

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

WG-HRV/8/2

**Octava reunión
Ginebra, 22 de octubre de 2025****Original:** inglés
Fecha: 24 de septiembre de 2025**ESTUDIO SOBRE EL “ALCANCE DEL DERECHO DE OBTENTOR” Y LA RELACIÓN CON EL “AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE OBTENTOR”***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.**Este documento se ha generado mediante traducción automática y no puede garantizarse su exactitud. Por lo tanto, el texto en el idioma original es la única versión auténtica.***ANTECEDENTES**

1. El objetivo del presente documento es invitar al Grupo de Trabajo sobre el producto de la cosecha y la utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación (WG-HRV) a tomar nota del proyecto de estudio de los autores sobre el “Alcance del derecho de obtentor” y la relación con el “Agotamiento del derecho de obtentor”.
2. Este proyecto de estudio proporcionado por los autores se reproduce en el Anexo I del presente documento.
3. El WG-HRV, durante su sexta reunión¹, acordó que el informe final se presentaría antes del 1 de septiembre de 2025, tal y como se menciona en el mandato.
4. El mandato menciona que el plazo podría prolongarse a petición de los autores.
5. Mediante la Circular E-25/053 de 11 de septiembre de 2025, se informó al WG-HRV de que los autores del estudio habían solicitado aplazar la fecha de entrega del informe final hasta el 15 de diciembre de 2025, ya que el alcance del estudio, en particular la revisión de la historia del desarrollo de los artículos 14 y 16 del Acta de 1991, era muy amplio y la recopilación y el análisis del material requerían más tiempo del previsto inicialmente.

PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES DURANTE LA REUNIÓN DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025

6. Los autores presentarán un borrador del estudio en la octava reunión del WG-HRV, el 22 de octubre de 2025, en persona. Este borrador del estudio se reproduce en el anexo I del presente documento.
7. Los autores estarán listos para entregar una versión final del estudio el 15 de diciembre de 2025 a la Oficina de la Unión. El estudio se pondrá a disposición del WG-HRV en enero de 2026, lo que dará tiempo a los miembros para examinar la versión final del estudio antes de la novena reunión del WG-HRV, prevista para marzo de 2026, fecha aún por confirmar. El mandato del estudio, aprobado por el WG-HRV en su sexta reunión y modificado por la Circular E-25/053, se reproduce en el anexo II del presente documento.

8. *Se invita al WG-HRV a tomar nota del proyecto de estudio que figura en el anexo I del presente documento.*

[Sigue el Anexo I]

¹ Celebrada en Ginebra el 22 de octubre de 2024.

Proyecto de estudio

ESTUDIO SOBRE EL «ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR» Y LA RELACIÓN CON EL «AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE OBTENTOR»

por los miembros del Grupo de Expertos:

Huib Ghijsen, Viviane Kunisawa, Charles Lawson, Axel Metzger y Joseph Straus

Informe provisional Septiembre de 2025

Mandato, anexo al documento CAJ/81/5 Add:

- 1) Análisis de las intenciones de los redactores del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV en relación con el «alcance del derecho de obtentor» en el artículo 14.1) y 14.2) del Acta de 1991, incluidas las nociones de «uso no autorizado» y «oportunidad razonable», y la relación con el «agotamiento del derecho de obtentor» en el artículo 16 del Acta de 1991; y
- 2) Resúmenes de casos judiciales pertinentes de miembros de la UPOV vinculados por el Acta de 1991.

Debido a que el plazo disponible para este amplio estudio parece demasiado ajustado, aún no se ha analizado la relación entre el «uso no autorizado» y la «oportunidad razonable» con el «agotamiento del derecho de obtentor».

Resultados provisionales del estudio:

El Grupo de Expertos (el Grupo) celebró cuatro reuniones a través de Teams entre abril y julio de 2025. El Grupo analizó la historia de los Convenios de la UPOV de 1978 y 1991 y las intenciones de los redactores en relación con los conceptos del artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991, a saber «uso no autorizado», «oportunidad razonable», «material de reproducción» y «material de cosecha», mediante el estudio de los documentos preparatorios y las actas de las conferencias diplomáticas, junto con la jurisprudencia pertinente. Se llevó a cabo el estudio de los conceptos de «material de reproducción» y «material de cosecha», ya que también se consideran parte integrante del artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991.

Sobre la base de estos amplios estudios, el Grupo llega a las siguientes conclusiones provisionales y resumidas:

I. Uso no autorizado

- El análisis de los documentos preparatorios y las actas de la Conferencia Diplomática en lo que respecta a la noción de «uso no autorizado de material de reproducción» de la variedad protegida en el artículo 14.1)b), ahora artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991, lleva a las siguientes conclusiones:
- Cualquier uso especificado en el artículo 14.1)a) del Convenio de la UPOV de 1991, incluido cualquier uso condicionado en virtud del artículo 14.1)b), de material de reproducción o de multiplicación de una variedad protegida, requiere la autorización del titular del derecho de obtentor sobre esa variedad. De lo contrario, se trata de un uso no autorizado.
- El concepto de «no autorizado» del artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991 se refiere a la autorización del titular del derecho de obtentor en cuestión y no a la situación jurídica del material de reproducción o de multiplicación utilizado para obtener el material cosechado. Es irrelevante que el uso del material de reproducción fuera del territorio en el que se ha concedido, es válido y se aplica el derecho de obtentor correspondiente esté cubierto por algún derecho de propiedad o no, es decir, que se utilice de forma legal o ilegal.
- Las dos condiciones previas para la extensión del derecho de obtentor al material cosechado, Es decir, el «uso no autorizado» del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida y el hecho de que «el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer el derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación», en el artículo 14 (2) del Convenio de la UPOV, constituyen un todo inseparable.

- La introducción del concepto de «oportunidad razonable» en la redacción del artículo 14 (2) ha ampliado la posibilidad de reclamar la protección del derecho del obtentor sobre el material cosechado más allá del concepto anterior de «no ha tenido ninguna posibilidad legal de ejercer el derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación».
- En virtud del principio de cascada establecido en el artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991, el titular del derecho puede ejercerlo una sola vez y percibir una sola vez el pago de derechos, con sujeción a las posibles condiciones contractuales y limitaciones impuestas por el titular del derecho de obtentor.
- Se requiere la autorización del titular del derecho de obtentor para todos los actos especificados en el artículo 14.1) i) a vii) del Convenio de la UPOV de 1991, también en relación con el material cosechado así obtenido fuera del ámbito de validez del derecho de obtentor correspondiente, cuando ese material cosechado entre y se distribuya en el territorio en el que sea válido el derecho de obtentor correspondiente. Dado que el material cosechado cumple entonces los requisitos acumulativos de «uso no autorizado» y «ausencia de oportunidad razonable para ejercer su derecho», cualquier otro ejercicio de ese derecho, por ejemplo, reclamando regalías, constituye al mismo tiempo un «ejercicio del derecho de obtentor en la fase más temprana posible» dentro de la cascada.
- En resumen: «*Uso no autorizado*»: el uso de material de reproducción de una variedad protegida, sin la autorización del titular, para la producción del material cosechado resultante dentro o fuera del territorio en el que la variedad está protegida y, en este último caso, cuando el material cosechado posiblemente importado esté protegido por el artículo 14(2) del Convenio de la UPOV de 1991.

II. OPORTUNIDAD RAZONABLE:

- La cláusula *de oportunidad razonable* se introdujo durante la Conferencia Diplomática de 1991 como una alternativa flexible a propuestas más estrictas («sin posibilidad legal» / «a pesar de todo el cuidado debido») y no figuraba en el Acta de 1978 ni en textos anteriores.
- La cláusula se adoptó como compromiso durante la Conferencia Diplomática de 1991, en sustitución de propuestas más estrictas como «sin posibilidad legal» o «a pesar de todas las precauciones debidas». Esta elección de redacción garantizó una interpretación flexible y sensible al contexto, al tiempo que preservó la estructura en cascada. Refleja un compromiso negociado destinado a preservar la estructura en cascada, al tiempo que permite una interpretación judicial contextual, y supuso una nueva salvaguardia en la ampliación de los derechos al material recolectado.
- Su función principal es garantizar la proporcionalidad: la aplicación posterior sobre el material recolectado solo se permite cuando los obtentores no tuvieron una oportunidad realista de ejercer sus derechos anteriormente en la fase de propagación. La distinción establecida en la Conferencia entre el «ejercicio» de los derechos (por ejemplo, la concesión de licencias o el cobro de regalías) y la «aplicación» (recursos legales) confirmó que *la oportunidad razonable* se refiere principalmente a lo primero: si el obtentor tenía una oportunidad comercialmente significativa de intervenir en la fase anterior.
- Las Notas Explicativas (UPOV/EXN/HRV/1) establecen que deben cumplirse dos condiciones acumulativas: i) el uso no autorizado de material de reproducción, y ii) la ausencia de una oportunidad razonable para actuar en esa etapa. La cláusula es territorial y se basa en hechos, y se evalúa de acuerdo con las circunstancias específicas de cada caso.
- La jurisprudencia ilustra el alcance práctico de esta condición.
 - **Nadorcott (TJUE)**: restrictivo; el período de protección provisional no exige las condiciones previas de uso no autorizado y oportunidad razonable, ya que la cascada solo se aplica a una variedad protegida.
 - **Melanie (BGH, Alemania)**: los límites extraterritoriales (sin derechos en Francia) constituían una ausencia de oportunidad. Se consideró que la incapacidad del obtentor

- para hacer valer sus derechos extraterritorialmente era suficiente para satisfacer la cláusula.
- **Shiitake (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, Japón)**: reconoció límites fácticos más amplios (lagunas jurídicas en el extranjero, obstáculos probatorios y técnicos). Amplió aún más el razonamiento, reconociendo que la falta de protección jurídica en el extranjero, las limitaciones probatorias y los retos técnicos podían constituir conjuntamente una ausencia de oportunidad razonable.
- **Erntegut (BGH, Alemania)**: se hizo hincapié en la importancia de la posibilidad concreta de que el obtentor ejerciera su derecho; la falta de trazabilidad y las cadenas de suministro ocultas excluían la oportunidad de actuar en las fases iniciales.
- En todas las jurisdicciones, la noción de *oportunidad razonable* se ha convertido en un umbral decisivo: impide la aplicación oportunista o retroactiva de la ley, al tiempo que preserva la capacidad del obtentor para actuar cuando el control en las fases iniciales era legal o prácticamente imposible.
- En resumen: *la oportunidad razonable* se ha convertido en el umbral decisivo para aplicar el principio de cascada: impide las reclamaciones retroactivas u oportunistas, al tiempo que garantiza que los obtentores no se vean privados de protección cuando la aplicación en las fases iniciales sea legal o prácticamente imposible.

III MATERIAL DE PROPAGACIÓN Y MATERIAL COSECHADO:

Las actas de la Conferencia de 1991 adoptan una posición clara al no definir «material de propagación» y «material cosechado». Se debatieron enmiendas propuestas que finalmente no se adoptaron, lo que permite extraer conclusiones sobre la interpretación del texto final, pero solo se explica de forma indirecta y sin adoptar una postura clara sobre la controvertida cuestión del alcance de las protecciones. Estos debates también aplazaron parte del debate sobre el «material de reproducción» y el «material cosechado» a los debates sobre el agotamiento (artículo 16). Teniendo esto en cuenta, se pueden extraer las siguientes conclusiones cautelosas:

- a) En el caso de los «materiales cosechados» que pueden utilizarse como «materiales de propagación» o como productos de consumo (patatas, cultivos, etc.), la mera posibilidad biológica de utilizar esos materiales para la reproducción no se ha considerado suficiente para aplicar el primer nivel de la cascada; sin embargo, los Registros no adoptan una posición clara en cuanto a las condiciones adicionales (por ejemplo, la intención o el conocimiento) que deben cumplirse para caracterizar los productos de consumo como «materiales de propagación».
- b) Los Registros indican que el material vegetal que no es ni «material de reproducción» ni «productos cosechados» en sentido literal debe seguir estando cubierto, especialmente las plantas completas (plantas en maceta, árboles frutales), las flores cortadas, los bulbos de flores, los esquejes, las plántulas, etc. En el caso de las flores cortadas, los Registros indican claramente que los redactores las consideraron «materiales cosechados». Los delegados remitieron a los obtentores que deseaban una protección más amplia a la celebración de contratos adecuados.

Las decisiones judiciales no ofrecen una imagen totalmente coherente, pero pueden resumirse de la siguiente manera:

- a) El material vegetal que no es capaz de reproducirse fiel al tipo no puede caracterizarse como material de propagación, sino solo como material cosechado (o determinados productos) si se cumplen las condiciones.
- b) El material vegetal que es capaz de reproducirse fiel al tipo no debe caracterizarse necesariamente como material de propagación. En este caso hay que distinguir varios casos:
 - i) Las partes de plantas o las plantas completas optimizadas para la reproducción son material de reproducción.
 - ii) Las partes de plantas o plantas completas optimizadas para el cultivo o la producción (profesionales) son material de reproducción (bulbos de flores, esquejes) («Goldfinger», «Amaryllis»).

iii) Las partes de plantas o plantas completas que son productos típicos de consumo, material cosechado (patatas, cultivos, flores cortadas, plantas en maceta, setas Shitake), si no se venden o utilizan como material de propagación o cultivo («Achat», «Cilena», «Melanie», pero «Franklin», pero «Amethyst»).

TRABAJO FUTURO:

1. Analizar la relación entre el uso no autorizado y el agotamiento.
2. Resúmenes de casos judiciales relevantes de los miembros de la UPOV vinculados por el Acta de 1991.

El Grupo tiene como objetivo presentar un borrador del informe final antes de que finalice 2025, que se ultimaré y debatirá en la reunión del WG-HRV de marzo de 2026.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

MANDATO DEL ESTUDIO SOBRE EL "ALCANCE DEL DERECHO DE OBTENTOR" Y LA RELACIÓN
CON EL "AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE OBTENTOR"
aprobado por el WG-HRV en su sexta reunión y modificado por la Circular E-25/053

ALCANCE:

El estudio incluirá:

- una primera parte con un análisis de las intenciones de los redactores del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV en relación con el "Alcance del derecho de obtentor" en el artículo 14.1) y 2) del Acta de 1991, incluidas las nociones de "uso no autorizado" y "oportunidad razonable" y la relación con el "Agotamiento del derecho de obtentor" en el artículo 16 del Acta de 1991; y
- una segunda parte con resúmenes de casos judiciales relevantes de miembros de la UPOV vinculados por el Acta de 1991.

COMPOSICIÓN:

El estudio debe ser realizado por los cinco autores que se mencionan a continuación. Los autores deberán ponerse de acuerdo sobre uno de ellos para que coordine su trabajo.

La lengua de trabajo de los autores debe ser el inglés y el estudio debe redactarse en inglés.

Expertos (orden alfabético)
Sr. Huib Ghijsen
Sra. Vivianne Kunisawa
Sr. Charles Lawson
Sr. Axel Metzger
Sr. Joseph Straus

MODUS OPERANDI:

Independencia:

Los autores son independientes en la redacción del estudio, en el sentido de que no deben recibir instrucciones individuales de nadie y de que deben ser imparciales y objetivos.

Los cinco autores deberán redactar un estudio y seguir un método de trabajo colaborativo que se ajuste a las normas académicas. Siguiendo dichas normas, los autores deberán gestionar las posibles diferentes perspectivas o análisis y, en su caso, cómo deben reflejarse dichas cuestiones en el estudio.

Una vez recibido el estudio, corresponde al WG-HRV considerar un posible seguimiento y solicitar más orientaciones al CAJ, según proceda.

Los miembros de la UPOV no están obligados por el contenido y/o las conclusiones extraídas en el estudio.

Calendario:

Se pedirá a los autores que entreguen el borrador del estudio a más tardar el 1 de septiembre de 2025, para su examen en la octava reunión del WG-HRV, el 22 de octubre de 2025. La versión final del estudio deberá entregarse a más tardar el 15 de diciembre de 2025.

Apoyo financiero:

55.000 francos suizos que incluirían:

- Honorarios de 10.000 francos suizos para cada uno de los 5 autores.
- Gastos de viaje de hasta 5.000 francos suizos en total para los 5 autores. La finalidad del viaje podría ser convocar una reunión entre los autores o sufragar el viaje para acudir a Ginebra a presentar las conclusiones del estudio o cualquier otro gasto de viaje imprevisto.

La estimación global del coste a repartir es la siguiente: El presupuesto ordinario de la UPOV cubriría 30.000 francos suizos y el Acuerdo de Fondos Fiduciarios entre el Gobierno de Japón y la UPOV (JP-FIT) cubriría 25.000 francos suizos.

[Fin de los Anexos y del documento]