de la escala en las directrices de examen (especialmente para los caracteres no señalados con asterisco¹);
- ii) una variación resultante de las condiciones medioambientales en los años de ensayo de los caracteres que están influenciados por el medio ambiente;
- iii) una variación resultante de las observaciones realizadas por distintos expertos;
- iv) la utilización de diferentes versiones de escalas (por ejemplo, diferentes versiones de la Carta de Colores RHS).

11. Como se explica en el párrafo 8, la Oficina de la Unión ha presentado los ejemplos señalados con fines ilustrativos; sin embargo, pueden haber otras cuestiones pertinentes, en particular en relación con los problemas que se plantean tras la concesión del derecho de obtentor relativos a la uniformidad y la novedad.”

¹ “[S]i el carácter es importante para la armonización internacional de las descripciones de variedades (por ejemplo, caracteres señalados con asterisco) y está influenciado por el medio ambiente (por ejemplo, la mayoría de los caracteres cuantitativos y pseudocualitativos) [...] será necesario proporcionar variedades ejemplo” en las directrices de examen (véase el inciso iii) de la sección 3.3. de la nota orientativa GN 28 “Variedades ejemplo” en el Anexo 3 del documento TGP/7).

“1.2.3. Las variedades ejemplo son importantes para ajustar en la medida de lo posible la descripción del carácter a los efectos de la influencia anual y local.[...]” (véase la sección 1.2.3. de la nota orientativa GN 28 “Variedades ejemplo” en el Anexo 3 del documento TGP/7).

7. En su sexagésima sesión, el CAJ se pronunció a favor de que se elaborase un documento sobre las cuestiones que se plantean tras la concesión de un derecho de obtentor. El CAJ convino en que la Oficina de la Unión envíe una circular en la que se invite a los miembros de la Unión a aportar ejemplos de cuestiones que podría abarcar el documento. Entre tanto, el CAJ convino en que se invitase al Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ-AG), en su cuarta sesión, celebrada el 23 de octubre de 2009, a intercambiar puntos de vista sobre la posible estructura y contenido de dicho documento. El CAJ convino en que, en su sexagésima primera sesión, prevista para marzo de 2010, se le informe acerca de las respuestas a la circular y la opinión del CAJ-AG, para determinar la mejor forma de proceder en relación con la elaboración del documento (véanse los párrafos 47 a 55 del documento CAJ/60/11, “Informe sobre las conclusiones”).

8. En su cuarta sesión, el CAJ-AG tomó nota de las conclusiones alcanzadas por el CAJ en su sexagésima sesión. El CAJ-AG convino en que el documento sobre las cuestiones que se plantean tras la concesión del derecho de obtentor debería abarcar la nulidad, la caducidad, la denominación y el agotamiento del derecho de obtentor (véase el párrafo 29 del documento CAJ-AG/09/4/4, “Informe”).

Ejemplos de cuestiones que podría abarcar el documento

9. El 23 de diciembre de 2009, la Oficina de la Unión envió la circular E-1168 en la que se invitaba a los miembros de la Unión a aportar ejemplos de las cuestiones que se plantean tras la concesión del derecho de obtentor, y en particular en relación con la nulidad, la caducidad, la denominación de la variedad y el agotamiento del derecho de obtentor. La fecha límite para enviar las respuestas era el 31 de enero de 2010.

10. Las contribuciones recibidas en respuesta a la circular E-1168 de Argentina, el Brasil, la Unión Europea, el Japón, los Países Bajos y Sudáfrica se recogen en el Anexo del presente documento.

11. Se invita al CAJ a que examine el modo de elaborar un documento sobre “Cuestiones que se plantean tras la concesión del derecho de obtentor” a partir de los comentarios del CAJ-AG y de las contribuciones recibidas en respuesta a la circular E-1168 que se recogen en el párrafo 9 y en el Anexo del presente documento, respectivamente.

[Sigue el Anexo]

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS EN RESPUESTA A LA CIRCULAR E-1168
DE 23 DE DICIEMBRE DE 2009

A continuación figuran las contribuciones recibidas en respuesta a la circular E-1168, en la que se invitaba a los miembros y observadores del CAJ a presentar ejemplos sobre cuestiones que se plantean tras la concesión del derecho de obtentor, en particular en relación con la nulidad, la caducidad, la denominación de la variedad y el agotamiento del derecho de obtentor:

APÉNDICE 1 CONTRIBUCIÓN DE ARGENTINA	2
APÉNDICE 2 CONTRIBUCIÓN DEL BRASIL.....	8
APÉNDICE 3 CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.....	10
APÉNDICE 4 CONTRIBUCIÓN DEL JAPÓN.....	12
APÉNDICE 5 CONTRIBUCIÓN DE LOS PAÍSES BAJOS	14
APÉNDICE 6 CONTRIBUCIÓN DE SUDÁFRICA.....	15

[Sigue el Apéndice 1]

APÉNDICE 1

CONTRIBUCIÓN DE ARGENTINA

2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Instituto Nacional de Semillas

En el presente documento se explicarán algunos casos relativos a temas que acontecieron con posterioridad a la concesión del derecho de obtentor en la República Argentina y que resolviera el INASE.

A) *EJEMPLOS DE NULIDAD Y CADUCIDAD DEL DERECHO DE OBTENTOR POR NO CUMPLIR EL REQUISITO DE DISTINCIÓN.- (Artículo 6. 1 a) ACTA UPOV 1978 y Artículo 30 inciso d) de la Ley n° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas)*

Es conveniente aclarar que la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, que es la norma nacional que regula los derechos de obtentor en la República Argentina, establece en su artículo 30 bajo la denominación de “caducidad del título de propiedad” distintos supuestos de expiración del derecho de obtentor.

El inciso d) del artículo 30 expresamente contempla la cancelación del título de propiedad “cuando el propietario no proporcione una muestra viva del mismo con iguales características a las originales, a requerimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El inciso d) del artículo 30 de la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas engloba en su redacción tanto las causales de “nulidad del derecho de obtentor” por falta de novedad y distinción de la variedad vegetal nueva protegida previstas por el artículo 10 inciso 1) del ACTA UPOV 1978 como las causales de caducidad de los derechos protegidos, artículo 10 inciso 2) de la misma Acta por carecer la variedad protegida de los requisitos de homogeneidad y estabilidad que permite reproducir a la variedad con los caracteres tales como fueron definidos en el momento de la protección.

◆ CASO 1: Línea endocriada de Girasol

En el marco de una actuación que llevara adelante el INASE en el año 1998, se ordenó la siembra y conducción de un ensayo a campo entre dos materiales (líneas endocriadas de girasol), una (L1) inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y la otra (L2) suministrada por su fitomejorador, con el objetivo de determinar si esos materiales eran diferentes. Para ello se condujo un ensayo específico, siguiendo el protocolo acordado por las partes y completándose una descripción morfológica para cada uno de los materiales en cuestión.

Como resultado del ensayo conducido, ambos materiales resultaron iguales, razón por la que el INASE resolvió que la prueba conducida había arrojado resultado negativo, ya que su objetivo era el de determinar si eran diferentes.

Sin embargo, y por una presentación del fitomejorador que suministrara la muestra L2, el INASE verificó que, sobre la caracterización de la muestra L1 efectuada en el citado ensayo a campo, una serie de caracteres morfológicos cualitativos no se correspondían con la descripción registrada para esa línea y con la que oportunamente se le otorgara a su obtentor un Título de Propiedad.

Por esta razón y, considerando que en ese caso, el obtentor no proporcionó una muestra viva con iguales características a las originales, la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA por Resolución n° 197 del 26 de agosto de 2003 resolvió la caducidad del Título de Propiedad oportunamente otorgado para la variedad cuyos caracteres morfológicos no fueron los oportunamente descriptos.

(Expte. INASE 996/95)

◆ CASO 2: Variedad de Soja

En la campaña agrícola 2006/2007 y en la Colección de Variedades de SOJA, que el INASE conduce cada año a fin de poder corroborar los caracteres descriptivos y/o verificar el cumplimiento de los requisitos de DHE, se observó que una de las variedades participantes – variedad con Título de Propiedad vigente, inscrita en el año 1998 – no se correspondía en una de sus características con su descripción por la que se le otorgó la propiedad, es decir, por esa característica era diferente a la descripción de la variedad registrada.

Al tratarse de una característica de comportamiento fisiológico – resistencia a herbicida – la misma se verificó también en laboratorio, arrojando el mismo resultado que el observado a campo.

Consecuentemente, el INASE consideró que de las comprobaciones efectuadas surgió que el propietario de la variedad no proporcionó una muestra de la misma con iguales características a las originales, por lo que ordenó la caducidad del título de propiedad (Art. 30ª d – Ley N° 20.247) y proceder a su baja en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.

(Expte. INASE N° 895/95)

◆ CASO 3: Variedad de Soja

Sobre una muestra remitida por el obtentor de una variedad de soja inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares para ser incorporada en la Colección de variedades de SOJA, se verificó que su reacción al Test de la Peroxidasa era “negativa” y consecuentemente opuesta al comportamiento oportunamente declarado al momento de la inscripción “positivo”, razón por la que el Área Técnica notificó al obtentor sobre dicha situación. Este carácter forma parte de la descripción para cultivares de soja y es utilizado para agrupar dichas variedades de acuerdo con su reacción.

El obtentor respondió que revisó sus antecedentes y volvió a efectuar el análisis y el resultado correcto es “negativo” y que “ha habido un error en la declaración original, por lo que solicita que se corrija en el expediente original la reacción a la peroxidasa”.

El Área Técnica emitió informe que fue dirigido al Área Jurídica para su dictamen, por el que concluye que la muestra remitida difiere en la expresión de una característica respecto de la descripción original por la que se concedió la propiedad, razón por la que resultaría aplicable

el Art. 30° inc. d) de la Ley N° 20.247 y concordantes de su Reglamento, que conducen a la declaración de caducidad del Título de Propiedad otorgado.

El Área Jurídica solicitó poner en conocimiento al obtentor del informe técnico elaborado.

Todos los antecedentes, incluida la respuesta del obtentor que argumentó “que el carácter que difiere de la descripción original es inocuo para la producción agropecuaria y que no afecta los intereses de los productores y que a pesar de este error, la variedad continúa siendo diferente al resto”, entre otros, fue elevada a la máxima autoridad conjuntamente con el informe técnico referido anteriormente, para su conocimiento y acciones que estimara corresponder.

En este sentido, intervino la Comisión Nacional de Semillas (Asesora del Presidente del INASE) que consideró “Muy atendibles los argumentos presentados por el obtentor, destacando especialmente que la reacción al test de la peroxidación del tegumento de la semilla es un indicador que se utiliza para proceder a la diferenciación de otras variedades de la misma especie, ya inscritas o en trámite de inscripción a la fecha de su presentación, no teniendo incidencia desde el punto de vista agronómico. Lo anterior, refuerza el hecho de que, según lo informado por el Instituto, el cambio no afecta derechos de terceros ya que no hay ninguna variedad inscrita o en trámite de inscripción cuyo único carácter diferencial respecto de la variedad en cuestión sea la respuesta al Test de la peroxidasa.”

Consecuentemente, los miembros de la Comisión “*coincidieron en aceptar la corrección en el descriptor*”. La máxima autoridad del INASE compartió lo expresado por la Comisión, aceptando la corrección solicitada por el obtentor.

(Expte. INASE N° 284/99)

◆ CASO 4: Variedad de Alfalfa

Se trató de un impugnación por parte de un obtentor que poseía una variedad de alfalfa inscrita que se oponía a la inscripción posterior de otra variedad de alfalfa presentada por un tercero fundamentándola en la falta de diferencia entre las dos variedades.

A esta impugnación el solicitante adujo que tanto las diferencias morfológicas como las sanitarias entre ambas variedades deben evaluarse al momento de la inscripción de la variedad original y de acuerdo a los caracteres descriptos por el obtentor al momento de inscribirse y de otorgarse el derecho de obtentor a la variedad vegetal y que si de la variedad original registrada se producen variaciones éstas deben registrarse y caso contrario no pueden invocarse.

El INASE consideró que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Semillas si las variaciones de la variedad inscrita y protegida no son suficientes para considerar que se trata de una nueva variedad no serán tenidas en cuenta como criterio de distinguibilidad, y si son suficientes a esos fines, y el propietario de la variedad inscrita desea ejercer derecho de propiedad sobre el material que sufrió las variaciones, deberá inscribirlo como nueva variedad, ya que las variaciones permitirán considerar que dicho material reúne las características de diferenciabilidad a que hace referencia el artículo 26 del decreto 2183/91.

Y se agregó que ninguna duda cabe que los elementos a tener en cuenta para verificar si una variedad ya inscrita es diferente de otra que se pretende inscribir serán aquéllos que se requerían o que se presentaron en el momento en que se inscribió la primera. Pero tampoco

cabe duda de que si al momento de inscripción de la primera no se reclamaba determinada información, como podría ser la referida al comportamiento frente a determinadas adversidades, sean éstas derivadas de enfermedades, plagas o factores ecofisiológicos, y de acuerdo con la información suministrada por quien pretender la nueva inscripción amabas variedades se diferencian precisamente por dichas características no evaluadas originariamente, prima facie deberá aceptarse como válida la muestra que el titular de la primera presente, siempre y cuando responda a las características con que se la inscribió, y las nuevas características no sean incompatibles con aquéllas o con otros elementos que pudieran surgir de los datos obtenibles en la época en que se inscribió la primera variedad.

(Expediente INASE 557/97)

B) AGOTAMIENTO DEL DERECHO DEL OBTENTOR.

Este caso sometido a consideración del INASE se suscitó entre una empresa biotecnológica , diversos obtentores con variedades de soja protegidas por el sistema de derecho de obtentor y productores agropecuarios .

En el siguiente texto se reemplaza el nombre del gen por “gen modificado”

Se sostuvo que:

-“El gen cuando se incorpora a una variedad pasa a formar parte de ésta como cosa accesorio (artículo 2327 del Código Civil).

Como se ve la nueva variedad transgénica es una creación en sí misma resultante de la sumatoria y confusión del gen y la variedad vegetal tradicional. Ya no podemos seguir hablando del gen y la variedad vegetal tradicional porque ella son cosas distintas de esta nueva, que es la variedad transgénica.

Esta nueva variedad transgénica que posee ciertas características morfológicas, agronómicas propias, etc., es el resultado de la interacción de todos sus genes y el medio ambiente, entre ellos el gen creado, y es esta unidad física indivisible como tal, sobre la que se obtiene un derecho de propiedad intelectual por el obtentor reglado por la Ley n° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.....”

-.... “El propietario de una variedad vegetal transgénica es propietario de todos sus accesorios, de todos los elementos que la forman, entre ellos el gen modificado, con independencia de los derechos que pudiera ejercer, si los tuviera, el creador del gen.....”

-.... “Es de conocimiento público que no más del 18% de la semilla de soja (sea transgénica ó no) que se comercializa en el mercado argentino es de origen legal, es decir, que el productor agropecuario adquirió legalmente del obtentor o de una persona habilitada a tal fin y pagó un precio por ella, conteniendo este precio entre otros el valor tecnológico amparado por la propiedad intelectual.

También es de conocimiento público que del 82% restante se considera aproximadamente que entre el 30 al 40% corresponde a semilla legal ya que se encuentra amparada por al excepción del agricultor prevista en el artículo 27 de la Ley n° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, reglado por el artículo 44 del decreto 2183/91 y la resolución INASE n° 35/96.

El resto, sería semilla ilegal que no ha corrido por los circuitos comerciales habilitados, y en consecuencia y respecto a ella se han violado los derechos de propiedad intelectual, en este caso únicamente la de los dueños de las variedades vegetales inscriptas ante el INASE , ya que no existe ninguna patente sobre el gen modificado y por ende ningún derecho de propiedad intelectual vulnerado sobre el mismo.

Por ello, las únicas personas legitimadas para reclamar a los usuarios de semilla de soja transgénica ilegal en Argentina son los titulares de derecho de obtentor.

Igual situación se encuadraría para el supuesto de que los productores no hayan abonado la semilla al obtentor cuando han concordado un sistema de pago privado, por ejemplo el sistema de regalías extendidas.

Por otra parte, el productor agropecuario que adquirió y pagó la semilla en el circuito legal agotó el derecho de obtentor y por ende éste no puede reclamar un sobreprecio por ella ni impedir su uso ni el de sus productos derivados.

Así la UPOV en la LEY TIPO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES, Ginebra, pág.56 al hablar del artículo 15 referido al agotamiento del derecho del obtentor dice la norma relativa al agotamiento, muy conocida, en el derecho de la propiedad industrial, tiene como objeto hacer que el titular del derecho de obtentor sólo pueda ejercer su derecho- y cobrar su remuneración- una sola vez por ciclo de producción. Por ejemplo, si ha puesto a la venta semillas, no podrá prohibir la reventa de esas semillas, la utilización de esas semillas para producir una cosecha, la venta de la cosecha (léase grano), la transformación de la cosecha, etc.

Si las condiciones técnicas y económicas le han permitido ejercer su derecho concediendo licencias de producción del productor de la cosecha- por ejemplo flores cortadas- no podrá prohibir la reventa de las flores cortadas por sus licenciarios.”

Por ello ha de entenderse, que cuando las empresas semilleras venden las semillas de soja transgénica al agricultor, en el precio de la semilla está incorporado el valor de todos los insumos, entre ellos el correspondiente al gen modificado.

En caso contrario el agricultor nunca estaría a salvo de posibles reivindicaciones de terceros generando una inseguridad jurídica inadmisibles en el mercado de semillas.”

(Dictamen n° 808 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 8 de setiembre de 2004)

C) CAMBIO DE DENOMINACIÓN.

Este es el caso de un licenciario del obtentor que solicitó el cambio de la denominación de variedades inscriptas en el Registro de la Propiedad de Cultivares fundamentando su pedido en que le fueron cedidas las variedades vegetales por un contrato de licencia y éste posee denominaciones distintas a las de la empresa que creó la variedad.

En este caso se mencionó que “una vez inscripta en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares una variedad, sólo razones de excepcional gravedad pueden motivar el cambio de una denominación.

Asimismo, tanto el Convenio UPOV aprobado por la Ley Nacional n° 24376, en su artículo 13 inciso 8) como el decreto 2183/91 en el artículo 20 prevén, para casos como el

presente, la admisibilidad de asociar a la denominación de un cultivar una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar con la limitante de que en ningún caso dicha asociación obstaculice el fácil reconocimiento de la denominación destinada a ser su designación genérica.

Por los motivos expuestos no corresponde hacer lugar al cambio solicitado dado que la razón de licenciamiento de la variedad aducida por el presentante no constituye una causa excepcional que justifique el cambio de la denominación.

Sin perjuicio de lo anterior se podrá adicionar conforme a lo expuesto anteriormente una marca o nombre comercial a la denominación registrada, sin que la primera altere la segunda.”

(Expediente S01:0109527/2004)

Firmado: Dra. Carmen Amelia Margarita Gianni
Coordinadora
Coordinación de Propiedad Intelectual y Recursos Fitogenéticos
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
REPUBLICA ARGENTINA

[Sigue el Apéndice 2]

APÉNDICE 2

CONTRIBUCIÓN DEL BRASIL

República Federativa del Brasil
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento
Secretaría de Agricultura y Cooperativismo
Departamento de Propiedad Intelectual y Tecnología Agrícola
Servicio Nacional de Protección de las Obtenciones Vegetales – SNPC
Esplanada dos Ministérios, Bl. "D", Anexo A, sala 247-254, CEP: 70043-900, Brasília/DF - Brasil
Tel.: 55 (61) 3218-2549/2547 / Fax: 55 (61) 3224-2842 / Correo-e: snpc@agricultura.gov.br

31 de enero de 2010

Sr. Rolf Jördens,
Secretario General Adjunto de la UPOV

Muy Señor mío:

Tengo el agrado de presentar la contribución siguiente en relación con la Circular de la UPOV E-1168.

En el Ministerio de Agricultura del Brasil, el Servicio Federal de Inspección de Semillas se encarga de reglamentar la producción y la comercialización de semillas y actúa conjuntamente con el Servicio Nacional de Protección de Obtenciones Vegetales (SNPC).

En cuanto a las cuestiones examinadas en el documento CAJ/60/8, párrafos 8, 9 y 10, el Brasil puede informar acerca de las experiencias siguientes:

1) En primer lugar, cabe mencionar un caso iniciado hace pocos años con la demanda de un obtentor de un cultivo alógamo contra productores de semillas. La demanda se fundó en la sospecha de que las semillas almacenadas en las instalaciones del demandado podían ser de la Variedad A, cuyo titular era el demandante, en lugar de ser de la Variedad B, según indicaba la etiqueta, la cual formaba parte del dominio público. Se invitó al SNPC a prestar asistencia a la justicia utilizando las muestras de semillas de variedades protegidas, mantenidas como muestra viva, como referencia para identificar las variedades. En ese sentido, se organizó un ensayo que incluyó las semillas confiscadas, las muestras suministradas por el obtentor, las muestras del SNPC y las muestras de variedades comerciales. El ensayo también sirvió de poscontrol y está siendo evaluado actualmente. Se verificará lo siguiente: si las variedades protegidas se corresponden a su tipo; la distancia fenotípica entre las variedades comerciales; y la similitud entre la Variedad A, la Variedad B y las semillas confiscadas etiquetadas como Variedad B.

Este cultivo se utiliza como cultivo de cobertura durante la estación invernal; por lo general se utilizan con este fin semillas no certificadas o semillas almacenadas. La legislación brasileña sobre semillas permite el uso de semillas almacenadas, pero prohíbe la comercialización de cualquier semilla (protegida o no) producida sin que su origen sea legítimo. Habida cuenta de que la demanda civil mencionada versa no sólo sobre el uso no autorizado de una variedad protegida, sino también sobre otras infracciones de la Ley de Semillas, y ambas autoridades se encuentran en el marco del Ministerio de Agricultura, se trata de una situación de superposición de esferas de trabajo y de colaboración interna.

Ahora bien, se plantean algunas cuestiones:

a) ¿Cómo pueden hacerse valer los derechos de obtentor en situaciones en las que no es fácil identificar una variedad protegida que se comercializa, teniendo en cuenta que se trata de una especie alógama, con bajo grado de domesticación y cuyas directrices incluyen principalmente caracteres cuantitativos? (Esto puede ser particularmente difícil en los países con vastas áreas agrícolas y con distintos entornos que puedan incidir en el fenotipo de las variedades.)

b) ¿Cuán confiable es la identificación de una variedad de una especie de polinización abierta si la observación se basa en generaciones avanzadas de semillas producidas sin la autorización de los obtentores? (Teniendo en cuenta que las semillas confiscadas pertenecen a la variedad protegida, después de varias multiplicaciones puede preverse a un alto grado de variación en la población, con un aumento proporcional en las categorías avanzadas de semillas.)

2) En segundo lugar, cabe mencionar un caso ventilado en 2009, que se cerró con una sentencia judicial. El obtentor demandó al SNPC por haber declarado la caducidad de un título. Los inspectores federales de semillas, durante dos años y entre distintos cultivadores que poseían las licencias correspondientes, observaron un gran número de plantas atípicas en muchos campos de producción de semillas certificadas de la variedad de soja FUNDACEP 59RR. Los informes específicos y detallados que se elaboraron justificaban la declaración de caducidad del título con arreglo a la disposición siguiente de la Ley de Derechos de Obtentor del Brasil:

“Artículo 42. La caducidad de los certificados de protección será declarada administrativamente de oficio o a petición de toda persona con interés legítimo, en cualquiera de las hipótesis siguientes:

- I – debido a la pérdida de homogeneidad o estabilidad;
- II – debido a la falta de pago de la tasa anual correspondiente;
- III – debido al incumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 49;
- IV – debido a la falta de presentación de una muestra viva, según dispone el Artículo 22;
- V – si se demuestra que la variedad vegetal, tras su comercialización, ha incidido negativamente en el entorno o la salud humana.”

El obtentor decide presentar un recurso administrativo y, posteriormente, judicial. La defensa se fundó en objetar la validez de las definiciones de homogeneidad y estabilidad de la Ley brasileña y en la tesis de que, habida cuenta de que el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV fue adoptada con posterioridad a la sanción de la Ley de Derechos de Obtentor del Brasil, a partir de la adopción del Acta sus disposiciones habrían reemplazado a las de la Ley brasileña. En particular, se respaldó el hecho de que las definiciones de homogeneidad y estabilidad del Artículo 6.1)a) y b), a las que remite el Artículo 10 del Acta de 1978, del Convenio derogarían cualquier norma nacional que definiera o detallara los criterios de homogeneidad y estabilidad.

Se adjunta la publicación del Boletín Judicial en el que se exponen los fundamentos de la sentencia favorable al SNPC.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Daniela Aviani
Coordinadora del Servicio de Protección de Obtenciones Vegetales

APÉNDICE 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Sr. Rolf Jördens,
Secretario General Adjunto de la UPOV

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Ginebra 20

Muy Señor mío:

La respuesta siguiente ha sido preparada por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales en relación con la circular E-1168 de la UPOV, de 23 de diciembre de 2009, respecto de las cuestiones que se plantean tras la concesión de un derecho de obtentor:

- En los documentos de la UPOV UPOV/EXN/NUL/1 y UPOV/EXN/CAN/1, se tratan algunos aspectos de la nulidad y la cancelación. Asimismo, en las Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV, también se ofrece orientación sobre las situaciones en las que puede cancelarse la denominación de una variedad.
- El documento propuesto sobre ejemplos de las cuestiones que se plantean tras la concesión de un derecho de obtentor podría incluir los elementos señalados a continuación.

NULIDAD

- Podrá indicarse que la decisión acerca de la autoridad competente para declarar la nulidad se regirá por la legislación del miembro de la UPOV de que se trate;
- podrá indicarse que los procedimientos de nulidad podrán ser iniciados a petición de un tercero o de oficio por la autoridad competente del miembro de la UPOV de que se trate;
- ante la eventualidad de que se ponga en tela de juicio el requisito de distinción, es importante que la autoridad de examen conserve la información sobre las variedades de referencia utilizadas en el examen DHE original.

Caducidad

- Podrá indicarse que la decisión acerca de la autoridad competente para declarar la caducidad se regirá por la legislación del miembro de la UPOV de que se trate;
- podrá declararse que los procedimientos de caducidad podrán ser iniciados a petición de un tercero o de oficio por la autoridad competente del miembro de la UPOV de que se trate;

- si se ponen en tela de juicio los requisitos de homogeneidad o estabilidad, es posible que sea necesario realizar una verificación técnica. Para que la oficina de examen pueda comparar los resultados de una verificación técnica realizada con el material vegetal objeto de la protección a los efectos de determinar la estabilidad, es importante que la autoridad conserve el material vegetal de las variedades protegidas en una colección de referencias vivas o que mantenga documentos, por ejemplo, la descripción de la variedad, fotografías de la variedad tomadas durante el examen DHE, notas de los ensayos en parcela, etc.;
- también es importante que las autoridades reflexionen acerca de cómo tratar los casos en que el examen DHE de la variedad realizado a los fines de obtener la protección se haya basado en una directriz de examen y que el examen realizado a los efectos de la verificación técnica se haya basado en una directriz de examen actualizada.

Agotamiento del derecho de obtentor

- La legislación de los distintos miembros de la UPOV sobre agotamiento del derecho varía en función del alcance (agotamiento nacional, regional o internacional);
- es posible que se confunda la extensión de la protección al producto de la cosecha con el concepto de agotamiento. Sería conveniente ofrecer en el documento alguna orientación acerca de este tema.

[Sigue el Apéndice 4]

APÉNDICE 4

CONTRIBUCIÓN DEL JAPÓN

De mi consideración:

Tengo el agrado de referirme a las cuestiones que se plantean tras la concesión de un derecho de obtentor.

En las actuales circunstancias no contamos en el Japón con ejemplos relacionados con las cuestiones que se plantean tras la concesión de un derecho de obtentor.

Sin embargo, nos preguntamos si la cuestión de las variedades esencialmente derivadas corresponde a la petición relativa a las cuestiones que se plantean tras la concesión de un derecho de obtentor.

Adjuntamos un documento relacionado con las variedades esencialmente derivadas, como ejemplo de una cuestión que puede resultar de interés.

Agradeceríamos que nuestra petición se tenga en cuenta en los sectores correspondientes de la UPOV.

Aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Shunsuke SARAGAI
División de Propiedad Intelectual
Oficina de Producción Agrícola
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca del Japón

Cuestiones que se plantean tras la concesión de un derecho de obtentor en el Japón

“Cuestiones relativas a las variedades esencialmente derivadas”

Un obtentor del Japón que ha solicitado repetidas veces derechos de obtentor respecto de variedades esencialmente derivadas ha recibido, de una empresa neerlandesa asociada, información acerca de que el derecho de obtentor que protege la variedad inicial puede proteger también la variedad esencialmente derivada, aunque ésta no goce de un derecho de obtentor propio. Por lo tanto, prevé ejercer su derecho sobre la variedad esencialmente derivada sólo por conducto del derecho de obtentor sobre la variedad inicial, demostrando la condición de variedad esencialmente derivada para evitar confusiones.

En una situación como la que se expone, si no existen criterios adecuados acerca de las variedades esencialmente derivadas, no es posible determinar si la variedad es o no es esencialmente derivada y, por lo tanto, su titular no puede ejercer plenamente su derecho. Asimismo, si no existe un sistema que permita saber que la variedad esencialmente derivada está protegida por el derecho de obtentor de una variedad inicial, es posible que se infrinjan los derechos debido a ese desconocimiento.

Por lo tanto, estimamos necesario que las autoridades de las oficinas de derecho de obtentor establezcan un criterio y un sistema a tal efecto.

Además, nos preocupa que se genere confusión en este campo respecto del ejercicio de los derechos de obtentor, debido a la aplicación de las normas sobre variedades esencialmente derivadas. Los motivos se exponen a continuación.

Las variedades esencialmente derivadas no se examinan en el marco de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y de Semillas del Japón, y están definidas únicamente por el método de obtención y por su distinción de la variedad inicial. Es decir que no es necesario que la variedad esencialmente derivada satisfaga las condiciones (distinción, homogeneidad, estabilidad, novedad, etc.) necesarias para el registro del derecho de obtentor. Además, no se publica la información (nombre del titular, fecha de concesión del título, duración, agotamiento, etc.) relacionada con el derecho sobre la variedad esencialmente derivada.

Por lo tanto, consideramos necesario que las autoridades examinen las variedades esencialmente derivadas, concedan derechos sobre ellas y administren la lista de registro de variedades esencialmente derivadas.

Por ese motivo desearíamos conocer las experiencias a ese respecto de los demás países miembros (por ejemplo, los Países Bajos), es decir, las sentencias de los tribunales, la legislación concreta y las normas sobre los derechos respecto de las variedades esencialmente derivadas y saber cómo sus titulares ejercen los derechos correspondientes.

*Por derechos respecto de la variedad esencialmente derivada se entienden los derechos que surgen del derecho de obtentor sobre la variedad inicial.

[Sigue el Apéndice 5]

APÉNDICE 5

CONTRIBUCIÓN DE LOS PAÍSES BAJOS

Cuestiones que se plantean tras la concesión de un derecho de obtentor

La contribución respecto de este tema (en relación con la caducidad) se refiere a la situación en que la variedad en cuestión deje de ser homogénea o estable, o ambas cosas.

Con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 22 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, las Partes Contratantes podrán declarar la caducidad del derecho de obtentor que hubieran concedido, si se comprueba que ya no se cumplen efectivamente las condiciones fijadas en los artículos 8 y 9.

La legislación de los Países Bajos no contempla la posibilidad facultativa de declarar la caducidad de un derecho de obtentor; los motivos se explican a continuación:

- a) en muchos casos (en particular, la falta de homogeneidad), es posible que el obtentor esté en condiciones de remediar la situación;
- b) la falta de estabilidad que se produzca después de la concesión de un derecho de obtentor puede dar origen a una variedad que no responda a la descripción de la variedad protegida. Si (y en la medida en que así sea) la variedad no se conforma a su descripción, el objeto de ese derecho de obtentor en particular habrá desaparecido, es decir que el titular no podrá ejercer su derecho de obtentor en relación con la variedad respecto de la cual el derecho había sido concedido.

El mismo razonamiento es válido para las variedades protegidas que dejan de conformarse a sus descripciones por otros motivos, aparte de la falta de estabilidad.

Para el titular del derecho, el efecto de este enfoque es similar al de la caducidad del derecho, por lo menos, en la medida en que la variedad no se conforme a su descripción.

En nuestra opinión, las ventajas del enfoque mencionado son las siguientes:

- el titular del derecho puede verse alentado a “restablecer” su variedad;
- la caducidad de un derecho cuyo objeto ya no existe es, de algún modo, redundante. Al no existir un procedimiento de caducidad para esos casos se evitan esfuerzos innecesarios por parte de la administración/los tribunales;
- un procedimiento de caducidad para esos casos puede dar lugar a arbitrariedades. ¿Cómo se seleccionan las variedades “que no responden a la realidad”? ¿Han de seleccionarse únicamente las variedades cuyas carencias son descubiertas casualmente por las autoridades (por ejemplo, cuando se utilizan como variedades de referencia) o debería aplicarse un sistema de selección más neutral?

[Sigue el Apéndice 6]

APÉNDICE 6

CONTRIBUCIÓN DE SUDÁFRICA

EJEMPLOS DE CUESTIONES QUE SE PLANTEAN TRAS LA CONCESIÓN
DE UN DERECHO DE OBTENTOR

1. NULIDAD

El 3 de julio de 2002, la Oficina de Derechos de Obtentor recibió una petición de que se declare la nulidad de Phasion, una variedad de caña de la India. Como fundamento de la petición se alegó que el titular sudafricano del derecho de obtentor no estaba facultado a tal efecto y que la variedad no cumplía con el criterio de novedad en la fecha de presentación de la solicitud.

El caso se ventiló ante el Tribunal Supremo de la Ciudad del Cabo. A partir de la prueba documental y fotográfica, el Tribunal sentenció que se declarase nulo el derecho de obtentor concedido. Se condenó al titular del derecho de obtentor por fraude y al pago de miles de rand como sanción por las regalías recaudadas de manera ilegítima.

2. DENOMINACIÓN DE LAS VARIEDADES

Cada vez con mayor frecuencia, los solicitantes piden que se modifique la denominación de la variedad después de la concesión del derecho. De momento, el motivo que se aduce para ello es que a veces los agricultores prefieren variedades de una empresa determinada. Por ejemplo, el agricultor A prefiere las variedades de la empresa A por sobre las de la empresa B. En consecuencia, la empresa A pedirá que se modifique la denominación, para que la empresa B pueda utilizar denominaciones que los agricultores no puedan asociar con la empresa A.

Estamos modificando nuestra legislación y, en el futuro, únicamente se permitirá modificar la denominación antes de la concesión del derecho de obtentor (aunque, en cada caso, podrán tomarse en consideración circunstancias excepcionales).

[Fin del Anexo y del documento]