

Grupo de trabajo sobre el producto de la cosecha y la utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación

WG-HRV/2/5

**Segunda reunión
Ginebra, 6 de septiembre de 2022****Original: Inglés
Fecha: 10 de agosto de 2022****PROPUESTAS RELATIVAS A LAS NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL CON ARREGLO AL CONVENIO DE LA UPOV***Documento preparado por la Oficina de la Unión**Descargo de responsabilidad: el presente documento no constituye un documento de política u orientación de la UPOV*

1. En su primera reunión, celebrada por medios electrónicos el 15 de marzo de 2022, el Grupo de trabajo sobre el producto de la cosecha y la utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación (WG-HRV) asistió a una ponencia sobre el documento WG-HRV/1/5 "Propuestas relativas a las notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV", pero no se dispuso de tiempo para examinarlo. Convino en examinar el documento en su segunda reunión y, mientras tanto, invitar a que se formulen más observaciones acerca del documento WG-HRV/1/5 en un plazo de seis semanas desde su primera reunión (véanse los párrafos 14 y 15 del documento WG-HRV/1/6 "Informe" y la circular E-22/058 de la UPOV).
2. El presente documento tiene por objeto presentar las propuestas recibidas en respuesta a la circular E-21/228 de la UPOV, de 19 de noviembre de 2021, y a la circular E-22/058 de la UPOV, de 12 de abril de 2022, para la revisión del documento "Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV" (documento UPOV/EXN/PRP/2).
3. En respuesta a la circular E-22/058 de la UPOV, se recibieron propuestas del Japón y la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH).
4. Las propuestas recibidas en respuesta a las circulares E-21/228 y E-22/058 se exponen en el Anexo del presente documento, dentro de recuadros incorporados en el texto del documento UPOV/EXN/PRP/2.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS RELATIVAS A LAS NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL
CON ARREGLO AL CONVENIO DE LA UPOV

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

Nota

Las propuestas recibidas en respuesta a la circular E-21/228, de 18 de noviembre de 2021, y la circular E-22/058, de 12 de abril de 2022, de la UPOV sobre el documento UPOV/EXN/PRP/2 se presentan en recuadros.

En las notas finales se facilita información de referencia.

ÍNDICE

PREÁMBULO	4
SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL	5
SECCIÓN II: CIERTOS ASPECTOS DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL	6

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL
CON ARREGLO AL CONVENIO DE LA UPOV

PREÁMBULO

1. El objetivo de las presentes notas explicativas es proporcionar algunas orientaciones sobre la “protección provisional” con arreglo al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante Convenio de la UPOV). Las únicas obligaciones vinculantes de los miembros de la Unión son las que figuran en el texto del Convenio de la UPOV; estas notas explicativas no deben interpretarse de un modo que no sea compatible con el Acta pertinente para el miembro de la Unión en cuestión.
2. Las presentes notas explicativas contienen orientaciones respecto de algunos aspectos de las disposiciones sobre la protección provisional previstas en el Artículo 13 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y en el Artículo 7.3) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV.

Propuestas de la *International Seed Federation* (ISF), la *Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Hortícolas de Reproducción Asexuada* (CIOPORA), *CropLife International*, *Euroseeds*, la *Asia and Pacific Seed Association* (APSA, Asociación de Semillas de Asia y el Pacífico), la *African Seed Trade Association* (AFSTA, Asociación de Semillas de Asia y el Pacífico) y la Asociación de Semillas de las Américas (SAA)^a

El párrafo 2 debe modificarse de la siguiente manera: “Las presentes notas explicativas contienen orientaciones respecto de algunos aspectos de las disposiciones sobre la protección provisional previstas en el Artículo 13 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y en el Artículo 7.3) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, con miras a asegurar que el grado mínimo de protección dispuesto en estos Convenios se aplique de manera uniforme en los miembros de la Unión.”

SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL

3. Las disposiciones relativas a la protección provisional que figuran en el Artículo 13 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y en el Artículo 7.3) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV se reproducen a continuación:

Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

Artículo 13

Protección provisional

Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho. Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14. Una Parte Contratante podrá prever que dichas medidas solo surtirán efecto respecto de las personas a las que el obtentor haya notificado la presentación de la solicitud.

Acta de 1978 del Convenio de la UPOV

Artículo 7.3)

Protección provisional

[...]

3) Cualquier Estado de la Unión podrá adoptar medidas destinadas a defender al obtentor contra maniobras abusivas de terceros, que pudieran producirse durante el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de protección y la decisión correspondiente.

SECCIÓN II: CIERTOS ASPECTOS DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL

4. Esta sección contiene orientaciones respecto de algunos aspectos de las disposiciones sobre la protección provisional previstas en el Artículo 13 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y en el Artículo 7.3) del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV.

Plazo de protección y notificación

Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre [la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor] [o] [su publicación] y la concesión del derecho. [...] Una Parte Contratante podrá prever que dichas medidas solo surtirán efecto respecto de las personas a las que el obtentor haya notificado la presentación de la solicitud.

5. En el Convenio de la UPOV se estipula que el plazo de protección (Artículo 19 del Acta de 1991 y Artículo 8 del Acta de 1978) se calcula a partir de la fecha de concesión del derecho de obtentor. En el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se estipula que el obtentor gozará de protección provisional en el período comprendido entre la presentación¹ de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho.²

Propuestas de la ISF, la CIOFORA, CropLife International, Euroseeds, la APSA, la AFSTA y la SAA^b

El párrafo 5 debe modificarse de la siguiente manera: “En el Convenio de la UPOV se estipula que el plazo de protección (Artículo 19 del Acta de 1991 y Artículo 8 del Acta de 1978) ~~se calcula~~ comienza a partir de la fecha de concesión del derecho de obtentor. En el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se estipula que el obtentor gozará de protección provisional en el período comprendido entre la presentación¹ de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho.²

“Conforme a este principio, el solicitante de protección para una obtención vegetal en una Parte Contratante gozará de protección provisional desde la fecha en que presenta la solicitud o la ‘primera solicitud’ en caso de una reivindicación de prioridad en virtud de los respectivos artículos. La protección provisional y la responsabilidad, incluida la compensación y los daños y perjuicios, por la utilización no autorizada se consideran a partir de la fecha de presentación o la fecha de prioridad, en su caso, de la solicitud de protección de la obtención vegetal”.

Propuesta del Japón^c

Incluye las siguientes notas en relación con el párrafo 5:

“El Japón agradece las positivas propuestas acerca de la ‘protección provisional’ formuladas por la ISF, la CIOFORA, CropLife International, Euroseeds, la APSA, la AFSTA y la SAA.

Cuando se presenta una solicitud en el extranjero, es inevitable que lleve tiempo publicarla debido a la cuarentena o a los procedimientos de solicitud, por lo que queda un lapso de tiempo hasta la protección provisional. Por otra parte, el cultivo a partir de semillas o plántulas llevadas ilegalmente al extranjero puede extenderse de inmediato, de manera que no es posible ejercer a tiempo el derecho del obtentor sobre la semilla.

La propuesta plantea aspectos importantes que darán lugar a la protección de los intereses comunes de todos los países miembros y el Japón la suscribe en lo esencial.

Sin embargo, en el actual Artículo 13 del Convenio de la UPOV se estipula que la protección provisional se ha de proporcionar a cada parte contratante tras la presentación o la publicación de la solicitud de ese país y que cada parte contratante decidirá si el momento en que comienza la protección provisional es la presentación o la publicación de la solicitud y es preciso tomar nota de este aspecto de la mencionada propuesta.

Por este motivo, el Japón desea que también se debata la conveniencia de unificar el momento de comienzo de la protección provisional en todos los Estados miembros de la UPOV (p. ej. la fecha de presentación de una solicitud en cualquier Estado miembro), sin excluir la posibilidad de modificar el Convenio de la UPOV.”

¹ El Artículo 7.3) del Acta de 1978 solo se refiere al “período comprendido entre la presentación de la solicitud de protección y la decisión correspondiente”.

² En el Artículo 7.3) del Acta de 1978, la protección provisional es una disposición facultativa.

Propuestas de la AIPH^d

“El deseo de modificar el texto del bloque anterior [Propuestas referidas al párrafo 5 formuladas por la ISF, la CIOFORA, CropLife International, Euroseeds, la APSA, la AFSTA y la SAA] es comprensible teniendo en cuenta el antecedente de la decisión Nadorcott, pero

- 1) La opinión de la AIPH es que no concuerda con el significado y la intención fundamentales del principio de autorización, es decir: debe interpretarse como un consentimiento. La AIPH propone que primero se debata este principio y se trate de llegar a una opinión común al respecto.
- 2) Tal como está la frase es complicada y distrae del debate fundamental.”

6. Los miembros de la Unión tienen la facultad de estipular en su legislación que las medidas de protección provisional (véanse, *infra*, las notas en materia de “medidas”) solo surtan efecto respecto de las personas a las que el obtentor haya notificado la presentación de la solicitud. Cabe considerar que el requisito de notificación ha sido cumplido en relación con todas las personas en los casos en los que en la legislación se estipule que la fecha de protección provisional comenzará en el momento de la publicación, por cuanto por lo general se considera que la publicación equivale a la notificación de terceros.

Propuestas de la ISF, la CIOFORA, CropLife International, Euroseeds, la APSA, la AFSTA y la SAA^e

En el párrafo 6 debe añadirse una frase, según se indica a continuación: “Los miembros de la Unión tienen la facultad de (...).”

Se considera publicación de una protección de obtención vegetal la realizada de una solicitud de obtención vegetal en un boletín o gaceta oficial, ya sea en soporte material o electrónico.”

Propuestas de la AIPH^f

Incluye las siguientes notas en relación con el párrafo 6:

“La AIPH puede aceptar la frase en cuestión del bloque anterior [Propuestas referidas al párrafo 6 formuladas por la ISF, la CIOFORA, CropLife International, Euroseeds, la APSA, la AFSTA y la SAA], pero quiere hacer un llamamiento a todos los Estados miembros y observadores para que organicen listas correctas y completas de las variedades protegidas publicadas. Algunas regiones tienen dichas listas correctamente ordenadas. Sería de gran ayuda que todos los miembros las organicen correctamente y a un mismo nivel.”

Medidas

Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.

7. En el Artículo 13 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se estipula que los miembros de la Unión vinculados por el Acta de 1991 adoptarán medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho. “Como mínimo” esas medidas tienen por efecto que el titular del derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, durante el intervalo mencionado, realice actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

8. Con la utilización de la locución “como mínimo” se aclara que es posible, por ejemplo, que en las disposiciones sobre protección provisional de la ley sobre el derecho de obtentor se otorgue al titular del derecho de obtentor todo el alcance del derecho de obtentor.

Propuestas de la ISF, la CIOPORA, CropLife International, Euroseeds, la APSA, la AFSTA y la SAA⁹

El párrafo 8 debe modificarse de la siguiente manera: “Con la utilización de la locución “como mínimo” se aclara que es posible, por ejemplo, que en las disposiciones expresión ‘sobre protección provisional’ se pretende otorgar protección al obtentor durante de la ley sobre el derecho de obtentor se otorgue al titular el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud o su publicación del derecho de obtentor y la concesión todo el alcance del derecho de obtentor. El empleo de la expresión ‘como mínimo’ deja claro que los miembros de la Unión pueden otorgar protección plena ya durante dicho periodo.

La protección plena durante el periodo de ‘protección provisional’ es un incentivo fundamental para que los obtentores pongan rápidamente sus variedades más recientes a disposición del mercado. La puesta a disposición de las nuevas variedades adaptadas para hacer frente a exigencias muy diversas, entre ellas la sostenibilidad, también beneficia a los productores, los consumidores y la sociedad en su conjunto.

Esta cuestión es de especial importancia para las plantas plurianuales (como por ejemplo los árboles frutales) dado que el material de reproducción o de multiplicación vegetativa obtenido durante el periodo de protección provisional se sigue cultivando y dando un producto de la cosecha (frutos) durante muchos años en el transcurso del periodo de protección. En el caso de las plantas anuales, una vez concedida la protección, el obtentor puede ejercer su derecho cada vez que un tercero obtiene o reproduce material de reproducción o de multiplicación. En cambio, en el caso de las plantas perennes, tales como los árboles frutales, el obtentor no tiene ninguna posibilidad de ejercer su derecho respecto del material de reproducción o de multiplicación (ni del producto de la cosecha) si el agricultor planta o siembra y cultiva un material de reproducción o de multiplicación que se ha obtenido antes de concederse la protección (durante el plazo de protección provisional).”

Propuestas de la AIPH^h

En relación con el párrafo 8, la AIPH hizo los siguientes comentarios generales:

- “1) Es comprensible que el colectivo de obtentores quiera este texto, dado el antecedente de la decisión Nadorcott; pero no concuerda con el significado y la intención fundamentales del concepto de autorización, es decir: debe interpretarse como un consentimiento. Debátamos en primer lugar el concepto y una vez extraídas las conclusiones comencemos a debatir el concepto de material de reproducción o de multiplicación y las aclaraciones en la nota explicativa en cuestión.
- 2) Tal como está la frase es complicada y distrae del debate fundamental.
- 3) ¿Tan solo el uso de la expresión ‘protección provisional’ como título de este artículo de la UPOV es un fundamento jurídico suficiente para aclarar y explicar el alcance del derecho? Véase el título diferente del artículo 95 del Reglamento 2400/94 de la Unión Europea: Actos anteriores a la concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal.
- 4) En todo caso el obtentor debe ser cuidadoso al decidir quién a quién envía su material durante el período de protección provisional.
- 5) Existe un riesgo de que exceptuar la protección plena durante el período de protección provisional pueda abrir un debate sobre el (propio) principio de protección.”

La AIPH hizo este comentario específico en la frase del recuadro anterior recogida a continuación:

“El empleo de la expresión ‘como mínimo’ deja claro que los miembros de la Unión pueden otorgar protección plena ya durante dicho período.”

“pero dichos miembros pueden o podrían no compartir esta opinión”

La AIPH hizo este comentario específico en las frases del recuadro anterior reproducidas a continuación:

“La protección plena durante el período de ‘protección provisional’ es un incentivo fundamental para que los obtentores pongan rápidamente sus variedades más recientes a disposición del mercado. La puesta a disposición de nuevas variedades adaptadas para hacer frente a exigencias muy diversas, entre ellas la sostenibilidad, también beneficia a los productores, los consumidores y la sociedad en su conjunto.”

“es comprensible teniendo en cuenta el antecedente de la decisión Nadorcott, pero el Convenio (situación jurídica) no prevé una protección plena, porque en esta etapa no existe un derecho de obtentor. Si el principio de autorización o consentimiento se debate de manera satisfactoria, ya no es necesario explicar el principio aquí en la nota explicativa.”

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

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

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

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

Ejemplo de texto de disposición

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

Artículo [13]³
Protección provisional

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

Ejemplo A

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

Ejemplo B

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

[3)] [La protección provisional solo surtirá efecto respecto de las personas a las que el obtentor haya notificado la presentación de la solicitud.]

El párrafo 3) del ejemplo de texto de disposición *supra* no será necesario cuando, en el párrafo 1), se estipule que la fecha para el inicio de la protección provisional será la fecha de publicación (véase el párrafo 6 del presente documento).

[Final del Anexo y del documento]

³ El texto destacado entre corchetes está destinado a los encargados de la redacción de las leyes y constituye una indicación de, según proceda, texto que ha de completarse, numeración de disposiciones que puede ser necesario modificar, o disposiciones del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV en las que se estipula una opción.

NOTAS FINALES

^a Las propuestas de la ISF, la CIOPORA, *CropLife International*, *Euroseeds*, la APSA, la AFSTA y la SAA pueden consultarse en la dirección: https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67773

^b Las propuestas de la ISF, la CIOPORA, *CropLife International*, *Euroseeds*, la APSA, la AFSTA y la SAA pueden consultarse en la dirección: https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67773

^c La propuesta formulada por el Japón en respuesta a la circular E-22/058 puede consultarse en la dirección https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=70188

^d Las propuestas formuladas por la AIPH en respuesta a la circular E-22/058 pueden consultarse en la dirección https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=70188

^e Las propuestas de la ISF, la CIOPORA, *CropLife International*, *Euroseeds*, la APSA, la AFSTA y la SAA pueden consultarse en la dirección: https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67773

^f Las propuestas formuladas por la AIPH en respuesta a la circular E-22/058 pueden consultarse en la dirección https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=70188

^g Las propuestas de la ISF, la CIOPORA, *CropLife International*, *Euroseeds*, la APSA, la AFSTA y la SAA pueden consultarse en la dirección https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67773

^h Las propuestas formuladas por la AIPH en respuesta a la circular E-22/058 puede consultarse en la dirección https://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=70188