



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
Instituto Nacional de Semillas

BUENOS AIRES, 5 de septiembre de 2014

Sr. Peter Button  
Secretario General Adjunto  
Unión Internacional para la Protección de las  
Obtenciones Vegetales (UPOV)

Adjunto a la presente, envío los comentarios sobre los documentos UPOV/EXN/HRV/2 Draft 1 *EXPLANATORY NOTES ON ACTS IN RESPECT OF HARVESTED MATERIAL UNDER THE 1991 ACT OF THE UPOV CONVENTION*; UPOV/EXN/EDV/2 Draft 4 *EXPLANATORY NOTES ON ESSENTIALLY DERIVED VARIETIES UNDER THE 1991 ACT OF THE UPOV CONVENTION* y UPOV/INF/12/5/ Draft 1 *EXPLANATORY NOTES ON VARIETY DENOMINATIONS UNDER THE UPOV CONVENTION*.

Aprovecho la oportunidad para enviarle mis más cordiales saludos.



Ing. Agr. Raimundo LAVIGNOLLE  
Presidente del Directorio  
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

## COMENTARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL DOCUMENTO UPOV/EXN/HRV/2 Draft 1.

### EXPLANATORY NOTES ON ACTS IN RESPECT OF HARVESTED MATERIAL UNDER THE 1991 ACT OF THE UPOV CONVENTION.-

La nota explicativa mencionada merece a nuestro criterio las siguientes observaciones que las dividiremos en generales y particulares :

#### OBSERVACIONES GENERALES.-

1.1.-El artículo 14 2) del Convenio UPOV para facultar al obtentor a ejercer su derecho sobre el producto de la cosecha exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Que la situación no se encuadre en las excepciones obligatorias y facultativas del artículo 15 , entre ellas la excepción del fitomejorador y la del agricultor a sembrar su propia semillas.-
- b) Que no se encuentre agotado su derecho de acuerdo a lo reglado por el artículo 16.-
- c) Que haya existido por parte del tercero una “utilización no autorizada” del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida
- d) Que haya tenido la oportunidad razonable de haber ejercido su derecho sobre el material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, es decir que se le haya requerido su autorización para cualquiera de los actos contemplados en el artículo 14 1) sobre dicho material.-
- e) La extensión del derecho del obtentor es sobre “el producto de la cosecha”, incluida plantas enteras y partes de plantas.-

#### 1.2.- DEFINICIONES.

Salvo el concepto de “uso no autorizado” que se menciona en el párrafo 6, no se definen términos fundamentales para la interpretación armónica del artículo 14 2) como “producto de la cosecha”, “ejercicio razonable del derecho” y “material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida”.

Debe fijarse claramente para la interpretación de este artículo los alcances de los conceptos anteriormente citados, ya que son vitales para las autoridades nacionales encargadas de aplicar las legislación nacional y el Convenio de la UPOV referidas a este artículo .

No puede dejarse librada la interpretación a conceptos vagos o a remisiones a otras notas explicativas o referir que el Convenio no define el producto de la cosecha pero que incluye plantas enteras o partes de plantas obtenidas a través del uso del material de propagación ya que ello no explica nada ni da precisión del objeto de derecho que se legisla, generando un incertidumbre jurídica que atenta contra el criterio de armonización que se pretende con las notas explicativas.

Tampoco resulta viable el párrafo 3 ya que crea una “presunción iurus tantum” al suponer sin fundamento en los hechos que el producto de la cosecha que incluye las plantas enteras o partes de las plantas pueden ser usados potencialmente como material de propagación. Toda planta o parte de planta es material de propagación si siembra independientemente de la forma en que se obtuvo.

Por ello deberían eliminarse los puntos 2 y 3 y la última parte de la alternativa 2 del párrafo 7 y brindar una definición precisa de “producto de la cosecha” con ejemplos claros ilustrativos.-

### 1.3.-“UTILIZACION NO AUTORIZADA”

a) Respecto al párrafo 4.- la autorización que se requiere es la del “titular de un derecho de obtentor” que es la persona que detenta el derecho y a nombre de quién se le ha otorgado un título y no el obtentor que menciona la definición del Convenio que puede ser indistintamente cualquiera de los tres supuestos que menciona la definición del Convenio.-

b) Resulta objetable lo vertido en el párrafo 12, último párrafo que dice que podría interpretarse como “uso no autorizado” actos que no se condicen con límites razonables y no salvaguardan los legítimos intereses del obtentor previstos en la excepción del agricultor ya que:

Corresponde a la legislación nacional la determinación de la excepción facultativa y sólo ella puede determinar los límites , alcances e interpretaciones de dicha excepción facultativa y determinar al legislarla si se respetan los límites razonables y los legítimos intereses del obtentor.

De no estar de acuerdo los obtentores con la reglamentación de tal medida deberán plantear en el país que la dictó, las observaciones y objeciones que consideren pertinentes, pero no puede por una nota explicativa de un Convenio internacional que específicamente le da la potestad legislativa en la materia a cada parte Contratante, interpretar temas que le son ajenos. Por ello el último párrafo del párrafo 12 debería eliminarse.-

Sin perjuicio de lo anterior no se explica ni se dan ejemplos concretos cuáles serían las situaciones que podrían interpretarse incluidos en el último punto del párrafo 12 por lo que resulta incomprensible.-

Por otras parte y como lo sostuvo la Delegación de nuestro país no pueden mezclarse y confundirse la excepción facultativa del derecho del agricultor a reservar y usar su semilla con situaciones de “uso no autorizados” por el obtentor, porque la excepción facultativa no depende de lo que el obtentor decida autorizar ni de las condiciones o limitaciones que éste fije sino que se desprende de una norma legal dictada por el País conforme a su ley de propiedad intelectual de variedades vegetales que es independiente en este punto de las decisiones de los obtentores.-

c) Se confunden y se equiparan como equivalentes tanto en la parte primera de la nota explicativa como en los ejemplos el concepto de “utilización no autorizada” del artículo 14 2) con el agotamiento del derecho del obtentor del artículo 16), apreciación que no es correcta.-

Respecto a este tema hay que considerar que:

- Los derechos de propiedad intelectual son “territoriales” y su concesión y observancia se ejercen sólo en el país en que el obtentor obtuvo un título sobre una variedad vegetal nueva.- Por ello no pueden extenderse a otros países y territorios el derecho concedido en un país como se menciona en el punto 4), salvo en los casos en que en los otros países exista un derecho de propiedad vigente, sea derecho de obtentor o cualquier otra clase de derecho de propiedad para esa variedad vegetal .-

No tienen efectos extraterritoriales salvo que exista una normativa supranacional que así lo disponga y reglamente derechos de obtentor regionales.-

Por ello el párrafo 4) que se inicia con “and in other territories.....” debería ser eliminado hasta el final.-

- Para que haya agotamiento de un derecho de obtentor previamente debe existir en el país una legislación que otorgue tales derechos y que proteja el género y la especie como las variedades que posee un mejorador.- Si el derecho no se ha otorgado mal puede agotarse como son los ejemplos que se citan en i) y ii) del párrafo 4 que se desprenden del artículo 16 del Convenio Upov 1991.- Por ello deberían eliminarse estos ejemplos.-
- Puede un país considerar no necesario para su política interna proteger las variedades vegetales o en su defecto considerar la progresividad de la protección conforme lo han hecho numerosos países que se han adherido al Acta UPOV 78.- o protegerlo por un sistema distinto al derecho de obtentor y no por ello todo material de propagación que a él se comercialice o se use lo constituye en un acto ilegal violatorio del derecho de obtentor o un “uso no autorizado”.-

Sino existe derecho de obtentor porque el país no protege las variedades vegetales o la especie o género no hay “uso no autorizado”.

No resultan procedentes la alternativa 1 del párrafo 7.-

- Menos aún no hay “un uso no autorizado” si la variedad no ha sido protegida porque el derecho del obtentor es un derecho privado y sólo a él le corresponde proteger su variedad en los países que considere pertinentes y si no lo hace no posee derecho alguno sobre la misma.- Por lo tanto no puede hablarse como en los ejemplos y en el texto de que si una variedad no ha sido protegida hay “un uso no autorizado” del material de multiplicación o propagación de la misma.-
- No se entiende la última parte del punto 9) referido a responsabilidades derivadas de situaciones no contractuales. Debería precisarse con exactitud las situaciones a que se refiere ya que es una explicación muy vaga.-

#### **1.4.-EJERCICIO RAZONABLE DEL DERECHO DE OBTENTOR RESPECTO AL MATERIAL DE REPRODUCCION O MULTIPLICACION.-**

a) No se define ni se dan ejemplos claros respecto a este tan importante concepto, ya que junto al uso no autorizado es la llave para que el obtentor pueda ejercer su derecho sobre el producto cosechado.-

b) No se define material de reproducción o multiplicación a los fines de este artículo.-

Es decir no se sabe con certeza jurídica cuáles son los presupuestos de extensión del derecho por los que se aplica esta norma, lo que crea una gran inseguridad jurídica a nivel internacional ya que deja librado a cada país interpretar libremente estos conceptos que no sólo son fundamentales en la armonización de los principios UPOV sino que también su imprecisión pueden lesionar los intereses de los países y su libre comercio.-

c) Para la República Argentina “haber ejercido razonablemente su derecho” significa que el obtentor haya realizado “alguna acción efectiva para perseguir y tratar de

condenar al tercero que le ha utilizado ilegalmente su material de reproducción”, es decir haber iniciado una acción judicial con sentencia firme y que le haya sido denegada por el tribunal.-

Por otra parte en la República Argentina el Instituto Nacional de Semillas solicita la autorización del obtentor para las variedades protegidas tanto en el proceso de certificación de semillas como para cualquier acto de comercio incluyendo la importación y exportación, no permitiendo ningún acto en que ellas no consten. Por otra parte los funcionarios públicos del Instituto investidos con el poder de policía requieren en las inspecciones de control de comercio las autorizaciones de los obtentores de variedades protegidas y de no poseerlas los terceros se labran actas de infracción por tal hecho.-

Por ello la alternativa mencionada en el párrafo 14 no se aplica a todos los países ni resulta clara su inclusión, por lo que debería ser eliminado.-

d) En lo que hace a la mención que se hace en el párrafo 14 de que el obtentor sólo puede ejercer su razonablemente su derecho “en su país o territorio” no es tal, dado que el obtentor puede poseer licenciatarios en otros países o poseer un título de propiedad en otro u otros países distintos y por ello puede ejercer razonablemente su derecho sobre el material de propagación impidiendo su importación o exportación según el caso.-

### **1.5 INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA.-**

No se está de acuerdo con lo vertido en el párrafo 14, última parte, ya que se produce la inversión de la carga de la prueba, dado que es el titular del derecho de obtentor el que debe probar tanto el uso no autorizado de su material de propagación como que ha ejercido razonablemente su derecho sobre el mismo como que el material de propagación corresponde a su variedad protegida y no pretender que el tercero aportar pruebas sobre hechos que le son ajenos.-

### **OBSERVACIONES PARTICULARES.-**

Como se dijo el derecho de obtentor es “TERRITORIAL” lo que significa que su concesión y su observancia está limitada en el territorio del país en que fue concedido.

Por otra parte el derecho de obtentor es “un derecho privado” y sólo a él le corresponde poner en funcionamiento las acciones que las legislaciones nacionales le brindan para la violación de sus derechos.-

De esto se concluye que corresponde evaluar para considerar si se dan los presupuestos de utilización no autorizada y ejercicio razonable del derecho y la posible extensión del derecho al producto cosechado la situación dada en el país donde se ha producido el material de reproducción o multiplicación y en el que posee el obtentor un título y su legislación vigente de derecho de obtentor como los procedimientos y sistemas de observancia del derecho de obtentor que dicho país posee.

Por ello resulta ineficaz y a veces hasta contradictorio generalizar ejemplificando posibles situaciones en otros países como en las ilustraciones que se brindan en la nota explicativa.

Si el obtentor autorizó expresa o tácitamente cualquiera de los actos mencionados en el artículo 14 1) respecto al material de propagación en un país que posee el derecho

de obtentor, inclusive importaciones o exportaciones, se ha agotado su derecho y nada tiene que reclamar.

Por ello no resultan eficaces las ilustraciones que se acompañan que deberán ser incorporadas una vez que se aclaren con precisión los puntos anteriores ya que las explicaciones resulta en muchos casos poco claras-

## COMENTARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL DOCUMENTO UPOV/EXN/EDV/2 Draft 4.

### EXPLANATORY NOTES ON ESSENTIALLY DERIVED VARIETIES UNDER THE 1991 ACT OF THE UPOV CONVENTION.-

La nota explicativa mencionada merece a nuestro criterio las siguientes observaciones que las dividiremos en generales y particulares :

**Párrafo 8.**-El texto hace referencia a que “distinguirse claramente”, la variedad esencialmente es, en consecuencia, protegible independientemente de la variedad inicial. Creemos que en este punto hay dos ideas contenidas que se podrían expresar en forma más clara.

- Al hacer referencia a “distinguirse claramente” la definición de variedad esencialmente derivada establece claramente que una variedad esencialmente derivada debe cumplir con la condición de “Distinción” con los mismos criterios que se aplican a cualquier variedad que es examinada a los fines de la protección, y por ende son aplicables toda las recomendaciones de la UPOV contenidas en la Introducción General (TG/1/3), así como en los documentos TGP y las Directrices de Examen.

-. Por otra parte, de cumplir con esa condición y las restantes para la protección establecidas en el Convenio, se deberá otorgar el derecho de obtentor, pues no se pueden requerir condiciones adicionales.

- En el texto propuesto, pareciera que se quiere decir que la protección de la VED es independiente de la protección de la Variedad Inicial (VI), cuando en realidad no lo son, pues la VED está alcanzada por la protección de la VI. Es claro que no fue eso lo que se quiso decir, pero la forma en que está redactado se presta a confusión.

#### **Párrafo 10**

Al hacer referencia al “*paragaph (i)*” en la tercera línea, a nuestro entender debería decir 14 (5)(b)(i)

#### **Párrafo 11**

No es clara la referencia que se hace al documento IOM/IV/2, ya que el documento es una nota explicativa del Convenio de la UPOV y no del IOM/IV/2. Si esa referencia es a los efectos de clarificar el origen del texto subsiguiente, creemos que es esa la razón, entonces la referencia al documento IOM/IV/2 debería ser una nota al final del documento como en los demás casos y entonces deberá considerarse si el texto del párrafo “(ii) the derived variety must...” debe incluirse en el párrafo 10 o no. En ese sentido Argentina está a favor de incluir dicho párrafo en la nota explicativa.

#### **Ex Párrafo 15 ( página14)**

La nota jj hace referencia a que el párrafo 15 se desplazó a la sección c), sin embargo no figura en dicha sección.

#### **Párrafo 29**

Este párrafo es poco claro. Dice que tanto "que se derive principalmente" como "conformidad en los caracteres esenciales" podrían ser considerados como puntos de

partida para brindar indicación que una variedad podría ser esencialmente derivada. No es claro si se refiere a que el hecho de que una variedad se derive principalmente y sea conforme a la variedad inicial en sus caracteres esenciales son puntos de partida para indicar que una variedad es VED, en cuyo caso solo faltaría demostrar la distinción; o si se quiso decir que buscar indicios sobre supuesta derivación esencial y supuesta conformidad en los caracteres esenciales pueden ser el punto de partida para determinar si una variedad es esencialmente derivada o no.

#### CONSIDERACIONES SOBRE ESTABLECER SI UNA VARIEDAD ES ESENCIALMENTE DERIVADA O NO.

En la reunión de Abril de 2014 del CAJ Argentina ofreció presentar consideraciones sobre si determinar si una variedad es esencialmente derivada o no es siempre un tema a resolver entre obtentores. A fin de considerar este tema, queremos presentar dos ejemplos teóricos y nuestra opinión al respecto.

##### Situación A

El Obtentor A obtiene la variedad 1, que NO es una variedad esencialmente derivada y la protege.

El Obtentor B obtiene la variedad 2, a partir de la variedad 1.

El Obtentor A reclama que la variedad 2 es una variedad esencialmente derivada de la variedad 1, pero el Obtentor B no coincide.

Este caso es un problema entre el obtentor B y el Obtentor A. En este caso, sí podríamos decir que es un problema entre obtentores.

##### Situación B

El obtentor A crea una variedad, la variedad 3, y la protege. Posteriormente, el mismo Obtentor A crea las variedades 4, 5 y 6 a partir de la variedad 3 y declara que son VED de la variedad 3 y no las protege porque las considera cubiertas por el alcance del derecho de obtentor de la variedad 3.

Terceros usuarios de las variedades 4, 5 y 6 consideran que dichas variedades NO son VEDs y las pueden comercializar sin permiso del obtentor. En este segundo caso, consideramos que no es un problema exclusivamente entre obtentores y que la autoridad de aplicación tiene que actuar.

## COMENTARIOS A LA “EXPLANATORY NOTES ON VARIETIES DENOMINATIONS UNDER THE UPOV CONVENTION” UPOV/INF/12/5/ Draft 1

Punto 2.2.2.- Respecto del concepto de “*práctica establecida*” en denominaciones que consisten en “sólo números”, la Argentina acepta la utilización de denominaciones compuestas únicamente de números aún en aquellas especies en la que no se hubieran inscripto variedades de esta forma. Es decir, la “*práctica establecida*” se considera en forma amplia, no restringiéndose únicamente a un grupo.

Es decir, se propone agregar un inciso c) en el que se determine es “*práctica establecida*” el hecho de haber sido aceptada la inscripción en una especie o grupo para que pueda ser utilizada en otras especies en las que aún no se hubiere inscripto ninguna variedad cuya denominación consista únicamente de números.

Punto 2.3.- Respecto de la obligación de que la denominación “*no preste confusión de la identidad del obtentor*” en nuestro país se han planteado situaciones derivadas de uso de letras en las denominaciones que identifican al obtentor. En gran cantidad de designaciones se registran las siglas al comienzo del nombre, que en el mercado son conocidas como de una empresa.

En virtud de ello, se han desestimado denominaciones que utilizaban dichas siglas, cuando la inscripción era solicitada por otra empresa, para así dar cumplimiento con la esta disposición y no crear confusión sobre la identidad del obtentor.

A raíz del licenciamiento de la variedad por parte del obtentor, en el país se ha planteado la solicitud por parte del licenciatario de cambio de la denominación para que consten sus propias iniciales u otro nombre para la comercialización. Esto se deriva del “licenciamiento exclusivo” de las variedades que son comercializadas en el mercado por el licenciatario, ya que algunas empresas adquieren los programas de mejoramiento o variedades de terceros por carecer de programa propio.

En caso de aceptar el cambio de la denominación pedido por el licenciatario, podría darse el caso de que se prestara a confusión sobre el obtentor. Las empresas han solicitado al organismo que acepte estos cambios, con el consentimiento del obtentor de que su variedad lleve el nombre que identifica a otra empresa.

Ejemplo:

- Obtentora- Licenciante: “SOL”
- Licenciataria “DA”
- Variedad inscripta “ SOL AMARILLO”
- Se solicita el cambio de la denominación por “DA AMARILLO”. La variedad no fue comercializada pero, de aceptarse el cambio, llevaría el nombre de un tercero, no del obtentor.

La Argentina presenta la consulta al Comité de UPOV a fin de que se determine si este supuesto puede considerarse que presta a confusión sobre la identidad del obtentor o no.

Punto 2.3.1.-

c) La Argentina no está de acuerdo con esta recomendación ni con el ejemplo que se menciona en este punto. En nuestro país los obtentores suelen utilizar el mismo nombre cambiándole el número y ello no es interpretado como que implique que las variedades se derivan una de otra.

Punto 2.3.3.-

a) Resulta confusa la recomendación que establece en la denominación con combinación de letras y números o sólo números, el cambio de UNA sólo letra o número puede no causar confusión sobre la identidad del obtentor. De esto se desprende que puede o no puede, pareciendo dejarlo librado a la interpretación de los Miembros, lo cual puede llevar a soluciones diversas. Se considera que la recomendación debe ser una pauta clara.

Una forma de darle claridad podría ser brindando ejemplos en este punto.

b) Se sugiere reemplazar “las denominaciones que no consisten en una combinación de letras y números o sólo números” por “el resto de las denominaciones”.

En relación a este tema, en nuestro país se ha establecido que cuando la denominación se compone de dos o más “cuerpos” o términos” –en general un cuerpo consiste en letras y el otro en números- el cambio de una letra o número debe hacerse en cada cuerpo. El análisis de la diferencia se realiza en forma independiente EN CADA cuerpo o término de la denominación.

(i) Se propone agregar un ejemplo en el idioma español, tal como “Helena y “Elena” en el supuesto de caso que prevé una clara visual diferencia pero no fonética, por ser la “H” una letra muda en su pronunciación en este idioma.