



TC/52/12

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 3 de febrero de 2016

# UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

Ginebra

## COMITÉ TÉCNICO

### Quincuagésima segunda sesión Ginebra, 14 a 16 de marzo de 2016

#### DENOMINACIONES DE VARIEDADES

*Documento preparado por la Oficina de la Unión*

*Descargo de responsabilidad: el presente documento no constituye un documento de política u orientación de la UPOV*

#### RESUMEN

1. El presente documento tiene por finalidad informar acerca de la labor relativa a la posible elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de similitud a los fines de la denominación de variedades y a la eventual revisión del documento UPOV/INF/12 "Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV".

2. Se invita al TC a tomar nota:

a) de la labor del WG-DST sobre la posible elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de similitud a los fines de la denominación de variedades, incluido el estudio de prueba, tal como se expone en los párrafos 5 al 15 del presente documento;

b) de que el Consejo, en su cuadragésima novena sesión ordinaria, aprobó la revisión del documento UPOV/INF/12 relativa a los cambios de denominación de variedades registradas (véase el párrafo 17);

c) de que se ha ampliado el mandato y la composición del WG-DST (con el nuevo nombre de WG-DEN) a fin de que formule recomendaciones para el CAJ en relación con la eventual revisión del documento UPOV/INF/12 "Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV" y de que el WG-DEN se reunirá el 18 de marzo de 2016; y

d) de que la Oficina de la Unión emitió una circular en la que se invitaba a los miembros y a los observadores del CAJ, así como a los miembros del WG-DST, a expresar su interés en participar en el WG-DEN y a formular comentarios acerca del documento UPOV/INF/12/5.

3. En el presente documento se utilizan las abreviaturas siguientes:

CAJ:	Comité Administrativo y Jurídico
CAJ-AG:	Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico
TC:	Comité Técnico
WG-DST:	Grupo de Trabajo para la elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de similitud a los fines de la denominación de variedades
WG-DEN:	Grupo de trabajo sobre denominaciones de variedades

4. El presente documento se estructura del modo siguiente:

RESUMEN .....	1
POSIBLE ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE LA UPOV DE BÚSQUEDA DE SIMILITUD A LOS FINES DE LA DENOMINACIÓN DE VARIEDADES.....	2
EVENTUAL REVISIÓN DEL DOCUMENTO UPOV/INF/12 “NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LAS DENOMINACIONES DE VARIEDADES CON ARREGLO AL CONVENIO DE LA UPOV” .....	3
<i>Orientaciones relativas a los cambios de la denominación de variedades registradas</i> .....	3
<i>Otras secciones</i> .....	3
<i>Ponencia de la Argentina</i> .....	5
<i>Próximos pasos</i> .....	5

#### POSIBLE ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE LA UPOV DE BÚSQUEDA DE SIMILITUD A LOS FINES DE LA DENOMINACIÓN DE VARIEDADES

5. Los antecedentes de esta cuestión figuran en el documento TC/51/12 “Denominaciones de variedades”.

6. En su quincuagésima primera sesión, celebrada en Ginebra del 23 al 25 de marzo de 2015, el TC tomó nota de la labor del WG-DST sobre la posible elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de similitud a los fines de la denominación de variedades, incluido el estudio de prueba, tal como se expone en los párrafos 4 a 15 del documento TC/51/12. El TC tomó nota asimismo de que el resultado del estudio de prueba se comunicará en la segunda reunión del WG-DST y de que se describirá y documentará el instrumento de búsqueda más eficaz (véase el párrafo 183 del documento TC/51/39 “Informe”).

7. En su septuagésima primera sesión, celebrada en Ginebra el 26 de marzo de 2015, el CAJ tomó nota de la labor del WG-DST sobre la posible elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de similitud a los fines de la denominación de variedades, incluido el estudio de prueba, tal como se expone en los párrafos 6 a 13 del documento CAJ/71/3 (véase el párrafo 33 del documento CAJ/71/10 “Informe sobre las conclusiones”).

8. También en su septuagésima primera sesión, el CAJ tomó nota del interés del Japón en participar en el WG-DST (véase el párrafo 36 del documento CAJ/71/10 “Informe sobre las conclusiones”).

9. En su septuagésima segunda sesión, celebrada en Ginebra los días 26 y 27 de octubre de 2015, el CAJ examinó el documento CAJ/72/3 “Denominaciones de variedades” (véase el párrafo 19 del documento CAJ/72/9 “Informe sobre las conclusiones”).

10. En su septuagésima segunda sesión, el CAJ tomó nota de la labor del WG-DST sobre la posible elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de similitud a los fines de la denominación de variedades (véanse los párrafos 21 y 22 del documento CAJ/72/9 “Informe sobre las conclusiones”).

11. En su septuagésima segunda sesión, el CAJ tomó nota del informe verbal del Secretario General Adjunto sobre la tercera reunión del WG-DST, celebrada en Ginebra el 2 de octubre de 2015, y de que, mediante la circular E-15/237, de fecha 21 de octubre de 2015, se había invitado a los miembros de la Unión a participar en la segunda etapa del estudio de prueba para elaborar un instrumento eficaz de búsqueda de denominaciones similares. El objetivo de la segunda etapa consiste en perfeccionar el algoritmo que fue considerado el mejor en la primera etapa del estudio de prueba. A partir de los resultados de la segunda etapa, la Oficina de la Unión perfeccionaría el algoritmo en el transcurso de noviembre y diciembre de 2015 y lo adaptaría en diciembre de 2015. El WG-DST examinará el algoritmo revisado en su cuarta reunión, que se celebrará el 4 de febrero de 2016 (véase el párrafo 22 del documento CAJ/72/9 “Informe sobre las conclusiones”).

12. Como se puede comprobar en el resumen de las respuestas a la segunda fase del estudio de prueba, el número de denominaciones seleccionadas como similares varía considerablemente, y en análisis posteriores se puso de manifiesto que el grado de coincidencia entre ellas no es muy elevado. En vista de ello, se organizó un ejercicio adicional.

13. Con el objeto de elaborar una lista de denominaciones que sean admisibles como similares para los expertos participantes, se propuso un ejercicio complementario en la circular E-15/291, de fecha 21 de diciembre de 2015, dirigida al WG-DST y a los expertos que respondieron al ejercicio de la segunda etapa del estudio de prueba.

14. Participaron en este ejercicio adicional todos los expertos que contribuyeron a la segunda etapa del estudio de prueba, a los que se sumaron tres expertos más.

15. En la quincuagésima segunda sesión del TC se presentará un nuevo informe sobre la marcha de la labor relativa a la posible elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de similitud a los fines de la denominación de variedades.

#### EVENTUAL REVISIÓN DEL DOCUMENTO UPOV/INF/12 "NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LAS DENOMINACIONES DE VARIEDADES CON ARREGLO AL CONVENIO DE LA UPOV"

##### Orientaciones relativas a los cambios de la denominación de variedades registradas

16. En su quincuagésima primera sesión, el TC tomó nota de la revisión del documento UPOV/INF/12 "Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV" en relación con los cambios de la denominación de variedades registradas. Dicha revisión fue aprobada por el CAJ en su septuagésima primera sesión, durante la cual, además, convino en someter esas orientaciones a la aprobación del Consejo en su cuadragésima novena sesión ordinaria, que se celebró el 29 de octubre de 2015 (véanse el párrafo 184 del documento TC/51/39 "Informe" y el párrafo 34 del documento CAJ/71/10 "Informe sobre las conclusiones").

17. En su cuadragésima novena sesión ordinaria, el Consejo aprobó una revisión del documento UPOV/INF/12/4 "Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV" (documento UPOV/INF/12/5), conforme a las modificaciones propuestas en el documento C/49/14, Anexo III "Propuestas de modificación del documento UPOV/INF/12/4 'Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV'", a saber:

"7.2 Los elementos siguientes constituyen orientaciones relativas a los cambios de la denominación de variedades registradas:

- a) El Convenio de la UPOV establece que cuando se declara la caducidad de la denominación de la variedad tras la concesión del derecho, la denominación registrada debe modificarse. La autoridad competente deberá declarar la caducidad de la denominación de una variedad si:
  - i) en virtud de un derecho anterior, la utilización de la denominación de una variedad está prohibida a una persona que está obligada a utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7) (véase el párrafo 4 "Derechos anteriores de terceros");
  - ii) la denominación resultara inadecuada por ser contraria a las disposiciones del párrafo 2 "Características de la denominación";
- b) En casos en que la denominación registrada es rechazada posteriormente por otro miembro de la Unión por ser inadecuada en su territorio (por ejemplo, por un derecho anterior), la autoridad puede considerar oportuno, a petición del obtentor, cambiar la denominación por la registrada en ese otro miembro de la Unión (véanse las disposiciones del párrafo 5 "Misma denominación en todas las partes contratantes"); y
- c) En general, salvo en los casos a) y b) indicados, no será pertinente que la autoridad cambie, a petición del obtentor, una denominación registrada."

##### Otras secciones

18. En su septuagésima primera sesión, el CAJ decidió invitar al WG-DST a examinar los comentarios formulados por el CAJ-AG sobre las propuestas que figuran en el documento UPOV/INF/12/5 Draft 2 acerca de las Secciones 2.2.2.b), 2.3.1.c) y d), y 2.3.3, según se expone en el párrafo 27 del documento CAJ/71/3 "Denominaciones de variedades" (véase el párrafo 35 del documento CAJ/71/10 "Informe sobre las conclusiones"). A continuación se reproducen los comentarios formulados por el CAJ-AG:

2.2.2.b)	<p>Debe aclararse la terminología empleada en el inciso 2.2.2.b). En particular, debe considerarse la modificación de los ejemplos o la sustitución de “especies” por “géneros” o “taxones” en la frase siguiente:</p> <p>“b) prácticas de comercialización aceptadas para determinados tipos de variedades (por ejemplo, los híbridos) y ciertas especies (por ejemplo, <i>Medicago</i>, <i>Helianthus</i>).”</p>
2.2.2.c)	<p>Debe añadirse el siguiente inciso 2.2.2.c):</p> <p>“c) se determina como “práctica establecida” la aceptación del registro de una especie o grupo, de modo que puede usarse en otras especies que no han registrado aún ninguna variedad cuya denominación se componga únicamente de cifras.”</p>
2.3.1.c)	<p>Deben elaborarse orientaciones adicionales sobre el inciso 2.3.1.c) y proporcionarse otros ejemplos más pertinentes.</p> <p>“c) dar la impresión de que la variedad se deriva de otra variedad o está relacionada con ésta cuando, en realidad, no es el caso;</p> <p><i>Ejemplo:</i> una denominación que sea similar a la de otra variedad de la misma especie o de especies vecinas; por ejemplo, “Southern cross 1”; “Southern cross 2”; etc., lo que da la impresión de que estas variedades son una serie de variedades relacionadas entre sí con los mismos caracteres cuando, en realidad, tal no es el caso.”</p>
2.3.1.d)	<p>Debe añadirse el siguiente inciso 2.3.1.d):</p> <p>“d) contener el nombre botánico o nombre común del género al que pertenece la variedad. La identidad de la denominación y la del género al que pertenece podría resultar poco clara y confusa.”</p> <p>Debe aclararse el ejemplo siguiente:</p> <p><i>Ejemplo:</i> variedad ‘Sedge’ de <i>Carex</i>. Podría utilizarse, en referencia a ella, la expresión “‘Sedge’ <i>Carex</i>” y, si no se utilizan las cursivas o las comillas simples, podrían no estar claras la identidad de la denominación y el género.</p> <p>Deben elaborarse orientaciones sobre la posible confusión del uso del nombre botánico o nombre común de un género al que esa variedad <u>no</u> pertenece: caso a caso.</p>
2.3.3	<p>Las propuestas que figuran en el inciso 2.3.3 del documento UPOV/INF/12/5 Draft 2 deben considerarse como etapa inicial para elaborar nuevas orientaciones y ejemplos adecuados, junto con la elaboración de un instrumento eficaz de búsqueda de denominaciones similares de la UPOV.</p>
4.a)	<p>Debe modificarse el inciso 4.a) del siguiente modo:</p> <p>“a) Una autoridad no deberá aceptar una denominación de variedad si <u>hay un derecho anterior vigente, ya se ha concedido a un tercero, en virtud de la legislación sobre derechos de obtentor, la legislación sobre marcas o cualquier otra legislación de propiedad intelectual,</u> cuyo ejercicio puede impedir el uso de la denominación propuesta. Corresponde al titular de un derecho anterior afirmar sus derechos mediante una objeción o los procedimientos judiciales disponibles. No obstante, se insta a las autoridades a que efectúen búsquedas en las publicaciones pertinentes (por ejemplo, boletines oficiales) y bases de datos (por ejemplo la Base de datos de la UPOV sobre variedades vegetales (PLUTO) <a href="http://www.upov.int/pluto/es/">http://www.upov.int/pluto/es/</a>) con objeto de identificar derechos anteriores respecto de las denominaciones de variedades. Asimismo, pueden efectuar búsquedas en otros registros, tales como los registros de marcas, antes de aceptar una denominación de variedad.”</p>

4.e)i)	Debe modificarse la última frase del inciso 4.e)i) del siguiente modo:  “En los casos en que exista una simple similitud o una probabilidad escasa de asociación <u>confusión</u> por los usuarios, las dispensas concedidas a los obtentores por titulares de derechos sobre marcas anteriores podrían constituir una solución viable.”
--------	--

19. El CAJ acordó examinar, en su septuagésima segunda sesión, las propuestas relativas a las Secciones 2.2.2.c), 4.a) y 4.e)i) presentadas por el CAJ-AG, tal como se expone en el párrafo 28 del documento CAJ/71/3 (véase el párrafo 37 del documento CAJ/71/10 “Informe sobre las conclusiones”).

#### Ponencia de la Argentina

20. El TC, en su quincuagésima primera sesión, y el CAJ, en su septuagésima primera sesión, tomaron nota de que la Delegación de la Argentina estaba realizando un estudio sobre denominaciones de variedades que se presentaría al CAJ en su septuagésima segunda sesión, el 26 y el 27 de octubre de 2015 (véanse el párrafo 187 del documento TC/51/39 “Informe sobre las conclusiones” y el párrafo 38 del documento CAJ/71/10 “Informe sobre las conclusiones”).

21. En su septuagésima segunda sesión, el CAJ tomó nota de la ponencia de la Argentina sobre denominaciones de variedades, de la cual se proporciona una copia en una adición al documento CAJ/72/3 “Denominaciones de variedades” (véase el párrafo 20 del documento CAJ/72/9 “Informe sobre las conclusiones”).

#### Próximos pasos

22. En su septuagésima segunda sesión, el CAJ acordó que los próximos pasos en la revisión de las “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV” sean los siguientes (véase el párrafo 23 del documento CAJ/72/9 “Informe sobre las conclusiones”):

- a) ampliar el mandato y la composición del Grupo de trabajo para la elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de similitud a los fines de la denominación de variedades (WG-DST) a fin de que formule recomendaciones para el CAJ en relación con la revisión del documento UPOV/INF/12 “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV” (Grupo de trabajo sobre denominaciones de variedades (WG-DEN));
- b) que la Oficina de la Unión emita una circular en la que se solicite a los miembros y a los observadores del CAJ a expresar su interés en participar en el WG-DEN y que, si procede, presenten propuestas de revisión del documento UPOV/INF/12 antes del 20 de enero de 2016;
- c) que el WG-DEN celebre una reunión en la semana de las sesiones de la UPOV de marzo de 2016;
- d) que el WG-DEN examine las propuestas recibidas en respuesta a la circular mencionada en el párrafo b) anterior y las que se exponen en los párrafos 28 a 37 y 41 del documento CAJ/72/3 conjuntamente con la labor de elaboración de un instrumento eficaz de la UPOV para la búsqueda de similitud a los fines de la denominación de variedades;
- e) que el WG-DEN considere las propuestas de ampliación del contenido de la base de datos PLUTO de modo que abarque todas las variedades reconocidas, incluidas las que no han sido registradas o protegidas o ya no lo están (véase el párrafo 38 del documento CAJ/72/6 “Bases de datos de información de la UPOV”).

23. En su cuadragésima novena sesión ordinaria, el Consejo recibió un informe sobre las recomendaciones formuladas por el Comité Consultivo relativas al calendario de reuniones de 2016 (véanse los párrafos 64 a 66 del documento C/49/16 “*Report by the President on the work of the ninetieth session of the Consultative Committee; adoption of recommendations, if any, prepared by that Committee*” (Informe de la Presidenta sobre los trabajos de la nonagésima sesión del Comité Consultivo; aprobación, si procede, de las recomendaciones preparadas por dicho Comité), en el que se informa de que el CAJ, en su septuagésima segunda sesión, acordó ampliar el mandato y la composición del WG-DST (con el nuevo nombre de WG-DEN) para que elaborase recomendaciones para el CAJ relativas a la revisión del documento UPOV/INF/12 “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al

Convenio de la UPOV”, y propuso que el WG-DEN se reuniera durante la semana de las sesiones de la UPOV en marzo de 2016 (véase el párrafo 53 del documento C/49/18 “Informe sobre las decisiones”).

24. En su cuadragésima novena sesión ordinaria, el Consejo aprobó el calendario de reuniones de 2016 (véase el párrafo 54 del documento C/49/18 “Informe sobre las decisiones”). El WG-DEN se reunirá el 18 de marzo de 2016 en Ginebra.

25. El 3 de diciembre de 2015, la Oficina de la Unión emitió la circular E-15/276, en la que se invitaba a los miembros y a los observadores del CAJ, así como a los miembros del WG-DST, a expresar su interés en participar en el WG-DEN y a formular comentarios acerca del documento UPOV/INF/12/5 “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV”.

26. En la quincuagésima tercera sesión del TC se presentará un informe sobre la marcha de la labor relativa a la eventual revisión del documento UPOV/INF/12 “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV”.

27. *Se invita al TC a tomar nota:*

a) *de la labor del WG-DST sobre la posible elaboración de un instrumento de la UPOV de búsqueda de similitud a los fines de la denominación de variedades, incluido el estudio de prueba, tal como se expone en los párrafos 5 a 15 del presente documento;*

b) *de que el Consejo, en su cuadragésima novena sesión ordinaria, aprobó la revisión del documento UPOV/INF/12 relativa a los cambios de denominación de variedades registradas (véase el párrafo 17);*

c) *de que se ha ampliado el mandato y la composición del WG-DST (con el nuevo nombre de WG-DEN) a fin de que formule recomendaciones para el CAJ en relación con la eventual revisión del documento UPOV/INF/12 “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV” y de que el WG-DEN se reunirá el 18 de marzo de 2016; y*

d) *de que la Oficina de la Unión emitió una circular en la que se invitaba a los miembros y a los observadores del CAJ, así como a los miembros del WG-DST, a expresar su interés en participar en el WG-DEN y a formular comentarios acerca del documento UPOV/INF/12/5.*

[Fin del documento]