

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

WG-HRV/9/2

**Novena reunión
Ginebra, 19 de marzo de 2026**

Original: Inglés
Fecha: 22 de enero de 2026

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 examinar la versión final del estudio de los autores sobre el «Alcance del derecho de obtentor» y la relación con el «Agotamiento del derecho de obtentor».
2. La presentación del proyecto de estudio realizada por el Sr. Huib Ghijsen en la octava reunión¹ del WG-HRV se centró en el análisis preliminar de las intenciones de los redactores del Convenio de 1991 sobre los conceptos de «uso no autorizado» y «oportunidad razonable». Mencionó que la relación con el «Agotamiento del derecho de obtentor» del artículo 16 del Acta de 1991, así como los resúmenes de los casos judiciales pertinentes de los miembros de la UPOV vinculados por el Acta de 1991, formarían parte de la versión final del estudio.
3. El WG-HRV, durante su octava reunión, acordó que la versión final del estudio se entregara el 15 de diciembre de 2025 a la Oficina de la Unión. Se acordó que el estudio se pondrá a disposición del WG-HRV en enero de 2026, lo que dará tiempo al WG-HRV para examinar la versión final del estudio antes de la novena reunión del WG-HRV.
4. La versión final del estudio proporcionada por los autores se reproduce en el anexo del presente documento.
5. *Se invita al WG-HRV a examinar la versión final del estudio que figura en el anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

¹ Celebrada en Ginebra el 22 de octubre de 2025.

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.

**GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL PRODUCTO DE LA COSECHA Y LA
UTILIZACIÓN NO AUTORIZADA DE MATERIAL DE REPRODUCCIÓN O DE
MULTIPLICACIÓN**

INFORME FINAL

15 de diciembre de 2025

GRUPO DE EXPERTOS DE LA UPOV

Huib Ghijsen, Viviane Kunisawa, Charles Lawson,

Axel Metzger y Joseph Straus

**GRUPO DE TRABAJO SOBRE PRODUCTO DE LA COSECHA Y USO NO AUTORIZADO DE
MATERIAL DE
REPRODUCCIÓN O DE
MULTIPLICACIÓN
INDICE**

Prefacio	3
Ámbito del informe.....	4
PRIMERA PARTE	5
Primer capítulo: Producto de la cosecha: autorización/uso no autorizado, ejercicio del derecho e infracción.....	5
I. Los conceptos de «uso no autorizado de material de reproducción o de multiplicación» y «oportunidad razonable» y su aplicación práctica.....	5
II. Principales conclusiones:	23
Segundo capítulo: Oportunidad razonable.....	25
I. El concepto de «oportunidad razonable»: Introducción	25
II. Desarrollo de la cláusula de «oportunidad razonable» del artículo 14, apartado 2	26
III. Deliberaciones sobre el cobro de regalías y los límites de la defensa de los derechos	28
IV. Estructura y función del «principio de cascada».....	30
V. Principales conclusiones	31
Tercer capítulo: El desarrollo de la disposición sobre agotamiento en el Convenio de la UPOV de 1991 y su interacción con el alcance de la protección	33
I. Evolución de la cláusula de agotamiento en el proceso de revisión de la UPOV (1986-1991).....	33
II. Deliberaciones finales en la Conferencia Diplomática y adopción del artículo 16.....	36
III. Principales conclusiones	37
Conclusiones	39
SEGUNDA PARTE: JURISPRUDENCIA.....	43
I. «Melanie» y «Amethyst».....	43
II. «Erntegut»	43
III. «Cilena».....	44
IV. «Goldfinger».....	45
V. «Amaryllis».....	46
VI. «Franklin».....	46
VII. «Shitake»	48
VIII. «Nardocott».....	49
IX. «Greenstar Kanzi»	50
X. «IFG Vine»	51
XI. «Sun World».....	52

**GRUPO DE TRABAJO SOBRE PRODUCTO DE LA COSECHA Y USO NO AUTORIZADO DE
MATERIAL DE REPRODUCCIÓN O DE MULTIPLICACIÓN**

INFORME FINAL

15 de diciembre de 2025

GRUPO DE EXPERTOS DE LA UPOV

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

Prefacio

Entendemos que nuestro grupo de estudio tenía la tarea de trabajar con independencia de las posiciones adoptadas por los Estados miembros que nos habían designado para la tarea, así como del Grupo de trabajo de la UPOV sobre el producto de la cosecha y la utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación.

Nos hemos esforzado por adoptar nuestras posiciones por consenso, pero no hemos excluido la posibilidad de que se produzcan posiciones discrepantes a lo largo del estudio.

La base de nuestro análisis del artículo 14 (1), (2) y del artículo 16 del Convenio de la UPOV de 1991, un convenio de derecho internacional público, se basa en un examen exhaustivo de las actas de la Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, celebrada en Ginebra en marzo de 1991, así como de los documentos que precedieron a dichas actas ¹.

Por último, declaramos que no tenemos ningún conflicto de intereses que pueda comprometer nuestro trabajo en el estudio.

¹ UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio de la UPOV para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Publicación UPOV 346 (E), Ginebra, 1992. El análisis se basa también en los documentos preparatorios oficiales de la UPOV previos a la Conferencia Diplomática de 1991, incluidos, entre otros, las actas y los informes del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ), en particular CAJ/VIII/5 (junio de 1981); CAJ/XVI/3 (14-15 de noviembre de 1985); CAJ/18/6 (noviembre de 1986, incluido el proyecto de recomendación anexo sobre la ampliación y armonización de los derechos de obtentor); CAJ/XXII/2 (abril de 1988); CAJ/XXIII/2 (octubre de 1988); CAJ/XXIV/6 (abril de 1989); CAJ/XXV/ANEXO II (octubre de 1989); CAJ/XXVI (11-13 de octubre de 1989); CAJ/27/2 y CAJ/27/8 (junio de 1990); y CAJ/28/6 (12-16 de octubre de 1990). Se hace referencia asimismo a los documentos de las reuniones con organizaciones internacionales (IOM), entre ellos IOM IV/2 (cuarta reunión, 9-10 de octubre de 1989) e IOM/5/2 Rev. (quinta reunión, 10-11 de octubre de 1990); a los documentos de la Reunión Preparatoria, en particular PM 1/2 (abril de 1990); así como a los documentos del Consejo de la UPOV, entre ellos el documento C/XXI/13 del Consejo (15-16 de octubre de 1987).

Ámbito del informe

De conformidad con el mandato, el estudio deberá incluir:

i) 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 los artículos 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» del artículo 16 del Acta de 1991; y

ii) una **segunda parte** con resúmenes de casos judiciales pertinentes de miembros de la UPOV vinculados por el Acta de 1991.

PRIMERA PARTE

Capítulo primero: Producto de la cosecha: autorización/uso no autorizado, ejercicio del derecho e infracción

I. Los conceptos de «uso no autorizado de material de reproducción o de multiplicación» y «oportunidad razonable» y su aplicación práctica.

1. Para nuestro análisis, parece oportuno recordar en primer lugar que la limitación del alcance de la protección a los actos relacionados con el material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, tal y como se concibe en los Actos de la UPOV de 1961 y 1978, se consideraba inadecuada, mucho antes de que comenzaran los trabajos preparatorios del Acta de 1991, en particular por parte de los obtentores de plantas frutales y ornamentales de reproducción vegetativa². También parecía inadecuada para los obtentores de nuevos cultivares desarrollados mediante métodos de obtención tradicionales, en algunos casos tras treinta años de trabajo, y destinados a suministrar no solo alimentos y fibras, sino también un gran número de productos útiles para la industria, como, por ejemplo, fuentes de diésel o etanol, ácidos eructos utilizados en la fabricación de lubricantes y plastificantes, ésteres de cera líquida para cosméticos y lubricantes de alta calidad.³ Aunque fue objeto de controversia, la ampliación del alcance del derecho de obtentor respecto del producto de la cosecha fue una de las razones clave de la revisión de la UPOV de 1991, cuyo objetivo principal era elevar la protección de los obtentores de plantas a un nivel similar al de la protección de las patentes, pero adaptada específicamente a las peculiaridades del fitomejoramiento y a las necesidades específicas de los obtentores de plantas. Finalmente, la Conferencia Diplomática adoptó el compromiso establecido en el artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991. Este establece que la **autorización** del obtentor para los actos enumerados en el artículo 14.1) con respecto al producto de la cosecha, es decir, la ampliación del alcance de la protección al producto de la cosecha, está sujeta a dos condiciones. Por una parte, que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante un ***uso no autorizado de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida*** y, por otra, que

²Véanse, por ejemplo, los comentarios que René Royon, secretario general de la CIOPORA durante muchos años, formuló con motivo de la segunda sesión del Comité de Expertos en Invenciones Biotecnológicas y Propiedad Industrial, celebrada en febrero de 1986 (Doc. BIOT/CE(II/3 de la OMPI, de 2 de febrero de 1986), y lo mismo, Die Schutzbedürfnisse der Züchter von Obst- und Zierpflanzen. GRUR Int. (1987), 329 ss.

³ Véase J. Straus, The Relationship Between Plant Variety Protection and Patent Protection for Biotechnological Inventions from an International Viewpoint, IIC 1987, 723 ss. (en 726, con otras referencias).

el obtentor no ha tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. En otras palabras, con el material de reproducción o de multiplicación de esa variedad protegida.

2. Antes de *analizar* las negociaciones, que en la Conferencia Diplomática dieron lugar a la redacción del artículo 14.1)b) de la Propuesta Básica aprobada por el Consejo de la UPOV el 19 de octubre de 1990,⁴ que dice lo siguiente:

«En lo que respecta al producto de la cosecha de la variedad protegida, cualquiera de los actos mencionados en la letra a) supra, siempre que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante el uso de material de reproducción o de multiplicación cuyo uso, con el fin de obtener el producto de la cosecha, no haya sido autorizado por el obtentor [y si, y solo si, el obtentor no ha tenido ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación]».

Al texto finalmente adoptado como artículo 14 (2) del Convenio de la UPOV de 1991:

«[Actos relativos al producto de la cosecha] Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16, los actos mencionados en los apartados i) a vii) del párrafo 1) a) con respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido mediante el uso no autorizado de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, requerirán la autorización del obtentor, a menos que este haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación».

También parece oportuno aclarar algunos principios jurídicos básicos:

2.1 Los efectos del derecho de obtentor concedido por una Parte Contratante de la UPOV se

limitado al territorio de dicha Parte Contratante.

2.2 En lo que respecta al alcance del derecho de obtentor determinado en el artículo 14 del Convenio de la UPOV de 1991, sus párrafos 1) y 2) se refieren, en sus respectivos casos, a la «variedad protegida»,

⁴ DC/91/3.

lo que significa la variedad para la que la Parte Contratante en la que se solicita la protección del producto de la cosecha concedió el derecho de obtentor relacionado con la variedad protegida, cuyo material de reproducción o de multiplicación se había utilizado sin la autorización del titular del derecho de obtentor.

2.3 Los actos enumerados en el párrafo 1), incisos i) a vii), en relación con el material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida requieren **la autorización del titular del derecho de obtentor**; de lo contrario, constituyen incondicionalmente (salvo en los casos contemplados en el artículo 15 y/o el artículo 16) un acto de infracción en el país en que se solicitó la protección y en que el derecho respectivo es válido.

2.4 Sin embargo, esos mismos actos, en lo que respecta al producto de la cosecha de la variedad protegida, solo requieren la autorización del titular del derecho si el producto de la cosecha se ha obtenido mediante un uso no autorizado del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida y el titular del derecho no ha tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación en el país en el que se solicita la protección y en el que el derecho respectivo es válido.

3. El punto de conexión decisivo en el artículo 14.1) y el artículo 14.2) del Convenio de la UPOV es el mismo, es decir, la *variedad protegida*. Es decir, la variedad para la que la Parte Contratante, en la que se había solicitado la protección, había concedido el derecho de obtentor correspondiente, y en la que los actos, por ejemplo, de oferta de venta, venta u otra comercialización, importación con respecto al producto de la cosecha producido mediante el uso de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida no estaban autorizados por el titular del derecho de obtentor en cuestión. Por lo tanto, las dos condiciones previas para la *autorización* en cuestión, es decir, el *uso no autorizado del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, así como la oportunidad razonable de ejercer ese derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación, se evalúan con arreglo a la legislación de la Parte Contratante en la que se solicitó la protección y en la que el derecho presuntamente infringido es válido*.

4. El Tribunal Supremo Federal de Justicia de Alemania ilustra este concepto básico de los efectos del derecho de obtentor concedido por una Parte Contratante de la UPOV. En un caso en el que se distribuyó un producto de la cosecha (en Alemania) obtenido mediante el uso [no autorizado] de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida [en Alemania] en Francia, el Tribunal consideró que se había infringido el derecho de obtentor concedido en Alemania. El demandante no pudo hacer valer su derecho contra la producción del producto de la cosecha de su variedad protegida «Melanie» en Francia, porque los efectos del derecho de obtentor respectivo se limitaban al territorio de Alemania. Por la distribución del producto de la cosecha (plantas) en Alemania, obtenido mediante el uso [no autorizado] de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida [en Alemania] en Francia, el Tribunal consideró que se había infringido el derecho de obtentor en virtud de § 10 (2) n.º 2 de la Ley alemana de protección de variedades vegetales⁵. El demandante no tuvo oportunidad de hacer valer su derecho de obtentor con respecto al uso del material de reproducción o de multiplicación de la variedad «Melanie» para la producción del producto de la cosecha distribuido por el demandado⁶.

Por lo tanto, el tribunal consideró que el uso del material de reproducción o de multiplicación de la variedad «Melanie» en Francia no estaba autorizado y que la distribución de las plantas objeto de la demanda, entendidas como producto de la cosecha, en Alemania constituía una infracción del derecho de obtentor sobre la variedad protegida «Melanie».⁷

5. Lo anterior se desprende también del principio de «*independencia del derecho de obtentor*», establecido en el artículo 10 (3) del Convenio de la UPOV de 1991. En virtud de dicho principio, «ninguna Parte Contratante podrá denegar la concesión del derecho de obtentor ni limitar su duración por el hecho de que la protección de la misma variedad no se haya solicitado, haya sido denegada o haya expirado en cualquier otro Estado u organización intergubernamental».

6. El artículo 16 del Convenio de la UPOV de 1991 establece lo siguiente:

(1) [Agotamiento del derecho] l derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad, o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5), que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a menos que esos actos

(i) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión,

⁵ Artículo 14 (2) correspondiente del Convenio de la UPOV de 1991 [J.S.].

⁶ Sentencia de 14 de febrero de 2006, asunto X ZR 93/04, n.º 12 de los fundamentos de derecho, pp. 6-7 del original.

⁷ Este entendimiento básico también es compartido por el Tribunal de Distrito de Tokio en su sentencia de 8 de junio de 2018 y por el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de Japón en su sentencia de 6 de marzo de 2019, en el caso «Shitaki».

- (ii) *impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.*
- (2) *[Sentido de “material”] A los fines de lo dispuesto en el párrafo 1), se entenderá por “material”, en relación con una variedad,*
- (i) *el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma,*
 - (ii) *el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas, y*
 - (iii) *todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.*⁸

Por lo tanto, el agotamiento previsto en el artículo 16 del Convenio de la UPOV de 1991 solo surtirá efecto si el material de la variedad protegida «ha sido vendido o comercializado de otro modo por el obtentor o con su **consentimiento en el territorio de la Parte Contratante de que se trate**».

7. Un **análisis** de la interpretación y las intenciones de los redactores del Convenio de la UPOV de 1991 con respecto al uso del concepto **de «uso no autorizado»** en el artículo 14.2), tal y como se ha desarrollado a lo largo de las negociaciones de las Partes Contratantes y las «partes interesadas», y tal y como se recoge en los documentos preparatorios y las actas de la Conferencia Diplomática, no puede abordar este concepto de forma aislada. Es decir, el aislamiento entendido como una interpretación predominantemente semántica del término «autorización». El punto de conexión constituye más bien el nexo inseparable entre **«uso no autorizado»** y **«oportunidad razonable de ejercer el derecho»**, tal como se ha desarrollado este último concepto en el curso de su redacción.

7.1 La ampliación prevista del ámbito de protección, es decir, del alcance del derecho de obtentor en el Acta de la UPOV de 1991, se había debatido intensamente incluso antes de que se presentara la Propuesta Básica. Esta última, debido al alcance de los cambios propuestos y a la complejidad de su metodología jurídica, llevó a 22 delegaciones a proponer cambios/enmiendas al artículo 14 de la Propuesta Básica.

⁸ El énfasis es nuestro.

7.2 De los acontecimientos que precedieron a la Conferencia Diplomática de 1991 y que abordaron de manera expresa o implícita la *autorización o el consentimiento del titular del derecho de obtentor*, son pertinentes los siguientes documentos:

(a) En la 16^a sesión del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ), celebrada los días 14 y 15 de noviembre de 1985, en la que se debatió la ampliación del ámbito de protección, el acta de la sesión, *entre otras cosas*, dice lo siguiente:

«18. Casos cubiertos por la ampliación al producto final. Los argumentos a favor de la protección del producto final en los casos de plantas ornamentales, presentados principalmente por la CIOPORA, son bien conocidos. Cabe recordar que el objetivo no es permitir a los obtentores cobrar regalías en todas las oportunidades imaginables, en las distintas etapas de la explotación de la variedad, *sino cobrar también en relación con determinados tipos de explotación que escapan a la protección. El principal caso al que se refiere es la importación de flores cortadas procedentes de países que no cuentan con un sistema de protección de las variedades vegetales.* También hay que señalar que la mayoría de esos países, debido a su situación agroeconómica, permiten la producción de flores cortadas a precios que desafían toda competencia, incluso si se tiene en cuenta el coste del transporte (en aviones especiales)».⁹

(b) En la ^{cuarta} reunión entre el Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) y las Organizaciones Internacionales de obtentores y especialistas en patentes (IOM), celebrada los días 9 y 10 de octubre de 1989, se propuso el siguiente nuevo texto para el artículo 5 [Efectos del derecho concedido al obtentor]:

«1) El derecho otorgado de conformidad con las disposiciones del presente Convenio conferirá a su titular el derecho de impedir que toda persona *que no cuente con su consentimiento*:

- (i) reproduzcan o propaguen la variedad,
- (ii) ofrezcan a la venta, comercialicen, exporten o utilicen material de la variedad,
- (iii) importar o almacenar material de la variedad para cualquiera de los fines mencionados.

⁹ CAJ/XVI/3, párrafo 18 (énfasis añadido).

(2) El derecho no se extenderá a (i) los actos descritos en el párrafo (1)(ii) y iii) anteriores relativos a cualquier material que haya sido comercializado en el Estado miembro de la Unión en cuestión por el obtentor o con *su consentimiento expreso*, ni al material derivado de dicho material de conformidad con la finalidad prevista cuando se comercializó.¹⁰

(c) En la reunión del IOM de octubre de 1989, la *delegación alemana* presentó una propuesta para el párrafo 2 del artículo 5 que se estaba debatiendo en ese momento, que contenía por primera vez el enfoque en cascada y que dice lo siguiente:

«2. Cuando el *titular del derecho de obtentor no pueda ejercer sus derechos de conformidad con el apartado 1, letras i) y ii)*, su derecho se extenderá al producto de la cosecha de la variedad.

Cuando el titular del derecho de obtentor no pueda ejercer su derecho de conformidad con el párrafo 1) ii) o con respecto al producto de la cosecha, su derecho se extenderá a los productos obtenidos directamente del producto de la cosecha de la variedad.¹¹

(d) Es interesante el informe sobre esta reunión del IOM elaborado por la oficina de la UPOV.¹² Muchas delegaciones expresaron su satisfacción con la propuesta alemana. España expresó una reserva, y los Países Bajos y Suecia manifestaron sus dudas sobre la segunda frase, en particular a la luz de los debates anteriores sobre el alcance del término «material». En el contexto del objetivo del presente estudio, se reproduce *textualmente* el pasaje del informe:

«75. El Secretario General Adjunto consideró que si el Comité se apartaba de la estructura establecida en el documento IOM/IV/2, podría no alcanzar su objetivo, que era reforzar el derecho del obtentor, en particular adaptándolo a los recientes avances previsibles en el ámbito técnico y económico que se estaba examinando.

76. Las delegaciones de Dinamarca y la República Federal de Alemania hicieron hincapié en que la propuesta tenía por único objetivo establecer lo mismo

¹⁰ IOM/IV/2, p. 10 (énfasis nuestro).

¹¹ CAJ/XXV/2, ANEXO II (énfasis nuestro).

¹² CAJ/XXV/2, pp. 11-12.

derechos en una forma diferente. *La delegación de la República Federal de Alemania señaló que el objetivo era dejar claro que el titular del derecho solo podía ejercerlo una vez y recibir una regalía una sola vez, y que debía hacerlo lo antes posible.* En su opinión, nunca se había planteado dejar la elección del momento al titular; si el texto propuesto en el documento IOM/IV/2 daba esa impresión, era imperativo modificarlo.¹³

77. La delegación de Francia temía que el titular de un derecho no pudiera ejercerlo con respecto al producto de la cosecha importado, como las flores cortadas, ya que no se preveía el derecho a prohibir tales importaciones. La delegación de la República Federal de Alemania respondió que debía preverse ese derecho y que debía reconsiderarse y mejorarse la redacción del texto propuesto, por ejemplo, especificando los motivos por los que se había impedido el ejercicio del derecho.¹⁴

(e) En la 27.^a sesión del CAJ, celebrada del 25 al 29 de junio de 1990, se debatió el proyecto del Acta de Revisión de la UPOV de 1991. Artículo 14: «Efectos del derecho de obtentor», que tenía la siguiente redacción:

«1) El derecho de obtentor conferirá a su titular el derecho a impedir que toda persona que no cuente con su **consentimiento** [explota la variedad y, en particular,]

(i) de reproducir o propagar la variedad, o de acondicionar material de reproducción o de multiplicación de la variedad,

(ii) de ofrecer para la venta, comercializar o utilizar material de la variedad,

(iii) de exportar material de la variedad,

(iv) importar o almacenar material de la variedad para cualquiera de los fines mencionados anteriormente mencionados fines»⁽¹⁵⁾.

En lo que respecta a las definiciones propuestas para el Acta de la UPOV de 1991, el proyecto define en su artículo 1 (x) define «material de una variedad» como: reproductivo o vegetativo material de reproducción o de multiplicación de cualquier tipo; de cualquier tipo; producto de la cosecha;

¹³ Ibid., p. 12 (énfasis nuestro).

¹⁴ Ibid., p. 12.

¹⁵ CAJ/27/2, p. 51.

[el producto obtenido directamente del producto de la cosecha].¹⁶

(f) Del informe de la Oficina de la UPOV sobre la 27^a sesión del CAJ ¹⁷son de interés los siguientes pasajes, que se reproducen a continuación:

«69. Durante el primer intercambio de opiniones, varias delegaciones señalaron las dificultades que supondría para los países la ampliación de los derechos concedidos al obtentor.

70. Las principales dificultades mencionadas se referían a:

(i) El hecho de que, según algunas delegaciones, el texto no indicara claramente *que el obtentor debía «ejercer sus derechos» y cobrar regalías en la primera fase de explotación que fuera viable*: esas delegaciones deseaban que se estableciera una «jerarquía» de derechos.

71. Para eliminar la primera dificultad, las delegaciones de la República Federal de Alemania y Suiza presentaron cada una una propuesta escrita para un nuevo texto. Sobre la base de los debates sobre esas dos propuestas, la Oficina de la Unión presentó una nueva propuesta redactada como sigue:

«1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4, los siguientes actos requerirán

la **autorización** del obtentor:

(a) en relación con el material **de reproducción o de multiplicación** de la variedad protegida

(i) ...

...

(b) en relación con el producto de la cosecha de la variedad protegida, cualquiera de los actos mencionados en la letra a) anterior, siempre que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante el uso de un material de reproducción o de multiplicación cuyo uso, con el fin de obtener el producto de la cosecha, **no** haya sido **autorizado** por el obtentor ...

...

¹⁶ CAJ/27/2, p. 11. Por lo tanto, la protección del producto de la cosecha no estaba sujeta a ninguna condición diferente de las relacionadas con el material de reproducción o de multiplicación.

¹⁷ CAJ 27/8, 1990.

74. Varias delegaciones observaron que la redacción propuesta por la Oficina de la Unión hablaba ahora de **«autorización», mientras que el proyecto se basaba en la noción de «consentimiento»**. Algunos miembros del Comité consideraron que la palabra «autorización» —que figura en el texto actual del Convenio— podía tener una connotación más formal y, por ejemplo, excluir el consentimiento implícito, mientras que otros estimaron que ambas nociones podían utilizarse indistintamente.¹⁸

(g) En la última reunión del CAJ antes de la Conferencia Diplomática, varias delegaciones se mostraron a favor de la introducción de un concepto de «aplicación en cascada» del derecho de obtentor, que el Secretario General consideró una formulación técnicamente difícil. El informe de la reunión de la Oficina de la UPOV dice al respecto:

«El Comité finalmente acordó incluir la noción de cascada como una opción en el borrador final añadiendo entre corchetes al final del subpárrafo b) las palabras **«y si, pero solo si, el obtentor no ha tenido ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación»** y al final del apartado c) las palabras «y si, pero solo si el obtentor no ha tenido ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho en relación con el producto de la cosecha»».¹⁹

8. Como se ha señalado anteriormente,²⁰ en la Conferencia Diplomática de 1991, 22 delegaciones presentaron propuestas de modificación, enmienda o supresión de disposiciones establecidas en la Propuesta Básica del Consejo. A continuación, solo se hace referencia a aquellas propuestas, debates relacionados con ellas y sus resultados que son pertinentes para el análisis del concepto «obtenido mediante el uso no autorizado de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida».

8.1 La delegación de *España* presentó una propuesta en dos partes ²¹. En primer lugar, propuso que la ampliación de la protección del derecho de obtentor sobre el producto de la cosecha de la variedad protegida fuera opcional. En segundo lugar, que, en cualquier caso, «se añadiera la frase que figura ahora entre corchetes en la propuesta básica, tanto en el apartado b) [...] También debía quedar claro

¹⁸ Ibid., páginas 11/12 (énfasis nuestro).

¹⁹ CAJ 28/6, Informe 12-16 de octubre de 1990, p. 7, n.º 41, segundo párrafo (énfasis nuestro).

²⁰ 8.

²¹ Doc. DC/91/82.

en qué casos podrían utilizarse estas dos opciones», en el texto revisado ²². En otras palabras, España propuso que la protección del producto de la cosecha dependiera de la condición de que el obtentor «no haya tenido **ninguna posibilidad legal** de ejercer su derecho en relación con el producto de la cosecha».

La propuesta de España de hacer opcional la protección del producto de la cosecha de una variedad protegida fue rechazada por 13 votos en contra, cuatro a favor y una abstención.²³

La segunda parte recibió el apoyo activo de la Delegación de *Japón*,²⁴ que en su propia Propuesta de enmienda del artículo 14 (1)(b),²⁵ había propuesto inicialmente que el texto entre corchetes, es decir, «y si, y solo si, el obtentor **no ha tenido ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho** en relación con el material de reproducción o de multiplicación», se convirtiera en texto del Convenio. Además, Japón propuso especificar los actos que requieren la autorización del titular del derecho de obtentor con respecto al producto de la cosecha ²⁶y hacer que la autorización dependa también de «*siempre que, a pesar de todas las precauciones requeridas por las circunstancias, el obtentor no haya podido ejercer su derecho en relación con ninguno de los actos relativos al material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida a que se refiere la letra a) supra*» ²⁷.

El debate suscitado por las dos propuestas suscitó algunas reacciones positivas y otras críticas, con sugerencias de nuevas enmiendas. En general, los delegados expresaron su apoyo al fortalecimiento del derecho del obtentor. El Presidente propuso cerrar el debate y dejar que el Comité de Redacción ultimara la redacción si se aceptaban las propuestas. Las actas muestran el siguiente resultado:

«El principio de las propuestas de las delegaciones de Japón y España, reproducidas en los documentos DC/91/61 y DC/01/82, de supeditar el ejercicio del derecho del obtentor con respecto al producto de la cosecha al hecho de que

²² Registros (en lo sucesivo, «R»), n.º 894.2, p. 311.

²³ R n.º 914, p. 314.

²⁴ R n.º 916, p. 314.

²⁵ Doc. DC/91/61, R, págs. 119-120

²⁶ Esta propuesta de Japón fue rechazada por cinco votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones (R n.º 942, p. 318).

²⁷ Ídem, p. 120 (énfasis nuestro).

*«Se aceptó por 10 votos a favor y 8 en contra que había sido imposible ejercerlo con respecto al material de reproducción o de multiplicación».*²⁸

8.2.1 La Delegación de los *Estados Unidos de América*, en su propuesta de enmienda del artículo 14.1.b)²⁹, propuso la siguiente redacción:

«b) con respecto al producto de la cosecha de la variedad protegida, cualquiera de los actos mencionados en la letra a) anterior, siempre que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante el uso **no autorizado** de material de reproducción o de multiplicación [cuyo uso, con el fin de obtener el producto de la cosecha, no haya sido autorizado por el obtentor [y solo si el obtentor no ha tenido la posibilidad **legal** de ejercer su derecho en relación con el material de reproducción]]».³⁰

8.2.2 La delegación de la *República Federal de Alemania*, en su propuesta de modificación del artículo 14.1, propuso la siguiente redacción para el apartado b):³¹

«En relación con el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras, de la variedad protegida, mediante cualquiera de los actos mencionados en la letra a) supra, siempre que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante [el] uso **no autorizado** de material de reproducción o de multiplicación [cuyo uso, con el fin de obtener el producto de la cosecha, **no** haya sido **autorizado** por el obtentor [y si, y solo si, el obtentor **no** ha tenido **la posibilidad legal** de ejercer su derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación];]».³²

8.2.3 La delegación de *Dinamarca* propuso la siguiente redacción para el artículo 14 (1) b):

«b) en lo que respecta a otras partes de las plantas o al producto de la cosecha de la variedad protegida, cualquiera de los actos mencionados en la letra a) anterior, siempre que el material cosechado se haya obtenido mediante el uso de material de reproducción o de multiplicación cuyo uso, con el fin de obtener el producto de la

²⁸ R n.º 934, p. 317 (énfasis nuestro).

²⁹ Doc. DC/91/12, R p. 101.

³⁰ Ídem, segundo énfasis.

³¹ Doc. DC/91/91, R p. 131.

³² Ídem. Énfasis nuestro. [Los conceptos «no autorizado» y «no autorizado» reflejan la redacción entre corchetes del párrafo 1), es decir: «Actos que requieren la autorización del obtentor», que se corresponde con la redacción de la Propuesta Básica, pero no con el texto finalmente adoptado por el Convenio. También dejan claro que la regla en cascada se limita a las variedades protegidas, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho correspondiente en la fase más temprana de la explotación comercial].

cosecha, no fue autorizado por el obtentor, y solo si el obtentor no ha tenido ninguna **posibilidad legal** de ejercer su derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación⁽³³⁾

8.2.4 Propuesta de la delegación del *Reino Unido* para añadir al artículo 14 (1)

(a) un inciso (viii) con el siguiente texto: «uso para la producción comercial de flores cortadas y frutas»³⁴ dio lugar a un amplio debate, en parte controvertido, en el Pleno.³⁵ Al final del debate, el Presidente señaló que «en este punto del debate se estaban examinando simultáneamente varias cuestiones interrelacionadas y que se podían prever varias líneas de actuación: presentar una propuesta para un nuevo artículo 14 (1) (a) (viii) y luego volver al artículo 14 (1) (b); decidir sobre este último y luego reconsiderar el primero; crear un grupo de trabajo.»³⁶ Este grupo fue creado por consenso por la Conferencia el 11 de marzo de 1991³⁷.

8.2.5.1 El informe del *Grupo de Trabajo* sobre el artículo 14, párrafo 1, apartados a) y b), presentado por el presidente del Grupo, Sr. J. Harvey, del Reino Unido³⁸. El Sr. Harvey señaló que la Conferencia, reunida en sesión plenaria, había encomendado al Grupo de Trabajo la tarea de enmendar el artículo 14, párrafo 1 b) a fin de tener en cuenta los aspectos técnicos y jurídicos que entraña y su relación con el artículo 14 (1) (a) de la Propuesta Básica, enmendada por la Conferencia en sesión plenaria de conformidad con los documentos DC/91/10 y DC/91/11³⁹ y teniendo presente el principio de «cascada» adoptado por la Conferencia en sesión plenaria⁽⁴⁰⁾.

8.2.5.2 En cuanto a la enmienda propuesta al artículo 14.1.a), el Grupo de Trabajo recordó que el artículo 14.1.a) ya no mencionaba si era necesaria la autorización del obtentor para la producción del producto de la cosecha a partir de material de reproducción o de multiplicación. Además, tampoco mencionaba si el obtentor podía supeditar a condiciones su autorización con respecto a los actos mencionados en los apartados a) i) a vii) del párrafo 1. Aunque el Grupo de Trabajo entendió que la libertad

³³ Doc. DC/91/97, R p. 134 (énfasis nuestro).

³⁴ Doc. DC/91/110, R p. 141.

³⁵ R núms. 955-968, en las páginas 321-324, núms. 1005-1048, en las páginas 331-338.

³⁶ R n.º 1027, p. 336.

³⁷ R n.º 1030, p. 336.

³⁸ Doc. DC/91/118, R, pp. 144-146.

³⁹ Propuestas de la delegación de los Estados Unidos: que el artículo 14, apartado 1, letra a), inciso iv), diga lo siguiente: «la venta u otra comercialización [la venta u otra puesta en el mercado]». Y que se suprima el artículo 14, apartado 1, letra a), inciso viii), propuesto. (R, págs. 100 y 101).

⁴⁰ N.º 5, R p. 144.

contractual del obtentor estaba implícita, por lo que finalmente acordó insertar al final del párrafo 1) a) una frase adicional con el siguiente texto:

«El obtentor podrá supeditar su autorización de los actos contemplados en los incisos i) a vii) del apartado a) del párrafo 1 a condiciones y limitaciones»⁴¹.

8.2.5.3 Para el debate sobre la modificación del artículo 14, apartado 1, letra b), el Grupo de Trabajo utilizó como punto de partida la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América.⁴² Además, examinó la propuesta presentada por la delegación de Japón⁴³ de introducir el concepto de «diligencia debida» en el artículo 14 (1) (b), aceptó el principio, pero convino en que ya estaba incluido en el texto mediante el uso de la palabra «razonable».⁴⁴ A continuación, el Grupo de Trabajo resumió:

«18. El Grupo de Trabajo examinó detenidamente la cláusula final del párrafo 1). (b) acordado por la Conferencia reunida en sesión plenaria. Tomó nota de la decisión de la Conferencia de suprimir los corchetes del texto⁴⁵ y de su instrucción al Comité de Redacción de que propusiera un texto definitivo que expresara los principios contenidos en la cláusula. El Grupo de Trabajo señaló que el texto tenía inicialmente por objeto abarcar una situación específica, pero que el debate había puesto de manifiesto **la necesidad de ampliarlo más allá de la intención original, conservando al mismo tiempo dicha intención**. El Grupo de Trabajo convino en que esto entraba dentro de su mandato, y la propuesta del Grupo de Trabajo contiene una enmienda adecuada»⁴⁶.

8.2.5.4 El Grupo propuso la siguiente redacción para el artículo 14.1)b):

«b) Con respecto al producto de la cosecha de la variedad protegida, incluidas plantas enteras y partes de plantas, cualquiera de los actos mencionados en el apartado a) anterior, siempre que dicho producto de la cosecha se haya obtenido mediante el uso no autorizado de material de reproducción o de multiplicación,

⁴¹ N.º 10, R p. 145.

⁴² Véase *supra* n.º 10.2.1.

⁴³ Véase *supra* n.º 10.1, tercer párrafo.

⁴⁴ N.º 15, R p. 146.

⁴⁵ Véase *supra* n.º 10.1, cita en el último párrafo, en referencia a R n.º 934, p. 317.

⁴⁶ N.º 16, R p. 146 (énfasis nuestro).

a menos que el obtentor haya tenido oportunidades razonables de ejercer su derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación»⁴⁷.

8.2.6.1 Esta propuesta del Grupo de Trabajo se debatió en la decimoquinta reunión del Pleno, celebrada el 13 de marzo de 1991. El Sr. Harvey, Presidente del Grupo, explicó, *entre otras cosas*, que el Grupo había propuesto algunos cambios muy leves en el texto «que no alteraban su significado». Además, declaró:

«Los cambios se referían al final del artículo 14 (1) (b), que debería decir lo siguiente: «siempre que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante el uso no autorizado del material de reproducción o de multiplicación, y que [a menos que el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable[s] de ejercer su derecho en relación con el material de reproducción». Esos cambios aclararían que la segunda disposición («y que...») **se refería a toda la disposición y no a la cláusula inmediatamente anterior que comienza con: «siempre que...»**⁴⁸.

8.2.6.2 Tras debatir el informe del Grupo de Trabajo en el Pleno, el Presidente señaló que «no había oposición real a la propuesta. **Concluyó que, por lo tanto, quedaba aceptada**».⁴⁹

9. El **análisis** de los documentos preparatorios y las actas de la Conferencia Diplomática en lo que respecta al concepto de «**uso no autorizado del material de reproducción o de multiplicación**» de la variedad protegida que figura en el artículo 14.1)b), ahora artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991, lleva a las siguientes conclusiones:

9.1 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**.

⁴⁷ N.º 18, R p. 146.

⁴⁸ R n.º 1529.5, en la página 403. (énfasis nuestro).

⁴⁹ R n.º 1543, en la página 405. Por lo tanto, se presentó al Comité de Redacción (R n.º 1537, en la página 404).

9.2 Como se desprende de las actas de la Conferencia Diplomática, 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 producto de la cosecha**. La redacción finalmente adoptada tuvo su origen en la decisión del Pleno de «supeditar el ejercicio **del derecho de obtentor** con respecto al producto de la cosecha al hecho de **que hubiera sido imposible ejercerlo** con respecto al **material de reproducción o de multiplicación**»⁵⁰.

9.3 El Grupo de Trabajo responsable de la redacción adoptada del artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991 utilizó para el debate de la modificación del entonces artículo 14.1)b) la propuesta de la delegación de los Estados Unidos ⁵¹. En el contexto correspondiente, se recuerda que la propuesta tenía la siguiente redacción: «... siempre que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante el uso no autorizado de material de reproducción o de multiplicación [cuyo uso, con el fin de obtener el producto de la cosecha, **no haya sido autorizado por el obtentor [y si, y solo si, el obtentor no ha tenido ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho ...]**».⁵² La propuesta presentada por la delegación alemana tenía una redacción correspondiente: «... no haya sido autorizado por el obtentor ...».⁵³ Lo mismo se aplicaba a la propuesta de Dinamarca.⁵⁴ En otras palabras, en el contexto del artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991, es **irrelevante si el uso del material de reproducción o de multiplicación fuera del territorio en el que se concede, es válido y se hace valer el derecho de obtentor respectivo está cubierto por algún derecho de propiedad o no, es decir, si se utiliza de forma legal o ilegal**.

9.4 El concepto de «uso **no** autorizado» que figura en el artículo 14.2) del Convenio de la UPOV como una de las condiciones para la extensión del derecho del obtentor al producto de la cosecha está indisolublemente ligado al segundo, es decir, que «**el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación**». Las dos condiciones constituyen **un todo inseparable**, tal y como aclaró el Sr. Harvey, presidente del Grupo de Trabajo en la sesión plenaria ⁵⁵.

⁵⁰ R n.º 934, p. 317 (énfasis nuestro). Véase *supra* 10.1 *in fine*.

⁵¹ Véase *infra*...

⁵² Doc. DC/91/12, R p. 101.

⁵³ Doc. DC/91/91, R p. 131.

⁵⁴ Doc. DC/91/97, R p. 134.

⁵⁵ R n.º 1529, p. 403; véase también *supra* n.º 10.2.6.1.

9.5 De los documentos preparatorios y las actas de la Conferencia Diplomática, en particular de la declaración del Sr. Harvey, se desprende que la razón para introducir el concepto de **«oportunidad razonable»**⁵⁶ en la redacción del (ahora) artículo 14 (2) fue porque «el debate había puesto de manifiesto **la necesidad de ampliar el texto más allá de la intención original, conservando al mismo tiempo dicha intención**»⁵⁷. No cabe duda de que no existe una «oportunidad razonable» si «el obtentor **no ha tenido la posibilidad legal de ejercer su derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación**»⁵⁸.

9.5.1 En cuanto a la aplicación práctica de la combinación de «uso no autorizado» y «oportunidad razonable de ejercer el derecho» como condiciones previas para la extensión de los efectos del derecho del obtentor respecto del producto de la cosecha, se recuerda lo siguiente.

9.5.2 Cuando en octubre de 1989 la delegación alemana presentó su propuesta, que finalmente dio lugar al artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991, su «objetivo era dejar claro que **el titular del derecho podía ejercerlo una sola vez y recibir una sola vez el pago de derechos, y que debía hacerlo en la fase más temprana posible**»⁵⁹. Muchas delegaciones compartieron ese enfoque. Aunque no se debatió el territorio en el que tienen lugar esas etapas de explotación comercial, no cabe duda de que el requisito de que «**el titular del derecho**» ejerza su derecho de obtentor en la etapa más temprana posible en relación con el material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida y reciba una sola vez la regalía, por definición, solo puede significar, *en el país en el que se concede y es válido el derecho*.

9.5.3 En su última reunión antes de la Conferencia Diplomática, varias delegaciones se mostraron a favor del enfoque de «aplicación en cascada». Sin embargo, algunas delegaciones, como se desprende del informe de la reunión, criticaron *«que el texto no indicara claramente que el obtentor debía «ejercer sus derechos» y cobrar regalías en la primera fase de explotación que fuera viable»*⁽⁶⁰⁾. Que para el titular del derecho de obtentor **no sea viable** ejercer su derecho en lo que respecta al material de

⁵⁶ Es decir, sustituir «y si, pero solo si, el obtentor no tuviera la posibilidad legal de ejercer su derecho».

⁵⁷ R n.º 15, R p. 146 (*supra* n.º 10.2.5.3).

⁵⁸ El Tribunal Federal de Justicia alemán, en una sentencia de noviembre de 2023 .X ZR 70/22 – «Cosecha», analizó detenidamente la historia de la redacción del artículo 14 (2) de la UPOV, núms. 51-54, y concluyó que «... de la historia legislativa se desprende que son relevantes no solo las posibilidades jurídicas, sino también las posibilidades fácticas que existían hasta el momento en que se requiere el consentimiento en relación con el material de reproducción o de multiplicación, a más tardar» (id. núm. 55).

⁵⁹ Véase *supra* n.º 9.2 (d), tercer guión. Dinamarca compartió esa posición.

⁶⁰ CAJ 27/8, 25-29 de junio de 1990, n.º 70 i) (énfasis añadido por HG y JS), véase también *supra* n.º 9.2 f).

reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, en los casos en que el acto respectivo se haya producido fuera del territorio de su validez, no hace falta decirlo.

9.5.4 La decisión posterior de la CAJ, entendida en el contexto de ese debate, finalmente acordó incluir la noción de cascada como una opción, añadiendo entre corchetes al final del apartado b) las palabras «**y si, pero solo si, el obtentor no ha tenido ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación**»⁶¹. Esta redacción fue expresamente apoyada por muchas delegaciones en la Conferencia Diplomática.⁶²

9.5.5 El requisito explícito, incluso reforzado, «**y solo si el obtentor no ha tenido ninguna posibilidad legal**», a la luz de la evolución de la redacción, no deja lugar a dudas de que «ninguna posibilidad legal» **significa que los efectos del derecho de obtentor respectivo no tuvieron efectos en el territorio en el que se produjeron los actos relativos al material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, por lo que el obtentor tuvo la primera oportunidad de ejercer su derecho.** Posteriormente, el Comité de Redacción adoptó la formulación «había sido **imposible ejercer el derecho**»⁶³. Como se ha señalado anteriormente, la redacción finalmente adoptada, «ninguna oportunidad razonable», se adoptó con **el fin de ampliar la posibilidad de reclamar la protección del producto de la cosecha** en algunas circunstancias no especificadas, pero ha conservado la intención expresada e impuesta por «no ha tenido ninguna posibilidad legal» de la propuesta básica y «ha sido imposible», utilizada por el Comité de Redacción⁶⁴.

9.5.6 Solo en aras de la exhaustividad, la formulación «**no ha tenido posibilidad legal**» indica implícitamente que, por regla general, tal situación jurídica no puede darse **en el territorio en el que se concede y es válido el derecho, y se solicita la protección.**

⁶⁵ El titular de un derecho de obtentor válido solo podría, en circunstancias excepcionales, como una guerra, legalmente sanciones impuestas, etc., se les niegue por ley el ejercicio de su

⁶¹ Véase *supra* n.º 9.2 (g).

⁶² Por ejemplo, España (Doc. DC/91/82), Japón (Doc. /91/61), Estados Unidos de América (DC/91/12), República Federal de Alemania (Doc. DC/91/91) y Dinamarca (Doc. DC/91/97). Sin embargo, las delegaciones de Francia (R n.º 918, p. 315) y los Países Bajos (R n.º 920, p. 315) se opusieron, argumentando que se trataba de una limitación inaceptable del derecho de obtentor respectivo que causaba complicaciones innecesarias.

⁶³ Véase *supra* n.º 11.2, en referencia a R n.º 934, p. 317.

⁶⁴ Véase *supra* n.º 10.2.5.3.

⁶⁵ En el caso concreto del uso por terceros del material de reproducción o de multiplicación de una variedad en el país en el que se ha solicitado el derecho de obtentor para dicha variedad, pero aún no se ha concedido, es decir, cuando el solicitante solo goza de protección provisional en virtud del artículo 13 del Convenio de la UPOV de 1991, véase nuestro análisis separado (véase *infra* n.º ...).

derecho válido con respecto al material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida.

9.5.7 En otras palabras, lo que se discute y se aborda son los casos en los que los actos especificados en el artículo 14.1) del Convenio de la UPOV de 1991 con respecto al producto de la cosecha requieren la autorización del titular del derecho de obtentor en las condiciones establecidas en el artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991. La idea, la noción de «obtenido mediante **el uso no autorizado** de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida» del artículo 14.2) significaría que la variedad **debe estar protegida por un derecho de obtentor en el territorio en el que se produjeron los actos relativos al material de reproducción o de multiplicación**, lo que no resiste un examen minucioso ⁶⁶. ¡Los documentos preparatorios analizados y las actas de la conferencia diplomática revelan lo contrario! Esto va claramente en contra de las intenciones evidentes de los redactores del Convenio de la UPOV de 1991 y, de aceptarse, privaría al alcance del derecho de obtentor del material de la cosecha en el país en el que se concede y es válido el derecho, y a la protección solicitada de cualquier efecto.

II. Principales conclusiones:

10.1 El concepto de «uso **no autorizado**» del artículo 14 (2) del Convenio de la UPOV de 1991 se refiere a la **autorización del titular del derecho de obtentor sobre la variedad protegida, y no a la situación jurídica del material de reproducción o de multiplicación utilizado.**

10.2 Los efectos del derecho de obtentor se limitan al territorio del Estado contratante en el que se concede. **No tienen efectos jurídicos fuera de ese territorio.**

10.3 El **nexo inseparable entre «uso *no* autorizado» y «oportunidad razonable de ejercer el derecho»** [del obtentor correspondiente en relación con la variedad protegida de su propiedad] implica, por definición, la situación en la que el **obtentor no tenía ninguna posibilidad legal de ejercer su derecho** en relación con el uso de material de reproducción o de multiplicación de su variedad protegida para obtener el **producto de la cosecha**. Este es el caso siempre que el acto de utilizar material de reproducción

⁶⁶ La declaración que figura en las «Notas explicativas sobre los actos relativos al producto de la cosecha en virtud del Convenio de la UPOV», de 28 de septiembre de 2007, preparadas por la Oficina de la Unión (UPOV/EXN/HRV Draft 1), en la que se afirma que «los actos no autorizados solo pueden producirse en el territorio de la Unión en el que se ha concedido y está en vigor el derecho de obtentor», no refleja el significado y el alcance del «uso no autorizado» del artículo 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991 (véanse los apartados 11.2 a 11.4 *supra*).

o de multiplicación de la variedad protegida **se produce en un territorio fuera del ámbito de validez del derecho de obtentor correspondiente.**

10.4 En consecuencia, *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 relacionados con el producto de la cosecha así obtenido fuera de la validez del derecho de obtentor respectivo, cuando ese producto de la cosecha entra y se distribuye en el territorio donde es válido el derecho de obtentor respectivo. Dado que el producto de la cosecha cumple entonces los requisitos acumulativos de «sin autorización y sin oportunidad razonable de ejercer su derecho», la defensa del derecho o cualquier otro ejercicio de ese derecho, por ejemplo, mediante la reclamación de regalías, constituye al mismo tiempo el «ejercicio del derecho de obtentor en la fase más temprana posible» dentro de la cascada.

Segundo capítulo: Oportunidad razonable

I. El concepto de «oportunidad razonable»: Introducción

1. En esta sección se analiza la historia de la redacción y la trayectoria interpretativa de estas disposiciones, basándose en las actas de las negociaciones de la UPOV. El objetivo es situar el requisito de la oportunidad razonable en el contexto más amplio de los artículos 14 y 16, tal y como se desarrolla a lo largo del informe.

II. Evolución de la cláusula de «oportunidad razonable» del artículo 14.2)

2. El Convenio de la UPOV de 1991 introdujo varias revisiones sustantivas al alcance y la estructura de los derechos de los obtentores. Entre ellas, destaca como un avance significativo la inserción de la expresión «oportunidad razonable» en el artículo 14(2) y (3)⁶⁷. Esta cláusula desempeña un papel crucial en la delimitación de los límites del derecho de obtentor sobre el producto de la cosecha y los productos derivados de dicho material. Estrechamente relacionado con esto está el llamado «principio de cascada», un concepto que fue reconocido expresamente por varias delegaciones como una salvaguardia que garantiza que la defensa de los derechos solo se produzca cuando no haya sido posible el ejercicio previo.

3. Los apartados 2) y 3) amplían ese derecho más allá del material de reproducción o de multiplicación para incluir el producto de la cosecha y, opcionalmente, los productos elaborados directamente a partir del producto de la cosecha. Sin embargo, estas ampliaciones están sujetas a una limitación: el obtentor no debe haber tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en una fase anterior. Esta cláusula sirve de salvaguardia contra la defensa de los derechos desproporcionada y las reclamaciones retroactivas cuando el obtentor tuvo la oportunidad de actuar antes, pero no lo hizo.

4. Tal y como se refleja en las Actas, estas condiciones son acumulativas y tenían por objeto impedir una defensa de los derechos retroactiva o desproporcionada. Esta estructura acumulativa, confirmada

⁶⁷ En aras de la claridad, es importante señalar que el concepto de «oportunidad razonable» no formó parte de los debates originales durante la redacción del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV. No hay ninguna referencia a la expresión en las Actas de 1978 de la Conferencia Diplomática de Ginebra sobre la revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

⁶⁸ UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV n.º 346(E) (UPOV, 1992), págs. 314-320; págs. 403-414.

confirmada durante la Conferencia Diplomática, armoniza este capítulo con el análisis del uso no autorizado y las implicaciones posteriores que se abordan en el capítulo sobre el agotamiento.

5. La inclusión de la cláusula de «oportunidad razonable» fue el resultado de complejas negociaciones. Los primeros borradores, como las propuestas de España y Japón (documentos DC/91/82 y DC/91/61), utilizaban un lenguaje más rígido: «sin posibilidad legal» o «a pesar de todas las precauciones debidas... el obtentor no podría ejercer su derecho». Estas formulaciones se consideraron excesivamente estrictas y suscitaron inquietudes en cuanto a la interpretación judicial y la viabilidad⁶⁹.

6. Aunque no se puede atribuir de forma definitiva la autoría exacta de la expresión «oportunidad razonable», de las actas se desprende que la frase se introdujo en el debate y se incorporó formalmente a los borradores de trabajo finales durante las negociaciones en las que participó la delegación de los Estados Unidos⁷⁰. La delegación de los Estados Unidos propuso sustituir estos términos restrictivos por la expresión más flexible «oportunidad razonable».

7. El Sr. Hoinkes (EE. UU.) participó activamente en la aclaración del alcance del artículo 14(1)(b), y sus respuestas a las preguntas de otras delegaciones reforzaron la interpretación de que la disposición debía incluir la condición de «oportunidad razonable», tal y como proponía el Grupo de Trabajo: «El Sr. Hoinkes (EE. UU.) respondió [...] que una referencia cruzada a las disposiciones del párrafo 1 b) no permitía un enfoque selectivo limitado a las palabras "producto de la cosecha" [...] Esas disposiciones debían considerarse en su conjunto⁽⁷¹⁾. Los negociadores entendieron que esta propuesta preservaba la estructura secuencial de la defensa de los derechos, al tiempo que permitía a las autoridades nacionales evaluar las limitaciones prácticas caso por caso.

⁶⁹ «La propuesta de la delegación de Japón, reproducida en el documento DC/91/61, de enumerar en el artículo 14.1) b) los actos relativos al producto de la cosecha cubierto por el derecho de obtentor fue rechazada por cinco votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones». UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV n.º 346(E), p. 318.

⁷⁰ UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV N.º 346(E), págs. 403-414.

⁷¹ UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación de la UPOV n.º 346(E), p. 415.

8. La propuesta obtuvo un amplio apoyo⁷². Suecia confirmó expresamente que la propuesta de los Estados Unidos incorporaba la lógica en cascada articulada originalmente por Japón, y el Presidente de la Conferencia afirmó públicamente esta interpretación. La delegación del Reino Unido respaldó la cláusula ⁷³, aclarando que el producto de la cosecha obtenido de un uso no autorizado solo debería dar lugar a la intervención del obtentor cuando no hubiera existido una oportunidad previa. Se argumentó que el párrafo 14(1)(b) no excluía automáticamente el material autorizado y, por lo tanto, la cláusula era esencial para garantizar unos límites adecuados.

9. El Grupo de Trabajo aceptó la expresión «oportunidad razonable» ⁷⁴, que incorporaba la idea de «diligencia debida», sugerida por Japón ⁷⁵. La redacción final refleja el consenso de que la cláusula incluía las expectativas probatorias relativas a la diligencia, sin imponer normas rígidas que pudieran obstaculizar la interpretación o la defensa de los derechos.

10. En consecuencia, se aprobaron los párrafos 2) y 3) del artículo 14 con dos requisitos acumulativos: i) el uso no autorizado de material de reproducción o de multiplicación; y ii) la inexistencia de una oportunidad razonable para actuar en esa etapa anterior, una estructura que se integra con la secuencia general de la defensa de los derechos y con el análisis presentado en los capítulos sobre uso no autorizado y agotamiento.

⁷²Varias delegaciones apoyaron la preservación del derecho sobre el producto de la cosecha, aunque expresaron su preocupación por su aplicabilidad práctica. Francia, por ejemplo, se opuso a las propuestas de suprimir o debilitar este componente del artículo 14, haciendo hincapié en que el Convenio debería adaptarse a los futuros avances tecnológicos y que algunos obtentores, como los que trabajan con plantas aromáticas o perfumeras, solo podían contar con la protección en la fase de producto de la cosecha. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV N.º 346(E), págs. 407-408. Otras delegaciones, como las de Canadá y los Países Bajos, debatieron la naturaleza de la disposición, si era obligatoria u opcional. Los Países Bajos se mostraron a favor de una disposición vinculante, mientras que Canadá prefirió que no hubiera ninguna disposición. Ambos reconocieron finalmente la propuesta de los Estados Unidos como un compromiso viable. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV n.º 346(E), págs. 413-415.

⁷³ UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV N.º 346(E), págs. 414-415.

⁷⁴Las delegaciones de Alemania, Dinamarca y España, entre otras, que inicialmente habían presentado propuestas alternativas, las retiraron para apoyar el proyecto de los Estados Unidos. Se entendió que la disposición resultante preservaba el principio de cascada al tiempo que introducía una norma jurídicamente aplicable. Como señaló el Sr. Burr (Alemania), la disposición abordaba los casos en los que se había infringido una licencia o se había producido una propagación no autorizada a pesar de la falta de control del obtentor. Solo permitía la aplicación de la ley cuando realmente no era posible una intervención previa. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV n.º 346(E), p. 413.

⁷⁵ UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV N.º 346(E) (UPOV, 1992), págs. 314-320; pág. 146. «15. El Grupo de Trabajo examinó una propuesta de la delegación de Japón de introducir el concepto de «diligencia debida» en el texto del párrafo 1) b). El Grupo de Trabajo aceptó el principio de la propuesta, pero convino en que el concepto ya estaba incluido en el texto mediante el uso de la palabra «razonable».

11. La cláusula de oportunidad razonable impone un control de proporcionalidad a la defensa de los derechos. En lugar de añadir un nuevo nivel interpretativo, pone en práctica la intención expresada durante la negociación de que la defensa de los derechos debe producirse lo antes posible y solo descender por la cascada cuando la intervención temprana no sea legalmente o prácticamente viable.

12. Durante la Conferencia se aclaró la distinción entre el ejercicio y la defensa de los derechos. El «ejercicio» se entendió principalmente como el cobro de regalías o la concesión de licencias, mientras que la «defensa de los derechos» se refería a los recursos legales. La cláusula de «oportunidad razonable» se refiere a lo primero, es decir, a si el obtentor tuvo la oportunidad de actuar comercialmente en una fase anterior ⁷⁶. A los efectos del artículo 14.2), la investigación se centra en si el obtentor tenía una oportunidad comercial realista de actuar en fases anteriores, y no en si se podía recurrir a un litigio.

III. Deliberaciones sobre el cobro de regalías y los límites de la defensa de los derechos

13. Surgió un importante debate sobre la etapa en la que los obtentores deberían tener derecho a cobrar regalías⁷⁷, si debería limitarse a la etapa de material de reproducción o de multiplicación o extenderse al producto de la cosecha en determinadas condiciones. El consenso entre muchas delegaciones fue que, por regla general, los derechos de obtentor deberían recaudarse en la fase más temprana posible de la cadena de producción, normalmente en el momento del material de reproducción o de multiplicación. Esta posición se justificó por motivos de seguridad jurídica, la necesidad de prácticas comerciales estables y el deseo de evitar complicar los procedimientos para la defensa de los derechos.

14. Las delegaciones de Japón, Suecia, Canadá, Australia y Dinamarca hicieron hincapié en que la protección del producto de la cosecha debería ser excepcional.⁷⁸ En su opinión, no se debe permitir que el obtentor elija a su antojo el momento de la defensa de los derechos.

⁷⁶ Conclusión derivada de los debates entre los párrafos 1527 y 1615. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación de la UPOV n.º 346(E), (UPOV, 1992), págs. 403 a 416.

⁷⁷ UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación de la UPOV n.º 346(E) (UPOV, 1992), pág. 304; págs. 315-317.

⁷⁸ El Sr. Espenhain (Dinamarca) recordó que su delegación siempre había apoyado el fortalecimiento del derecho de obtentor, *pero que las regalías debían recaudarse en la primera etapa posible* (párr. 926). Esto también se correspondía con una recomendación adoptada en la Conferencia Diplomática de 1978. El Sr. Oster (Suecia) dijo que *el obtentor no debía tener la posibilidad de elegir la etapa en la que cobraría sus regalías*. El derecho debía centrarse en el material de reproducción o de multiplicación (párr. 922). El Sr. Bradnock (Canadá) apoyó las propuestas de Suecia y España, haciendo hincapié en que las regalías debían cobrarse normalmente en la etapa del material de reproducción o de multiplicación, y

Temían que esta flexibilidad pudiera dar lugar a una imprevisibilidad comercial y complicar las relaciones entre obtentores y usuarios. En su lugar, abogaban por un modelo en el que los obtentores ejercieran sus derechos tan pronto como fuera legalmente y prácticamente posible y solo recurrieran al producto de la cosecha cuando no fuera viable la defensa de los derechos en fases anteriores. Al mismo tiempo, otras delegaciones, entre ellas Francia⁷⁹, Alemania⁸⁰ y los Países Bajos, expresaron su preocupación por la carga jurídica y probatoria que podría derivarse de un modelo estricto en cascada.

15. A diferencia de la mayoría de las delegaciones estatales, la CIOPORA y la Cámara de Comercio Internacional (CCI) apoyaron que se concediera a los obtentores una mayor flexibilidad para decidir en qué fase cobrarían las regalías⁸¹. Argumentaron que la cuestión no debía ser si la defensa de los derechos se producía en la fase de propagación o en la de cosecha, sino si el obtentor podía controlar eficazmente el uso de la variedad. Desde su punto de vista, las regalías debían recaudarse allí donde la defensa de los derechos fuera más eficaz, ya fuera en las fases iniciales o en las finales. Citaban el ejemplo de Francia: dependiendo del cultivo, las regalías podían recaudarse en diferentes etapas sin dificultad.

16. La divergencia entre estas posiciones reveló un desacuerdo más profundo entre quienes daban prioridad a la seguridad jurídica y la claridad procesal y quienes favorecían un enfoque más pragmático centrado en la aplicabilidad y la autonomía del obtentor. En última instancia, aunque la Conferencia acordó reforzar los derechos de los obtentores, también se propuso evitar que estos cambiaran de forma arbitraria o estratégica los puntos de recaudación de las regalías. La propuesta de hacer opcional el artículo 14.1)b), que habría proporcionado una mayor flexibilidad a los obtentores,

solo de manera excepcional sobre el producto de la cosecha (párrafo 924). UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación de la UPOV n.º 346(E) (UPOV, 1992), págs. 315-316.

⁷⁹Francia señaló que exigir a los obtentores que demostraran que no podían haber actuado antes podría crear confusión con el concepto de agotamiento del derecho de obtentor. Se argumentó que tal requisito obligaría a los obtentores a aportar una «prueba negativa», es decir, a demostrar que no tuvieron oportunidad de actuar en la fase de propagación. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación de la UPOV n.º 346(E) (UPOV, 1992), p. 315.

⁸⁰Alemania expresó su apoyo a la clarificación del principio de agotamiento, pero se mostró partidaria de un enfoque más sencillo, como la formulación propuesta por los Estados Unidos. Del mismo modo, la AIPPI advirtió que la dificultad de identificar el origen del producto de la cosecha y de rastrear las infracciones podría hacer prácticamente imposible la aplicación de la ley si la carga de la prueba recayera íntegramente en el obtentor. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV n.º 346(E) (UPOV, 1992), p. 315.

⁸¹ «931. El Sr. ROYON (CIOPORA) declaró que la CIOPORA estaba a favor del fortalecimiento del derecho de obtentor debido a las numerosas lagunas que existían en muchos Estados miembros de la UPOV en la actualidad». [...] «932. El Sr. SMOLDERS (ICC) declaró que su delegación apoyaba las declaraciones formuladas por la delegación de Francia y el representante de la CIOPORA», en UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV n.º 346(E) (UPOV, 1992), p. 317.

fue rechazada por mayoría de votos. Este resultado indicaba una preferencia por una aplicación uniforme del principio en cascada, pero que incluyera condiciones claras y limitadas en las que se pudiera permitir la defensa de los derechos posterior sobre el producto de la cosecha.

17. En conclusión, aunque se reconoció de manera generalizada la necesidad de proteger firmemente los derechos de los obtentores, la opinión predominante fue que, por lo general, las regalías debían recaudarse en la etapa de material de reproducción o de multiplicación. Solo en situaciones en las que la aplicación en las etapas iniciales fuera legalmente o prácticamente imposible sería apropiado invocar los derechos sobre el producto de la cosecha en virtud del principio de cascada. El debate reflejó así un equilibrio entre garantizar la claridad jurídica y permitir un derecho efectivo, con diferentes delegaciones trazando esa línea en lugares ligeramente diferentes.

18. Por regla general, las regalías deben recaudarse en la fase más temprana posible de la cadena de producción, es decir, en el nivel del material de reproducción o de multiplicación. La recaudación de regalías sobre el producto de la cosecha solo se permite en circunstancias excepcionales, cuando el obtentor no tiene una oportunidad razonable de ejercer sus derechos en una fase anterior. Esto refleja la lógica del principio de cascada, que permite que la defensa de los derechos «descienda» al material posterior solo cuando el control anterior es legalmente o prácticamente imposible.

19. La Conferencia rechazó la idea de otorgar a los obtentores plena discreción para elegir el punto de recogida, a fin de evitar la inseguridad jurídica y la imposición de cargas a los usuarios. Sin embargo, se reconoció que, en la práctica, el obtentor podría necesitar flexibilidad para ejercer sus derechos en la fase en que el control es más eficaz, siempre que dicha flexibilidad sea compatible con las condiciones acumulativas del artículo 14.2) y el marco de agotamiento del artículo 16.

IV. Estructura y función del «principio de cascada»

20. El «principio de cascada» establece un enfoque estructurado y secuencial para el ejercicio de los derechos sobre las variedades vegetales, por el que la protección se

extiende progresivamente desde el material de reproducción o de multiplicación hasta el producto de la cosecha y, posteriormente, a los productos elaborados directamente a partir de ese producto de la cosecha. Es fundamental señalar que este modelo condiciona cada nivel sucesivo de protección a la imposibilidad de ejercer los derechos en la fase anterior, creando así una jerarquía.

21. Este diseño tiene dos objetivos principales: garantiza que las intervenciones legales sigan siendo proporcionales a las circunstancias y evita estrategias arbitrarias o retroactivas que podrían socavar la seguridad jurídica o imponer cargas indebidas a los agentes posteriores.

22. El término fue introducido explícitamente durante la Conferencia Diplomática por la delegación japonesa⁸². El Sr. Hayakawa (Japón) hizo hincapié en que, para evitar la incertidumbre del mercado, no se debe permitir al obtentor elegir arbitrariamente la etapa en la que se ejercen los derechos. Por lo tanto, Japón propuso que el derecho del obtentor sobre el producto de la cosecha o el material procesado estuviera condicionado a la imposibilidad de actuar antes. Esto se conoció como el «principio de cascada», y Japón condicionó su apoyo a la ampliación del derecho del obtentor a la inclusión de dicha estructura⁸³.

23. Este acuerdo negociado se refleja no solo en el artículo 14(2)-(3), sino también en la lógica del artículo 16, donde el alcance del agotamiento del derecho de obtentor depende del momento en que el obtentor ejerció el derecho.

V. Principales conclusiones

24. El análisis demuestra que la cláusula de «oportunidad razonable» funciona como puerta de entrada y salvaguardia en la arquitectura de la protección de las variedades vegetales. Surgida del compromiso diplomático de la revisión de la UPOV de 1991, su objetivo era limitar la defensa de los derechos de manera excesiva o retroactiva, al tiempo que se garantizaba que los obtentores no se vieran privados de recursos cuando el control en las fases iniciales fuera imposible.

25. Tal y como se refleja en la estructura acumulativa del artículo 14.2), su funcionamiento depende tanto de la existencia de un uso no autorizado como de la ausencia de una oportunidad realista para el ejercicio de los derechos en las fases iniciales, lo que alinea este capítulo con el análisis desarrollado en la sección anterior sobre el uso no autorizado.

26. En última instancia, el principio de cascada y la noción de oportunidad razonable definen conjuntamente los límites temporales y espaciales de los derechos de los obtentores. Encarnan un equilibrio normativo: proteger la innovación y la inversión en el fitomejoramiento sin comprometer la previsibilidad y la estabilidad del comercio agrícola.

27. Su interacción también proporciona el puente conceptual al artículo 16, como se analiza en el capítulo sobre el agotamiento del derecho de obtentor, en el que el momento en que el obtentor ejerció el derecho determina si se aplica el agotamiento.

⁸²«Por lo tanto, la delegación de Japón propuso introducir el denominado «principio de cascada». Solo con esa condición Japón podría aceptar una ampliación del alcance del derecho de obtentor», UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación de la UPOV n.º 346(E), págs. 314-315.

⁸³ Esta posición encontró eco en otras delegaciones que apoyaron una condición doble: el uso del material de reproducción o de multiplicación debe ser no autorizado y el obtentor no debe haber tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho a ese nivel. Esto se consideró esencial para garantizar la equidad y la coherencia jurídica. UPOV, Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991, Publicación UPOV n.º 346(E), p. 315.

Tercer capítulo: La evolución de la disposición sobre el agotamiento en el Convenio de la UPOV de 1991 y su interacción con el ámbito de protección

1. Se ha presentado la evolución que refleja las intenciones de los autores de la redacción final del artículo 16, concretamente, sobre la base de los documentos preparatorios del Consejo, el CAJ, el IOM, el PM⁸⁴ y las actas de la Conferencia Diplomática.

I. Evolución de la cláusula de agotamiento en el proceso de revisión de la UPOV (1986-1991)

2. En noviembre de 1986, con motivo de su 25° aniversario, la Oficina de la UPOV publicó una recomendación para ampliar el derecho de obtentor a todo el material de la variedad, con el requisito adicional de que, una vez que el material se hubiera comercializado en el territorio en cuestión, el derecho de obtentor se agotaría, salvo en caso de que el material se utilizara para la (re)producción⁸⁵.

3. Los antecedentes de esta recomendación eran que la limitación del alcance de la protección al material de reproducción en el artículo 5 del Convenio de la UPOV de 1978 ofrecía una laguna jurídica: los productores cultivaban frutas y flores en un país en el que la variedad no podía protegerse e importaban esos productos de la cosecha al país en el que solo se podía proteger el material de reproducción de la variedad⁸⁶.

4. El párrafo 5 (4), que también preveía la protección del producto comercializado, solo era una recomendación.

5. En 1987, el Consejo de la UPOV tomó la decisión de revisar el Convenio de la UPOV de 1978. Una de las principales razones era reforzar el derecho de obtentor ampliando su alcance⁸⁷.

⁸⁴ CAJ: Comité Administrativo y Jurídico. IOM: Reunión con organizaciones internacionales.

PM: Reunión preparatoria para la revisión del Convenio de la UPOV

⁸⁵ CAJ / 18 / 6, noviembre de 1986, ANEXO: Proyecto de recomendación sobre la ampliación y armonización de los derechos concedidos a los obtentores, propuesto por la Oficina de la Unión sobre la base de las deliberaciones anteriores.

⁸⁶ CAJ/VIII/5, junio de 1981, página 2, párrafos 6 y 7.

⁸⁷ Consejo C/XXI/13, 15 y 16 de octubre de 1987, página 14.

6. En la fase inicial de la revisión del Convenio de la UPOV, la protección establecida en el artículo 5 del Convenio de la UPOV de 1978 se amplió a todo el material de la variedad y a los productos derivados de ella⁸⁸.

7. El párrafo sobre el agotamiento, artículo 5 (2)(b), impedía al titular ejercer sus derechos tanto sobre el material de reproducción o de multiplicación como sobre los productos de la cosecha obtenidos a partir del mismo, pero el derecho exclusivo de reproducción no se agotaba.⁸⁹

8. En esta etapa se dispuso que la venta al público de flores cortadas producidas a partir de rosales o bulbos de tulipán para su plantación en jardines privados no agotaría el derecho a adherirse a las prácticas leales y al fin previsto del material utilizado para la derivación⁹⁰.

9. La intención era que el agotamiento se aplicara únicamente al material comercializado en el territorio de protección y no al material exportado a otro territorio en el que la variedad también estuviera protegida⁹¹.

10. En la primera reunión preparatoria para la revisión del Convenio de la UPOV, celebrada en abril de 1990, se amplió el texto existente⁹², que ahora prevé el agotamiento del material una vez que ha sido comercializado en el territorio de protección, con tres excepciones:

a) que el material

(i) se utilice para una nueva reproducción o (ii) fuera del ámbito de utilización para el que el obtentor comercializó el material o dio su consentimiento, o (iii) se exporte a un país que no proteja el género o la especie vegetal a la que pertenece la variedad.

11. La excepción ii) se basó en el deseo de los obtentores de aplicar prácticas equitativas al material derivado del producto de la cosecha. La excepción iii) se basa en la consideración de que:

⁽⁸⁸⁾ CAJ/ XXII/2, abril de 1988, página 9, artículo 5, párrafos 1 y 2 a): propuesta de ampliar el derecho a todo el material de la variedad.

⁸⁹ CAJ/XXII/2, abril de 1988, página 9, artículo 5 (apartado 2, letra b)): Principio del agotamiento del derecho de obtentor. No obstante, ese derecho no se extenderá a la oferta para la venta o la venta de material comercializado por el obtentor o con su consentimiento expreso, ni al material derivado de ese material de conformidad con su destino previsto. De ello se desprende que el derecho de reproducción no está sujeto al agotamiento.

⁹⁰ CAJ/ XXII /2, abril de 1988, página 10, párrafo 6; CAJ XXIII/2, octubre de 1988, página 15, párrafos 14 y 15:

El principio de agotamiento se aplicaría con respecto al material vendido inicialmente y al material derivado, pero con la condición de que la derivación se ajuste a prácticas leales dentro del uso previsto del material tal y como se vendió.

⁹¹ CAJ XXIII/2, octubre de 1988, página 15, párrafo 13; CAJ /XXIV/6, abril de 1989, página 15, párrafo 76.

⁹² PM 1/ 2, abril de 1990, página 33, párrafo 17.1

Nuevo texto propuesto Artículo 17 Efectos del derecho de obtentor, notas explicativas.

En la vigésima quinta sesión del Comité Administrativo y Jurídico, se propuso una nueva estructura y un proyecto para el artículo que trata de los efectos del derecho de obtentor, principalmente como resultado de las críticas sobre la dificultad de comprender la disposición relativa al principio de agotamiento.

«A fin de que el derecho sea efectivo en relación con las exportaciones, estas quedan excluidas del agotamiento; sin embargo, esta exclusión solo es válida para las exportaciones a países sin protección, tal y como se establece en el artículo 10, apartado 4, de la ley pertinente de la República Federal de Alemania». ⁹³

12. Además, esta excepción también se aplicaría cuando las exportaciones se realizaran a un país que protegiera las variedades vegetales, pero no el taxón al que pertenecía la variedad en cuestión ⁹⁴.

13. En la reunión con las organizaciones internacionales, se añadió el siguiente párrafo sin más explicaciones ni debate ⁹⁵:

«b) A los efectos del apartado a), se entiende por «material», en relación con una variedad,

(i) material de reproducción o de multiplicación vegetativa de cualquier tipo,

(ii) producto de la cosecha y

(iii) cualquier producto obtenido directamente del producto de la cosecha».

14. En la reunión CAJ/28 celebrada en octubre de 1990, justo después de la reunión con las organizaciones internacionales, las delegaciones de Alemania y los Países Bajos consideraron que el párrafo a) ii) era demasiado vago y otorgaba al obtentor un poder excesivo sobre los materiales de la variedad comercializada. También resultaba difícil para el usuario del material de reproducción o de multiplicación demostrar el consentimiento del obtentor. El comité acordó finalmente poner este subpárrafo entre corchetes ⁹⁶.

15. A propuesta de Suecia y Alemania, se añadió sin debate la frase «excepto cuando la exportación se destine al consumo» al final del apartado a) iii). ⁹⁷

⁹³ PM 1 / 2, abril de 1990, página 38, párrafo 17.13, última frase

⁹⁴ CAJ/27/8, junio de 1990, página 13, párrafo 90: completar el apartado iii) con una referencia al taxón al que pertenecía la variedad; en otras palabras, el principio de agotamiento tampoco se aplicaría cuando la exportación se realizara a un país que protegiera las variedades vegetales, pero no el taxón en cuestión.

⁹⁵ IOM/5/2 Rev. Quinta reunión con organizaciones internacionales, 10 y 11 de octubre de 1990, página 47.

⁹⁶ CAJ/28/6, 12-16 de octubre de 1990, página 8, párrafo 48

⁹⁷ CAJ/28/6, 12-16 de octubre de 1990, página 8, párrafo 49

II. Deliberaciones finales en la Conferencia Diplomática y adopción del artículo 16

16. Durante el debate sobre la propuesta básica del artículo 16 en la Conferencia Diplomática⁹⁸, se decidió finalmente que el párrafo a) iii), que figuraba entre corchetes, no se incluiría en el texto definitivo. Se trata del antiguo párrafo a) ii) relativo a la cuestión de la utilización del material fuera del ámbito de utilización para el que el obtentor lo comercializó o dio su consentimiento. A pesar de la petición del Secretario General Adjunto de la UPOV⁹⁹, la enmienda japonesa para añadir un párrafo (iii) adaptado¹⁰⁰ fue finalmente rechazada¹⁰¹

En el texto final, se concluyó que esta cuestión debía resolverse entre el obtentor y las partes interesadas sobre la base del derecho privado. De lo contrario, podría ocurrir que terceros que actuaran de buena fe al obtener material de una variedad protegida de personas distintas del obtentor, sin saber en qué condiciones se había comercializado originalmente dicho material, fueran víctimas de abusos cometidos por otros en relación con ese material¹⁰².

17. En la Conferencia Diplomática, las deliberaciones sobre el término «consumo» dieron lugar a la conclusión de que debía existir «consumo» en sentido amplio cuando alguien comercializaba semillas que se utilizaban, por ejemplo, para la producción de piensos, y que en ese caso el derecho de obtentor debía agotarse porque las semillas se habían comercializado con ese fin.¹⁰³ El Comité de Redacción consideró que este término incluiría los piensos destinados a la producción animal¹⁰⁴.

18. Texto definitivo del artículo 16:

Agotamiento del derecho de obtentor

«1) [Agotamiento del derecho] El derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad, o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5), que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, amenos que esos actos:

⁹⁸ DC 1991, párrafo 1675.1 Propuesta básica: ¡Se ha cambiado el orden de los apartados ii) y iii)!

⁹⁹ DC 1991, párrafo 1672.1

¹⁰⁰ DC/91/69: iii) implica la utilización como material de reproducción o de multiplicación de material que no haya sido vendido o comercializado de otro modo como material de reproducción o de multiplicación.

¹⁰¹ DC 1991, párrafo 1683.

¹⁰² DC 1991, párrafo 1673

¹⁰³ DC 1991, párrafos 1681.2 y 1681.4

¹⁰⁴ DC 1991, párrafo 1852.5

- (i) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión*
 - (ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.*
- (2) [Sentido de “material”] A fines de lo dispuesto en el párrafo 1), se entenderá por “material”, en relación con una variedad,*
- (i) el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma,*
 - (ii) el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas, y*
 - (iii) todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.*
- (3) “Territorios” en ciertos casos] A los fines de lo dispuesto en el párrafo 1), las Partes Contratantes que sean Estados miembros de una sola y misma organización intergubernamental, cuando las normas de esa organización lo requieran, podrán actuar conjuntamente para asimilar los actos realizados en los territorios de los Estados miembros de esa organización a actos realizados en su propio territorio; en tal caso, notificarán esa asimilación al Secretario General.*

III. Principales conclusiones

19. La intención de los redactores del Convenio de la UPOV de 1991 en lo que respecta al agotamiento es claramente restringir el derecho del obtentor al primer material comercializado, por lo general el material de reproducción o de multiplicación, con la consecuencia de que el producto de la cosecha o el material derivado de él no está protegido por el artículo 14, a menos que el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho.

20. El uso del producto de la cosecha, como plantas o bulbos, para la producción de material derivado, como flores, no está comprendido en el derecho de obtentor, en cuyo caso se puede recurrir al párrafo 14.1)b) para ejercer el derecho sobre ese material.

Las dos excepciones i) y ii) del artículo 16 se refieren al uso de ese material para una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión y a la exportación de material que puede utilizarse como material de reproducción o de multiplicación a un país en el que la variedad no puede protegerse, «salvo cuando el material exportado se destine al consumo final».

21. Esta última frase se añadió sin más debate. Pero una conclusión lógica es que, aunque ese material, como las semillas de hierba para pastos o céspedes, también puede ser apto para la reproducción o multiplicación, no cabe esperar que se obtenga material de reproducción o material de multiplicación o producto de cosecha derivado de dicho material.

22. En cuanto a la relación entre el artículo 14 y el artículo 16 del Convenio de la UPOV de 1991:

A. Es evidente que, cuando, de conformidad con el artículo 16, se produce el agotamiento del derecho de obtentor, este ya no puede invocar el artículo 14 con respecto al material correspondiente.

B. En caso de propagación ulterior del material de la variedad que se ha puesto en el mercado, el derecho del obtentor «revive».

C. El uso del producto de la cosecha, por lo que se ha producido el agotamiento del derecho de obtentor —como los rosales o los bulbos de tulipán— para la producción de flores, puede controlarse mediante la disposición del artículo 14(1)(b):

«El obtentor podrá supeditar su autorización a condiciones y limitaciones».

D1. Si el material de reproducción o de multiplicación, o el material que pueda utilizarse como material de reproducción o de multiplicación, de una variedad protegida se vende a una parte que exporta este material a un territorio en el que no existe el derecho de obtentor para la especie a la que pertenece esta variedad, el derecho de obtentor no se agota.

D2. Esto significa que el titular puede ejercer su derecho sobre el producto de la cosecha importado producido a partir de este material de reproducción o de multiplicación, ya que el producto de la cosecha se ha producido sin autorización en relación con el derecho de obtentor no agotado y el titular no ha tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en ese otro territorio.

Conclusiones

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 14.1) y 14.2) del Convenio de la UPOV de 1991, a saber, «uso no autorizado», «oportunidad razonable», así como su relación con el «Agotamiento del derecho de obtentor», mediante el estudio de los documentos preparatorios y las actas de las conferencias diplomáticas, junto con la jurisprudencia pertinente.

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

1. Cualquier uso especificado en el artículo 14.1)a) del Convenio de la UPOV de 1991, sujeto a las condiciones y limitaciones 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.
2. El concepto «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 producto de la cosecha. Es irrelevante que el uso del material de reproducción o de multiplicación fuera del territorio en el que se ha concedido, es válido y se hace valer el derecho de obtentor correspondiente esté cubierto por algún derecho de propiedad o no, es decir, que se utilice de forma legal o ilegal.
3. Las dos condiciones previas para la ampliación del derecho del obtentor respecto del producto de la cosecha, es decir, el «uso no autorizado» del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida y que el obtentor «no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación», establecidas en el artículo 14.2) del Convenio de la UPOV, constituyen un todo inseparable.
4. 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 producto de la cosecha más allá del concepto anterior de «no ha tenido la posibilidad legal de ejercer el derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación».

5. 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 y percibir la contraprestación correspondiente una sola vez, con sujeción a las posibles condiciones y limitaciones contractuales impuestas por el titular del derecho de obtentor.

6. Se requiere la autorización del titular del derecho de obtentor para todos los actos especificados en el artículo 14 (1) (i)-(vii) del Convenio de la UPOV de 1991, también en relación con el producto de la cosecha así obtenido fuera del ámbito de validez del derecho de obtentor correspondiente, cuando ese producto de la cosecha entra y se distribuye en el territorio en el que es válido el derecho de obtentor correspondiente, ya que el producto de la cosecha 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 del obtentor en la fase más temprana posible» dentro de la cascada.

7. «*Uso no autorizado*»: el uso de material de reproducción o de multiplicación de una variedad protegida, sin la autorización del titular, para la producción del producto de la cosecha resultante dentro o fuera del territorio en el que la variedad está protegida, es un uso no autorizado. Esto también incluirá los casos en que el producto de la cosecha posiblemente importado esté protegido por el artículo 14(2) del Convenio de la UPOV de 1991.

8. La cláusula *de oportunidad razonable* 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 sobre el producto de la cosecha.

9. Su función principal es garantizar la proporcionalidad: la aplicación posterior sobre el producto de la cosecha 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 «ejercicio» de los derechos (por ejemplo, concesión de licencias o cobro de regalías) y la «defensa de los derechos» (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.
10. *La oportunidad razonable* se ha convertido en el umbral decisivo para aplicar el principio de cascada: evita las reclamaciones retroactivas u oportunistas, al tiempo que garantiza que los obtentores no se vean privados de protección cuando la defensa de los derechos al inicio es legalmente o prácticamente imposible.
11. La intención de los redactores del Convenio de la UPOV de 1991 en lo que respecta al agotamiento es claramente restringir el derecho del obtentor al primer material comercializado, normalmente el material de reproducción o de multiplicación, con la consecuencia de que el producto de la cosecha o derivado de él no está protegido por el artículo 14, a menos que el obtentor no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho.
12. El uso de productos de la cosecha, como plantas o bulbos, para la producción de material derivado, como flores, no está comprendido en el derecho de obtentor agotado, en cuyo caso se puede recurrir al párrafo 14.1)b) para ejercer el derecho en la fase más temprana posible sobre el material de reproducción o de multiplicación o, posiblemente, sobre el producto de la cosecha.
13. Las dos excepciones i) y ii) del artículo 16 se refieren al uso para la propagación ulterior de ese material y a la exportación de material que pueda utilizarse como material de reproducción o de multiplicación a un país en el que la variedad no pueda protegerse, «salvo cuando ese material se destine al consumo final».
14. La última frase se ha añadido sin más debate. Sin embargo, una conclusión lógica es que, aunque ese material, como las semillas de hierba para pastos o céspedes, también puede ser apto para la propagación, no cabe esperar que se obtenga material de

reproducción o de multiplicación o producto de la cosecha derivado de dicho material.

15. En cuanto a la relación entre el artículo 14 y el artículo 16 del Convenio de la UPOV de 1991:

- a. Es evidente que, cuando, de conformidad con el artículo 16, se produce el agotamiento del derecho de obtentor, este ya no puede invocar el artículo 14 con respecto al material en cuestión.
- b. En caso de una nueva reproducción o multiplicación del material que se ha comercializado, el derecho del obtentor «revive».
- c. El uso del producto de la cosecha, cuyo derecho de obtentor se ha agotado —como los rosales o los bulbos de tulipán— para la producción de flores, puede controlarse mediante la disposición del artículo 14.1)b): «El obtentor podrá supeditar su autorización a condiciones y limitaciones».
- d. Si el material de reproducción o de multiplicación, o el material que pueda utilizarse como material de reproducción o de multiplicación, de una variedad protegida se vende a una parte que exporta este material a un territorio en el que no existe el derecho de obtentor para la especie a la que pertenece esta variedad, el derecho de obtentor no se agota.
- e. Esto significa que el titular puede ejercer su derecho sobre el producto de la cosecha importado producido a partir de este material de reproducción o de multiplicación, ya que el producto de la cosecha se ha producido sin autorización en relación con el derecho de obtentor no agotado y el titular no ha tenido una oportunidad razonable de ejercer su derecho en ese otro territorio.

SEGUNDA PARTE: JURISPRUDENCIA

I. «Melanie» y «Amethyst»

Tribunal Supremo Federal Alemán, 14. 2. 2006, X ZR 93/04, GRUR 2006, 575 – Melanie y Amethyst¹⁰⁵.

Hechos: El demandante es el titular de los derechos de obtención vegetal alemanes sobre la variedad «Melanie» y del derecho comunitario de obtención vegetal «Amethyst», ambos pertenecientes a la especie botánica *Calluna vulgaris*. Alega una infracción de sus derechos de obtención vegetal por parte del demandado. El demandado es la empresa responsable de las compras de los centros de jardinería del grupo de empresas B. El demandado compró plantas de *Calluna vulgaris* al interviniente n.º 2, una empresa situada en los Países Bajos, que a su vez había comprado las plantas al interviniente n.º 1, una empresa situada en Francia. El demandante considera que las plantas de *Calluna vulgaris* vendidas por el demandado infringen sus derechos sobre las variedades vegetales.

Conclusiones: El Tribunal Federal de Justicia dictaminó que la venta de plantas enteras no entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 1, n.º 1, de la Ley alemana de protección de las obtenciones vegetales, ya que dicha disposición solo se refiere al material de reproducción o de multiplicación. De conformidad con el artículo 2, n.º 2, de la Ley alemana de protección de las obtenciones vegetales, el «material de reproducción o de multiplicación» solo incluye las plantas y partes de plantas destinadas a la producción de plantas o al cultivo. Sin embargo, el tribunal consideró que las plantas eran «otras plantas» en el sentido del artículo 10, apartado 1, n.º 2, de la Ley alemana de protección de las obtenciones vegetales, en relación con las cuales el demandante no había podido ejercer sus derechos sobre las variedades vegetales. En lo que respecta a la producción de plantas en Francia, el demandante no pudo ejercer su derecho, que, como derecho nacional, se limitaba al territorio de Alemania. El Tribunal también consideró que, en lo que respecta a las plantas de la variedad «Amethyst», las plantas enteras (en maceta) no podían considerarse «producto de la cosecha» en el sentido del artículo 13, apartado 3, del Reglamento 2100/94, ya que en su producción no se produjo «ningún acto de cosecha». El Tribunal consideró que esas plantas eran «constituyentes de la variedad» en el sentido del artículo 13, apartado 2.

II. «Erntegut»

Tribunal Supremo Federal Alemán, 28.11.2023, X ZR 70/22, GRUR 2024, 127 – Erntegut

⁽¹⁰⁵⁾ Resumen en inglés/texto completo en alemán disponible en <https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/PVRCasLaw>

Hechos: El demandante es titular de varios derechos de obtentor comunitarios sobre variedades de cereales. El predecesor legal del demandado (en lo sucesivo, «el demandado») vendió como bienes de consumo cosechas que había comprado a tres agricultores diferentes. Los agricultores habían producido las cosechas a partir de material que habían comprado a otros tres agricultores. El demandante solicita una orden judicial que prohíba al demandado ofrecer, vender, comercializar o almacenar con uno de estos fines el producto de la cosecha de las variedades objeto de litigio sin el consentimiento del titular de los derechos. Según el demandante, el titular de los derechos no tuvo oportunidad de hacer valer sus derechos de obtención vegetal con respecto al uso de estos componentes de la variedad, ya que no tenía conocimiento de la venta anterior de los componentes de la variedad a los agricultores que posteriormente vendieron las cosechas al demandado.

Conclusiones: Los derechos relativos al producto de la cosecha no quedan excluidos en virtud del artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 2100/94 si la persona con derecho a ellos tenía la posibilidad legal de hacer valer su derecho en relación con los elementos de protección de la variedad. Más bien, es necesario que la persona con derecho a ello haya tenido realmente posibilidades suficientes de ejercer su derecho en relación con los componentes de la variedad utilizados para obtener el producto de la cosecha. b) Una oportunidad suficiente para hacer valer el derecho en relación con los componentes de la variedad utilizados para la producción del producto de la cosecha presupone que la persona con derecho a ello pueda garantizar de antemano que los actos de utilización en relación con dichos componentes de la variedad solo se llevarán a cabo con su consentimiento.

III. «Cilena»

Tribunal de Apelación de Düsseldorf, 21.03.1996, 2 U 20/95, Mitt. 1998, 153 = BeckRS 2011, 00338 – Cilena

Hechos: El demandante es titular del derecho de obtención vegetal alemán de la variedad de patata «Cilena». Encargó a un comprador de prueba que solicitara al demandado, un comerciante de patatas, la entrega de 1 000 kg de patatas de la variedad «Cilena». Las patatas debían ser aptas para su uso como material de reproducción o de multiplicación. El demandado suministró las patatas aptas para la siembra por un precio total de 299,60 marcos alemanes, etiquetadas como «patatas de mesa». El demandante solicitó medidas cautelares y una indemnización por daños y perjuicios de 155,00 marcos alemanes por la pérdida de derechos de licencia, además de una indemnización por daños y perjuicios de 299,60 marcos alemanes por las patatas que compró el comprador de prueba.

Conclusiones: El Tribunal de Apelación consideró que el demandado infringió los derechos de obtención vegetal del demandante al vender «material de reproducción o de multiplicación» de conformidad con los artículos 2, apartado 2, y 10, apartado 1, de la Ley alemana de protección de las obtenciones vegetales de 1985. Además de una medida cautelar, condenó al demandado a pagar una indemnización por daños y perjuicios por importe de 155,00 marcos alemanes (más intereses) por los derechos de licencia perdidos. El tribunal consideró que el demandante no había sufrido más daños, ya que las patatas que compró el comprador de prueba valían los 299,60 marcos alemanes que pagó por ellas. En su razonamiento, el tribunal se remitió a la sentencia «Achat» del Tribunal Supremo Federal. El distribuidor es responsable si en el momento de la venta es previsible una posible propagación posterior y si acepta esta posibilidad al no tomar las medidas adecuadas para evitar la infracción del derecho de obtención vegetal. En caso de propagación posterior previsible, una medida adecuada sería notificarlo al titular del derecho de variedad. No basta con utilizar la etiqueta «patatas de mesa».

IV. «Goldfinger»

Tribunal Regional de Düsseldorf, 24.11.1998, 4 O 404/97¹⁰⁶

Hechos: El demandante es titular de varios derechos de obtención vegetal alemanes, entre ellos el de la variedad «Goldfinger», y de licencias exclusivas de especies de plantas de poinsettia. El demandado era un propagador que había celebrado un contrato de licencia con el demandante, en virtud del cual se comprometía a obtener material de reproducción o de multiplicación únicamente del obtentor o de terceros debidamente autorizados. Sin embargo, el demandado recibió 134 000 plantas protegidas por los derechos del demandante de un tercero que ya no disponía de dicha licencia. Posteriormente, el demandado vendió millones de esquejes.

Conclusiones: El Tribunal Regional consideró que el demandado infringió los derechos de obtención vegetal del demandante al vender «material de reproducción o de multiplicación» de conformidad con los artículos 2, apartado 2, y 10, apartado 1, número 1, de la Ley alemana de protección de las obtenciones vegetales. Explicó que la licencia del demandado estaba válidamente restringida por la cláusula antes mencionada, aunque el demandante tuviera el monopolio sobre las plantas de poinsettia. El tribunal ordenó medidas cautelares y concedió una indemnización por daños y perjuicios al demandado. Aunque el demandante recibió derechos de licencia del demandado, la indemnización por daños y perjuicios seguía estando justificada, ya que el titular de los derechos tenía un interés razonable en garantizar la calidad y la reputación de sus variedades vegetales. Sin embargo, la demanda fue desestimada parcialmente porque el demandante no pudo demostrar que tuviera las licencias exclusivas de algunos de los derechos sobre variedades vegetales.

¹⁰⁶ Texto completo en alemán disponible en <https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/PVRCasLaw>.

V. «Amaryllis»

Hoge Raad, 9.4.2021, Tribunal de Apelación, 29.10.2019, Tribunal de La Haya 6.7.2016¹⁰⁷

Hechos: El demandante se dedica al cultivo, la reproducción y el envasado de bulbos de flores, así como al comercio de bulbos, semillas y artículos relacionados. Es titular de los derechos de obtención vegetal neerlandeses y europeos para las variedades de Amaryllis L. El demandado es un cultivador de flores. Se hizo cargo de un vivero de bulbos de flores que funcionaba bajo el control de un tercero hasta la primavera de 2010. Cuando el demandado se hizo cargo del vivero, todavía había material de plantación, incluidos bulbos de amarilis de las variedades protegidas, en las instalaciones. El demandado vendió (parte de) estos bulbos a los consumidores.

Conclusiones: La venta de bulbos de flores constituye una infracción de los derechos de obtentor del demandante. Los bulbos de flores entran dentro de la definición de material de reproducción o de multiplicación, ya que están destinados al cultivo de plantas. En este contexto, no es relevante si los bulbos se venden en el mercado de consumo. Al fin y al cabo, los consumidores también utilizarán los bulbos para cultivar flores. Los bulbos de flores son «plantas y partes de plantas destinadas al cultivo o la propagación de plantas o a ese fin» en el sentido del artículo 1, letra f), de la Ley neerlandesa sobre derechos de obtentor y entran en el ámbito de aplicación del artículo 57, apartado 1, de dicha Ley. También están cubiertos como «partes de plantas en la medida en que dichas partes puedan producir plantas completas» por los artículos 5, apartado 3, y 13, apartado 2, del Reglamento comunitario sobre obtentores vegetales.

VI. «Franklin»

Cultivaust Pty Ltd contra Grain Pool Pty Ltd: Tribunal Federal 21.5.2004 (Mansfield J), Tribunal Federal Pleno 28.10.2005 (Finn, Emmett y Bennett JJ)¹⁰⁸

Hechos: El demandante (Cultivaust Pty Ltd) era el titular de una licencia de derechos de obtentor (PBR) en Australia para la variedad de cebada «Franklin» en virtud de la *Ley de derechos de obtentor de 1994*, concedida inicialmente en virtud de la *Ley de derechos de variedades vegetales de 1987*. En ese momento, una empresa pública (Grain Pool Pty Ltd)

¹⁰⁷ Texto completo en neerlandés disponible en <https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/PVRCasLaw>.

¹⁰⁸ Texto completo del Tribunal Federal disponible en <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2004/2004fca0638>.
Texto completo del Tribunal Federal disponible en <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2005/2005fcafc022>.

gestionaba un sistema obligatorio de comercialización conjunta de la variedad, por el que los agricultores de Australia Occidental estaban obligados a entregar su cosecha de cebada a Grain Pool, que se encargaba de comercializarla y venderla.

A continuación, se pagaba a los agricultores por el grano que habían entregado a Grain Pool. De este modo, Grain Pool controlaba la venta y distribución de la cebada producida en Australia Occidental. Cultivaust alegó que Grain Pool había infringido sus derechos de obtentor al almacenar el grano «Franklin» con el fin de ponerlo a la venta, venderlo o exportarlo. Cultivaust asignó y distribuyó de diversas maneras la cebada protegida a los agricultores para su cultivo sin imponerles el pago de derechos de obtentor, con la expectativa de cobrar dichos derechos cuando el grano cosechado se entregara a Grain Pool (un derecho de obtentor final). Los agricultores también guardaron semillas a lo largo de las temporadas y suministraron la cosecha de esas semillas guardadas en los años siguientes. Los granos entregados a Grain Pool se vendieron a malteros y alimentadores de animales (expresamente no para reproducción).

Conclusiones: Al decidir que no había infracción, el tribunal sostuvo que el «material de reproducción o de multiplicación» era un material vegetal capaz de reproducirse para generar múltiples plantas individuales también capaces de reproducirse, y que el «producto de la cosecha» era la segunda generación y las generaciones posteriores del cultivo (G2 y G2+).

En Australia, en aquel momento, existía una licencia implícita para almacenar y vender la primera generación de semillas (G1). Por lo tanto, el grano G2 y G2+ entregado a Grain Pool era «un producto de la cosecha». Para que el «producto de la cosecha» infringiera los derechos, se requerían dos condiciones: (1) la producción o reproducción sin autorización; y (2) la ausencia de una oportunidad razonable para ejercer los derechos de obtentor sobre el «material de reproducción o de multiplicación» (en G0 o G1). De hecho, el tribunal consideró que Cultivaust podría haber impuesto un canon a los agricultores en el momento de la primera asignación y distribución. Como no lo hicieron porque querían imponer un canon final, pero podrían haberlo hecho —lo cual era una oportunidad razonable—, no hubo infracción por parte de Grain Pool al almacenar el grano del «producto de la cosecha».

VII. «Shitake»

Caso Shiitake: Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de Japón, sentencia de 6 de marzo de 2019; Tribunal de Distrito de Tokio, sentencia de 8 de junio de 2018

Hechos: La demandante, Mori Sangyo Co., Ltd., era titular del derecho de obtentor de la shiitake Variedad JMS5K-16, una cepa desarrollada originalmente por Meiji Seika y registrada en Japón en 1999.

La demandada, Kawazuru Co., Ltd., junto con sus empresas afiliadas, se dedicaba a la importación y venta de setas shiitake supuestamente derivadas de la propagación no autorizada de esa variedad. El proceso de cultivo en cuestión implicaba lechos de hongos importados de China, suministrados a través de un intermediario japonés, Suzutomi Co., Ltd. Los lechos estaban etiquetados como variedades «L-808» y «Xiao Ji SD-1». Sin embargo, el demandante presentó pruebas, entre ellas análisis de ADN e informes periciales, que sugerían que estos lechos contenían en realidad la variedad JMS5K-16 y que las setas cosechadas en Japón y vendidas por el demandado eran materialmente idénticas a la variedad protegida.

El demandante no tenía protección para la JMS5K-16 en China y no podía exigir su cumplimiento en la fase de material de reproducción o de multiplicación. Sobre esta base, alegó infracción por el producto de la cosecha vendido en Japón, invocando la cláusula en cascada del artículo 2(5)(ii) de la Ley de Semillas y Plántulas.

Conclusiones: El Tribunal de Distrito estimó parcialmente la demanda del demandante. Reconoció la infracción basándose en la similitud morfológica y genética entre las setas infractoras y la variedad registrada. El tribunal concedió una indemnización por daños y perjuicios, ordenó el cese de las ventas y exigió la eliminación de las existencias infractoras. Desestimó las demandas contra una de las empresas afiliadas, al considerar que no había pruebas suficientes de su participación. Los demandados alegaron que las características de la JMS5K-16 en el cultivo en lechos de hongos no eran de dominio público y, por lo tanto, no estaban protegidas legalmente. El tribunal rechazó este argumento, afirmando que los documentos de registro dejaban suficientemente claro que la variedad JMS5K-16 estaba adaptada tanto al cultivo en madera cruda como en lechos fúngicos. Los demandados interpusieron un recurso de apelación y el demandante presentó un recurso de apelación cruzada parcial. El Tribunal Superior de Propiedad Intelectual confirmó las conclusiones fundamentales del tribunal inferior, aumentó la indemnización por daños y perjuicios y proporcionó un análisis más profundo de la cláusula en cascada y la «oportunidad razonable». Rechazó la solicitud del

demandante de una disculpa pública y desestimó la impugnación del demandado relativa a la caracterización de la variedad.

VIII. «Nardocott»

TJUE, 19.12.2019, C-176/18 - Club de Variedades Vegetales Protegidas contra Adolfo Juan Martínez Sanchís

Hechos: El asunto se refiere a la variedad de mandarino «Nadorcott», para la que se presentó una solicitud de obtención vegetal en 1995 y que, tras un recurso, fue finalmente concedida y publicada por la OCVV en 2006. El Sr. Martínez Sanchís, un agricultor español, había comprado plantas Nadorcott a un vivero entre 1995 y 2005, es decir, antes de la concesión del derecho de obtentor, pero después de que se hubiera publicado la solicitud de dichos derechos. El demandante, CVVP (una asociación de protección de variedades vegetales), reclamaba una indemnización por daños y perjuicios por los actos realizados tanto durante el período de protección provisional como después de que se hubiera concedido la protección plena. En concreto, CVVP quería impedir el uso y la comercialización de los frutos cosechados de estos árboles.

Conclusiones: El Tribunal distinguió entre la protección primaria (sobre el material de reproducción o de multiplicación o «constituyentes de la variedad») y la protección secundaria (sobre el producto de la cosecha). Afirmó que: i) la protección sobre el producto de la cosecha es condicional; ii) solo se aplica si se cumplen las dos condiciones acumulativas del artículo 13, apartado 3; iii) esta lógica en cascada preserva el equilibrio entre la protección del obtentor y la producción agrícola.

El Tribunal dictaminó que la compra de plantas durante el período de protección provisional (es decir, después de la publicación de la solicitud pero antes de la concesión formal) no constituye un uso no autorizado en virtud del artículo 13, apartado 3. Durante ese período, los obtentores solo tienen derecho a una compensación razonable, no a derechos exclusivos para prohibir el uso. Por lo tanto, si la propagación se produjo durante la protección provisional, no se considera no autorizada y no se puede aplicar la protección del artículo 13, apartado 3, sobre los frutos cosechados. El Tribunal no definió en detalle el concepto de «oportunidad razonable», pero lo confirmó como un criterio fáctico, es decir, una condición que deben verificar los tribunales nacionales en cada caso. Sin embargo, reafirmó que esta cláusula es fundamental

para impedir que los obtentores hagan valer sus derechos de forma retroactiva en situaciones en las que podrían haberlos hecho valer antes, pero no lo hicieron.

IX. «Greenstar Kanzi»

TJUE, 20.10.2011, C-140/10 – Greenstar Kanzi contra Jean Hustin y Jo Goossens

Hechos: Un cultivador belga de manzanos (Better3Fruit) concedió una licencia exclusiva a su licenciatario (Nicolai) para comercializar árboles de la variedad Nicoter. En el contrato de licencia se estipulaba que el producto licenciado (es decir, los manzanos protegidos) solo podía venderse si el comprador firmaba primero un acuerdo que le permitiera cultivar o comercializar los árboles protegidos. Nicolai ignoró esta cláusula y vendió los manzanos a un cultivador, Hustin, sin que este hubiera firmado el acuerdo de cultivo/comercialización. Posteriormente, Hustin vendió las manzanas de estos árboles a Goossens.

Mientras tanto, el acuerdo de licencia entre Better3Fruit y Nicolai había sido rescindido y Better3Fruit había celebrado un nuevo acuerdo de licencia exclusiva con Greenstar Kanzi Europe. Greenstar demandó a Hustin y Goossens por infringir los derechos comunitarios sobre las variedades vegetales de Nicoter y por prácticas comerciales desleales. Según Greenstar, Hustin no podía haber comprado legítimamente los manzanos a Nicolai, ya que este último había infringido los términos de su contrato de licencia y, en consecuencia, tampoco podía haber vendido legítimamente la cosecha de los árboles a Goossens. Según Hustin y Goossens, los derechos de Greenstar se habían agotado porque Nicolai había comercializado material de Nicoter en la Comunidad. Según ellos, esto era aún más cierto porque no tenían conocimiento de las obligaciones contractuales de Nicolai cuando le compraron los árboles.

Conclusiones: En su sentencia de 20 de octubre de 2011, el TJUE decidió que, si bien se considera normalmente que un licenciatario que comercializa productos protegidos por un derecho de obturación vegetal lo hace con el consentimiento del titular de dicho derecho, un contrato de licencia no constituye un consentimiento absoluto e incondicional del titular para que el licenciatario comercialice los productos. A este respecto, el artículo 27, apartado 2, del Reglamento 2100/94 prevé expresamente la posibilidad de que el titular invoque los derechos que le confiere el derecho de obtentor frente a una persona que disfrute del derecho de

explotación cuando dicha persona incumpla alguna de las cláusulas del contrato de licencia.

Según el tribunal, esto también implica que cualquier persona que adquiriera el material vegetal en fases posteriores de la cadena no puede invocar la doctrina del agotamiento. No obstante, el TJUE aclaró que el incumplimiento de cualquier cláusula del contrato de licencia no siempre da lugar a la invalidación del consentimiento del titular. Solo puede ser así si se demuestra que el licenciatario ha incumplido una condición o limitación del contrato de licencia relacionada directamente con las características esenciales del derecho de obtentor. Según el TJUE, una condición o limitación que no afecte al consentimiento para la comercialización de los productos y que, por lo tanto, no tenga ningún efecto sobre el agotamiento del derecho del titular, no cumple ese requisito. El Tribunal decidió además que los elementos subjetivos, como el conocimiento de las condiciones o limitaciones impuestas en el contrato de licencia, no influyen en principio en la evaluación de una infracción o del derecho a interponer una acción contra la persona que la ha cometido.

X. «IFG Vine»

Tribunal de Bari, 20.7.2020, caso 2356/2020, International Fruit Genetics LL.C. contra Top Fruit Di Angela Cokucci y C.¹⁰⁹

Hechos: El demandante es titular de varios derechos comunitarios de protección de variedades vegetales concedidos para las variedades denominadas «IFG TWO», «IFG SEVEN», «IFG NINE» e «IFG ELEVEN». El cultivo y la plantación de los árboles de las variedades protegidas por parte del demandado tuvieron lugar en el período comprendido entre la publicación de la solicitud y la concesión de los derechos comunitarios de protección de variedades vegetales. El demandante solicita al tribunal una *saisie-description* y una orden judicial contra el demandado por la supuesta infracción de los derechos de protección de variedades vegetales mediante el uso y la comercialización de los frutos cosechados de las vides.

Conclusiones: Según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-176/18 («Nadorcott»), el titular del derecho solo tiene derecho a una indemnización razonable, con arreglo al artículo 95 del Reglamento de base, por el cultivo de los componentes de la variedad realizado en el período comprendido entre la publicación de la solicitud y la fecha

de concesión de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Por consiguiente, los frutos obtenidos de árboles plantados durante el período de protección provisional no pueden considerarse obtenidos mediante un uso no autorizado con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base, ni siquiera aunque se hayan cosechado después de la concesión de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

XI. «Sun World»

Corte Suprema di Cassazione, 9.4.2024, asunto 9429/2024, GRUR Int. 2025, 262 (traducción al inglés)

Hechos: Sun World, titular de una variedad vegetal comunitaria conocida como «Sugranineteen», que produce uvas de mesa rojas sin semillas comercializadas bajo la marca registrada «Scarlotta seedless», celebró un contrato titulado «Contrato de arrendamiento con el productor de uvas» (en lo sucesivo, el «Contrato principal») con la empresa unipersonal «Mi.An.», propietaria de una parcela de 1,8 hectáreas situada en el campo de Acquaviva delle Fonti (Bari, Italia). Este contrato concedía a esta última, previo pago de 855,60 euros, la licencia para arrendar y cultivar 3100 brotes de Sugranineteen en sus tierras. El artículo 4 del contrato principal también establecía que los frutos producidos por las plantas arrendadas debían ser comercializados por un distribuidor autorizado de Sun World.

⁽¹⁰⁹⁾ Resumen en inglés/texto completo en alemán disponible en <https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/PVRCASELaw>.

Conclusiones: La protección del producto de la cosecha, consistente en frutos que no pueden utilizarse como material de reproducción o de multiplicación, solo puede invocarse en dos condiciones: a) que dicho material se haya obtenido mediante el uso no autorizado de componentes de la variedad; b) que el titular no haya tenido la oportunidad de ejercer su derecho en relación con dichos componentes de la variedad. Una cláusula contractual que confiere al titular de los derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales patentadas también la facultad de determinar las personas que tendrán el derecho exclusivo de distribuir los frutos obtenidos por el productor, previamente autorizado a utilizar los componentes de la variedad protegida a partir de la cual se produjeron dichos frutos, cuando estos no sean susceptibles de ser utilizados como material de reproducción o de multiplicación, es nula y sin efecto por ser contraria al orden público, por infringir el artículo 13, apartado 2, y tercer apartado, del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, tal y como lo interpreta el TJUE.

* * *

[Fin del anexo y del documento]