

# EL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA Y LA DISTRIBUCIÓN DEL *ONUS PROBANDI* A TENOR DE LAS NUEVAS NOTAS EXPLICATIVAS DE UPOV

## THE CONCEPT OF ESSENTIALLY DERIVED VARIETY AND DISTRIBUTION OF THE BURDEN OF PROOF UNDER THE NEW UPOV EXPLANATORY NOTES

Benjamín SALDAÑA VILLOLDO\*

### RESUMEN

Se analiza el significado actual de los elementos problemáticos del concepto de variedad esencialmente derivada, como son la derivación principal y los caracteres esenciales, sobre la base de las nuevas notas explicativas de UPOV de 27 de octubre de 2023. Asimismo, el trabajo plantea un estudio de las notas explicativas en relación con los mecanismos para la determinación de este tipo de variedades, extremo sobre el que UPOV ha introducido referencias sobre carga de la prueba, en orden a facilitar que el obtentor de la variedad inicial acredite la existencia de variedades esencialmente derivadas. Trataremos de realizar una propuesta de subsunción al ordenamiento español de estas pautas procedimentales sugeridas por UPOV, en relación con el derecho de obtentor. A estos efectos, se estudia la naturaleza jurídica de las notas explicativas, así como su contraste con determinados aspectos del derecho de patentes.

**Palabras clave:** obtenciones vegetales, variedades esencialmente derivadas, Convenio UPOV de 1991, carga de la prueba.

### ABSTRACT

The meaning of the problematic elements of the concept essentially derived variety, such as the predominantly derived and essential characteristics, is analyzed, under the new UPOV Explanatory Notes of October 27, 2023. The paper studies these explanatory notes in relation to the mechanisms for the determination of essentially derived varieties. In this aspect, UPOV has introduced references on the burden of proof, in order to make it easier for the breeder of the initial variety to prove the existence of an essentially derived variety. A proposal is made to transfer the procedural guidelines proposed by UPOV to the Spanish legal system. To this end, are studied the legal nature of the UPOV explanatory notes and certain aspects of patent law.

**Keywords:** plant variety rights, essentially derived varieties, The 1991 Act of the UPOV Convention, burden of proof.

\* Profesor contratado doctor. Departamento de Derecho Mercantil, Universidad de Valencia. Dirección de correo electrónico: [benjamin.saldana@uv.es](mailto:benjamin.saldana@uv.es).

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2024// Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2024

**SUMARIO:** I. DERIVACIÓN PRINCIPAL Y CARACTERES ESENCIALES EN LAS NUEVAS NOTAS EXPLICATIVAS DE UPOV.— 1. La variedad esencialmente derivada como extensión del derecho de obtentor.— 2. Concepto de variedad esencialmente derivada.— 2.1. *Introducción*.— 2.2. *La noción de derivación principal*.— 2.3. *Los caracteres esenciales*.— II. LAS NOTAS EXPLICATIVAS COMO CONDICIONANTE DEL *ONUS PROBANDI*.— 1. Naturaleza y limitación de su alcance.— 2. Sistema de presunciones y variedades esencialmente derivadas.— 2.1. *Discordancia entre las notas de UPOV y el sistema de presunciones. Referencia al artículo 69.2 de la Ley de patentes*.— 2.2. *Las presunciones judiciales versus el componente científico-técnico de la variedad esencialmente derivada*.— III. LAS NOTAS EXPLICATIVAS Y LA *REGLA DE JUICIO*.— 1. Carga de la prueba y criterio corrector del artículo 217 LEC.— 2. Relevancia de la dificultad probatoria para una de las partes.— 3. Relación de las notas explicativas con los principios de disponibilidad y facilidad probatoria.— 3.1. *Compatibilidad con el artículo 217.7 LEC*.— 3.2. *Los antecedentes y datos técnicos del proceso de derivación y la protección de la información confidencial*.— IV. **CONCLUSIONES**.— V. **BIBLIOGRAFÍA**.

**CONTENTS:** I. ESSENTIAL DERIVATION AND ESSENTIAL CHARACTERISTICS IN THE NEW EXPLANATORY NOTES OF UPOV.— 1. The essentially derived variety as an extension of the breeder's right.— 2. Concept of essentially derived variety.— 2.1. *Introduction*.— 2.2. *The notion of essential derivation*.— 2.3. *The essential characteristics*.— II. THE EXPLANATORY NOTES AS A CONDITIONING FACTOR OF THE BURDEN OF PROOF.— 1. Nature and limitation of its scope.— 2. System of presumptions and essentially derived varieties.— 2.1. *Discordance between the UPOV notes and the system of presumptions. Reference to article 69.2 of the Patent Law*.— 2.2. *Judicial presumptions versus the scientific-technical component of the essentially derived variety*.— III. EXPLANATORY NOTES AND RULE OF JUDGMENT.— 1. Burden of proof and corrective criterion of article 217 LEC.— 2. Relevance of the evidentiary difficulty for one of the parties.— 3. Relationship of the explanatory notes to the principles of availability and evidentiary facility.— 3.1. *Compatibility with Article 217.7 LEC*.— 3.2. *Background and technical data of the breeding and protecting confidential information*.— IV. **CONCLUSIONS**.— V. **BIBLIOGRAPHY**.

## I. DERIVACIÓN PRINCIPAL Y CARACTERES ESENCIALES EN LAS NUEVAS NOTAS EXPLICATIVAS DE UPOV

### 1. La variedad esencialmente derivada como extensión del derecho de obtentor

El reconocimiento de las variedades esencialmente derivadas (en adelante, VED) trae causa, en buena medida, de una determinada coyuntura propiciada por el desarrollo de nuevas técnicas de mejora vegetal, que obligó a los Estados signatarios del Convenio UPOV de 1991 (en adelante, CUPOV) a establecer un mecanismo adicional para la defensa del derecho de obtentor. Con la introducción de esta figura se trató de reforzar este derecho, haciéndolo extensible a este tipo de variedades, por lo que se incluyó su regulación en el artículo 14 del Convenio. Se trataba, con ello, de impedir lo que se ha denominado *lato sensu* «plagio varietal»<sup>1</sup>. Las modernas técnicas de mejora vegetal hicieron necesaria esta medida, porque gracias a la ingeniería genética resultaba posible modificar las variedades mediante la introducción de un único gen; asimismo, otras técnicas como la selección de mutantes o el uso de retrocruzamientos también resultaron relevantes a estos efectos<sup>2</sup>.

Estos mecanismos, a la postre, permitían obtener rápidamente nuevas variedades basadas en otras preexistentes, en muchas ocasiones con diferencias mor-

<sup>1</sup> BOSTYN (2019), págs. 25-31.

<sup>2</sup> La situación coyuntural en el sector de la mejora vegetal que propició la introducción de las variedades esencialmente derivadas en el CUPOV de 1991 puede verse en GUIARD, (2013), págs. 9-10. Uno de los aspectos tenidos en cuenta durante las reuniones preparatorias de la Conferencia Diplomática de 1991 fue la referencia al sistema de patentes «en el que las invenciones que constituyen una mejora con respecto a una invención patentada inicial pueden considerarse dependientes de esta última».

fológicas irrelevantes desde el punto de vista del interés agronómico o comercial. Las nuevas variedades accedían al título de protección, porque, aunque podían conservar las cualidades agronómicas o comerciales de la variedad de origen, se distinguían de esta lo suficiente para cumplir con la exigencia de registro relativa al carácter distintivo, entrando en competencia con aquellas variedades en las que se basaban. En esta situación el titular de la variedad inicial carecía de tiempo razonable para explotar adecuadamente la misma<sup>3</sup>.

Mediante esta figura se produce una ampliación del ámbito material del derecho de obtentor, porque el titular de la variedad inicial puede extender su derecho sobre la esencialmente derivada. Nos hallamos, en consecuencia, ante la necesidad de una doble autorización para la explotación de este tipo de variedades, puesto que debe confluír la autorización del obtentor de la variedad declarada VED y la del titular de la variedad inicial<sup>4</sup>. La concurrencia de dos obtentores, potencialmente competidores, puede dificultar la toma de acuerdos en relación con las autorizaciones necesarias para la explotación de una VED. Se trata de un problema que el Reglamento CE 2100/94 (art. 29) ha intentado resolver mediante las licencias obligatorias, pero condicionándolas a la declaración de existencia de interés público, lo que dificulta la operativa de este mecanismo.

Las VED pueden recibir derechos de obtentor y el correspondiente título de protección, por lo que se trata de una variedad que deberá superar previamente las exigencias de registro, esto es, distintividad, homogeneidad, estabilidad y novedad, tal y como establecen el artículo 5 y siguientes CUPOV o el artículo 6 y siguientes en el caso del Reglamento CE 2100/94 (en adelante ROV). Este extremo, que la doctrina no pone en tela de juicio, se reafirma en el artículo 14.5 [b.ii] CUPOV al señalar que la variedad esencialmente derivada se distingue claramente de la variedad inicial; en el mismo sentido puede verse el art. 13.6 [b] ROV.

Pero, aunque la VED se distinga claramente de la variedad inicial, los caracteres tenidos en cuenta para establecer esta diferenciación, que se realiza durante el proceso de registro mediante el examen DHE (distintividad, homogeneidad y estabilidad), pueden no ser suficientes para descartar su carácter VED puesto que, como veremos, los denominados «caracteres esenciales», que son determinantes para la consideración como esencialmente derivada, no han de coincidir necesariamente con los caracteres tenidos en cuenta por la oficina de registro en el análisis de distintividad. En definitiva, la determinación del carácter de VED no es una cuestión que competa de ordinario a las oficinas de registro, por lo que el título de protección no se acompaña de una declaración en tal sentido, sino que será el resultado de un procedimiento posterior, normalmente a instancia del obtentor de la variedad inicial que pretenderá obtener un pronunciamiento en tal sentido<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> BOSTYN (2019), pág. 19.

<sup>4</sup> Sobre la forma de operar esta doble autorización y los derechos de los obtentores pueden verse las nuevas notas explicativas de UPOV sobre VED (documento UPOV/EXN/EDV/3) que analizamos en este trabajo.

<sup>5</sup> Véanse los números 31 y 34 de las notas explicativas UPOV/EXN/EDV/3.

## 2. Concepto de variedad esencialmente derivada

### 2.1. Introducción

El concepto de VED resultó problemático desde el inicio<sup>6</sup>. Las mayores dificultades han girado en torno a qué ha de entenderse por «derivación principal» y por «caracteres esenciales», así como en relación con la interpretación conjunta de los puntos i) y iii) del artículo 14.5 [b] CUPOV de 1991. Dichos inconvenientes traen causa, en buena medida, del hecho de hallarnos ante términos complejos, que integran aspectos jurídicos, agronómicos y biológicos, cuya formulación desde el CUPOV fue necesariamente flexible. La definición comprende juicios de valor y, además, ha de resultar apta para distintos tipos de variedades vegetales muy diferentes entre sí (grano, frutales leñosos, plantas ornamentales, etc.)<sup>7</sup>. Un aspecto que ha conferido todavía mayor incertidumbre es el hecho de que en la mayor parte de Estados la calificación de VED no corresponde a un organismo especializado, como pudiera ser la oficina nacional de registro de variedades que cuenta con personal especializado y realiza el examen DHE<sup>8</sup>.

Puede verse que las mayores dificultades derivan de la delimitación de la categoría jurídica misma de VED, de su conceptualización. Nos centramos en el análisis de la definición de esta figura, sin entrar en el estudio del ejercicio de los derechos derivados de una VED. Las notas explicativas sobre variedades esencialmente derivadas aprobadas por el Consejo de UPOV el pasado 27 de octubre de 2023 constituyen el hito más reciente del organismo internacional en aras de arrojar seguridad jurídica sobre este concepto, siendo una evolución desde las anteriores notas aprobadas en el año 2017 por este organismo. El nuevo documento dedica la mayor parte de su contenido a intentar aclarar la definición de variedad esencialmente derivada prevista en el artículo 14.5 [b] CUPOV, profundizando de manera especial en los puntos i) y iii) del precepto. El nuevo documento trata de aclarar qué ha de entenderse bajo la referencia a que la VED deriva principalmente de la variedad inicial (derivación principal), y cuándo ha de considerarse que una VED es conforme con la expresión de los caracteres esenciales de la variedad inicial. En la sección segunda el documento contiene determinadas pautas sobre carga de la prueba en orden a determinar la existencia de una VED, sobre las que analizaremos su posible subsunción en el ordenamiento español.

<sup>6</sup> La Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (marzo de 1991), ya aprobó una resolución en la que instaba la elaboración de directrices estándar sobre las variedades esencialmente derivadas para su adopción por el Consejo UPOV.

<sup>7</sup> En el ámbito de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, la definición normativa de VED se encuentra en el artículo 13.6 del Reglamento CE 2100/94. Una cuestión de interés, de la que no cabe ocuparse en este trabajo, es si la diferencia de redacción respecto del CUPOV ha de tener alguna consecuencia. Nótese, por ejemplo, que el artículo 13.6 [a] del Reglamento comunitario no es plenamente coincidente con el artículo 14.5 [b.i] y que el legislador europeo parece haber fusionado en el artículo 13.6 [c] del Reglamento los puntos i) y iii) del artículo 14.5 [b] del CUPOV. Con todo, se ha señalado que tales diferencias no tendrían relevancia jurídica; en este sentido PÉREZ-CABRERO (2022), págs. 334-335 y 338.

<sup>8</sup> Véase la Sentencia n.º 6/2011 del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de 14 de diciembre de 2011, BOE n.º 58 de 8 de marzo de 2012. En otros casos, como ocurre en Australia (Ley de derechos de obtentor de 1994), el legislador optó por resolver esta cuestión otorgando competencia expresa a la oficina de administración de los derechos de obtentor (IP Australia) evitando con ello acudir en primera instancia a los órganos jurisdiccionales; a ello se refiere WATERHOUSE (2013), págs. 61-67.

## 2.2. *La noción de derivación principal*

Lo primero que aclara el nuevo documento UPOV es que el concepto de derivación principal concierne a la fuente genética de la variedad y que la VED solo puede derivar de una variedad inicial. El documento no resulta preciso en cuanto señala que una variedad solo puede considerarse que deriva principalmente de la variedad inicial si conserva «casi todo el genoma» de esta<sup>9</sup>. Esta referencia, en todo caso, nos sitúa en umbrales de coincidencia genética elevados, cercanos a la totalidad<sup>10</sup>. A la postre, el apartado 5 de las notas aclara que la derivación principal implica que ha de conservarse más parte del genoma de la variedad inicial de lo que resultaría a consecuencia de un cruzamiento y selección normal con diferentes variedades progenitoras (entendiéndose por «cruzamiento y selección normal» el cruzamiento de dos o más variedades progenitoras de fenotipo o genotipo distintos para obtener una población segregada con fines de examen y selección).

Un aspecto que ha de aclararse es si resulta necesario que, en el proceso de obtención de la nueva variedad, se haya utilizado la variedad inicial con el objetivo, precisamente, de trasladar parte de sus caracteres esenciales a la variedad nueva<sup>11</sup>. Aunque por razones evidentes este elemento intencional estaría *de facto* presente de ordinario en una VED, no se trata de una exigencia que se desprenda expresamente del tenor literal de la norma (arts. 14.5 CUPOV y 13.6 ROV). Además de ello, al configurarse esta materia como una extensión del derecho del obtentor, si consideramos de aplicación a las VED la acción en defensa de este derecho prevista, por ejemplo, en el artículo 94.1 ROV (aplicable a las obtenciones con título de protección comunitario), nos hallaríamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva, habida cuenta del carácter de dicha acción<sup>12</sup>. En virtud de ello, el elemento intencional de la conducta perdería, también por esta vía, parte de su importancia.

Constituye una aclaración útil la referencia en las notas explicativas (apartado 5) a que un alto grado de similitud genética no demuestra por sí mismo la derivación principal, citándose como ejemplos de una alta coincidencia genética las progenies obtenidas de un mismo cruzamiento o el fitomejoramiento convergente, supuestos en los que no cabe considerar que las variedades resultantes deriven principalmente entre sí. Resulta relevante, asimismo, que en el texto se aclare que ha de entenderse cumplido el presupuesto de la derivación principal (derivar principalmente de su variedad inicial) en las variedades monoparentales

<sup>9</sup> En las notas explicativas de 2017 (apartado 4) se indicaba, respecto del requisito de la derivación principal, que «la intención es que una variedad solo sea esencialmente derivada de otra variedad cuando conserve prácticamente todo el genotipo de la otra variedad».

<sup>10</sup> LAVIGNOLLE (2013), pág.14, recuerda que cuando se abordó la cuestión de la similitud, se consideró que el término «esencial» equivalía a «fundamental» o «indispensable»; PÉREZ-CABRERO (2022), pág. 336, se refiere a la «práctica conformidad genética» entre ambas variedades.

<sup>11</sup> Para GUIARD (2013), pág. 12, la referencia a que la VED se obtiene principalmente a partir de la variedad inicial, implicaría que en el método de obtención se incluye la variedad inicial con el objetivo de conservar gran parte de sus caracteres (caracteres esenciales).

<sup>12</sup> Al carácter objetivo de la responsabilidad derivada del artículo 94.1 ROV se ha referido la SAP Granada (secc. 3ª) de 30 de junio de 2021, núm. 498/2021, ECLI:ES:APGR:2021:1241; asimismo, en la doctrina, pueden verse CURTO POLO (2020), págs. 143-144; GARCÍA VIDAL (2020), págs. 643 y 511-514; SALDAÑA (2022), págs. 140, 257-258, 271-273.

(de un solo progenitor), con independencia del método de derivación empleado (v. gr. mutaciones, modificación genética o modificación del genoma)<sup>13</sup>. Pero, a nuestro juicio, aun tratándose de variedades monoparentales, sigue siendo exigible un alto grado de similitud genética, en el sentido de que se transmita una gran parte del genoma de la variedad inicial, porque se trata de una exigencia previa en esta sede.

La situación no se presenta con la misma claridad en el caso de variedades en las que se han usado dos o más progenitores (multiparentales), en cuyo caso la derivación principal de uno de los progenitores, que pasaría a considerarse variedad inicial, depende de que se conserve selectivamente el genoma de la variedad inicial a consecuencia, por ejemplo, de retrocruzamientos repetidos. Para este segundo caso, UPOV sugiere la posibilidad de definir umbrales de similitud genética específicos del cultivo que permitan determinar la existencia de derivación principal.

Por último, aunque se trataba de una cuestión menos problemática, las notas explicativas reafirman que las técnicas de derivación referidas en el artículo 14.5 [c] del CUPOV lo son meramente a título ejemplificativo, en mayor medida en la actualidad, transcurridas prácticamente tres décadas desde la aprobación del CUPOV de 1991.

### 2.3. *Los caracteres esenciales*

La segunda variable que ha generado más incertidumbre, de la que también se ocupan las notas explicativas, es la relativa a qué ha de entenderse bajo la indicación de que la VED debe conservar «las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial». El documento explica que los caracteres esenciales han de «expresarse», de lo que se infiere la necesidad de un análisis del fenotipo de la variedad, esto es, de la forma en la que se expresa externamente el genotipo o una combinación de genotipos de la variedad de modo que resulten observables<sup>14</sup>. Dichas expresiones fenotípicas pueden ser de muy distinto tipo, proponiéndose un sistema ejemplificativo o de lista abierta (caracteres morfológicos, fisiológicos, agronómicos, industriales —por ejemplo, un carácter oleoso— o bioquímicos, etc.).

También es relevante que se señale que estos «caracteres esenciales» son aquellos que «resultan fundamentales para una variedad en su conjunto» y que han de «contribuir a los principales rasgos, el rendimiento o el valor de una variedad y ser relevantes para uno de los actores siguientes: quienes producen, venden, suministran, compran, reciben o utilizan el material de reproducción o multiplicación, el producto de la cosecha, los productos obtenidos directamente o la cadena de valor». Por tanto, a nuestro juicio, el umbral de análisis de coincidencia entre las variedades es amplio, pero ha de centrarse a estos efectos

<sup>13</sup> A mayor abundamiento, como señala PÉREZ-CABRERO (2022), págs. 335-336, a tenor del documento elaborado por CIOPORA, los mutantes, OMG y apomictos no solo derivarán principalmente, sino que «derivan totalmente» de la variedad inicial, al basarse exclusivamente en el genoma de esta y conservar su estructura en gran medida.

<sup>14</sup> Sobre la problemática para la consideración a estos efectos de realizar un análisis genético o bien basado en el fenotipo véase WÜRTEMBERGER (2013), págs. 25-28.

en caracteres con una proyección en el interés comercial y/o agronómico de la variedad, es decir, aquellos caracteres que potencialmente otorgan valor añadido en el mercado en cualquier estadio de la cadena de valor de la variedad<sup>15</sup>.

Se añade en las notas explicativas que tales caracteres esenciales no coinciden, necesariamente, con los tenidos en cuenta en el examen DHE realizado por la oficina de registro para otorgar la protección<sup>16</sup>. La comparativa entre las variedades a efectos de su calificación como VED no ha de seguir el criterio de distintividad del artículo 7 CUPOV. En primer lugar, porque la variedad sospechosa de ser VED ya ha superado dicho examen si es una variedad con título de protección y, en segundo lugar, para lo que aquí interesa, porque los caracteres a tener en cuenta en la comparativa de VED habrán de ser aquellos que son fundamentales para la variedad en su conjunto desde un punto de vista de su utilidad comercial, agronómica, etc., con independencia de que los mismos hayan sido tenidos en cuenta en su proceso de registro.

El apartado 19 de las notas explicativas abunda en esta cuestión, señalando que el artículo 14.5 [b. iii] CUPOV no establece un límite superior en cuanto al número de diferencias resultantes de la derivación y que dichas diferencias no están limitadas a una o a muy pocas ya que pueden variar según el proceso de derivación empleado<sup>17</sup>; se añade que el precepto no excluye que las diferencias resultantes del proceso de derivación alcancen también a caracteres esenciales. Sin embargo, tomando como referencia el ejemplo de Australia, no parece que deba descartarse que la introducción de una diferencia importante en la segunda variedad, no meramente superficial y que contribuya a su rendimiento o valor en función de los caracteres relevantes para cada variedad, pueda interrumpir la cadena de derivación<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> En el conocido caso «Blancanieves» (2002-2009), sobre la similitud fenotípica, el Tribunal de Apelación señaló que lo esencial de una variedad son los caracteres singulares (o combinación de caracteres) que determinan el valor cultural y práctico y de los que deriva su singularidad como variedad, que en las variedades ornamentales depende en gran medida de los caracteres morfológicos. Dado que los exámenes DHE de la variedad Blancanieves realizados por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales arrojaron 17 diferencias morfológicas con la variedad Million Stars (9 de ellos relacionados con la estructura de la planta y la morfología de la flor que son caracteres de interés específico para el valor cultural y práctico de la variedad), la variedad no se consideró esencialmente derivada por diferenciarse en más de uno o pocos caracteres (*vid.* OVERDIJK, [2013], págs. 74-75). Nótese, sin embargo, el contraste con el resultado del proceso seguido en Israel, en cuya normativa se introdujo la inversión de la carga de la prueba, entre Danziger Dan Flower Farm (titular de una variedad de gipsófila registrada como Dangypmini y cuyo nombre comercial es Million Stars) y la variedad Blancanieves (asignada a Astea) donde el tribunal consideró Blancanieves como esencialmente derivada (*vid.* GABRIELI [2013], págs. 79-81).

<sup>16</sup> En los debates para la redacción del CUPOV 1991, a la vista del desarrollo de la ingeniería genética y la reducción de la distancia entre variedades vegetales, fue objeto de discusión la inclusión en las directrices de examen de caracteres relacionados con el valor de las variedades o «caracteres importantes» para reducir el riesgo de plagio, rechazándose finalmente dicha posibilidad habida cuenta de que la importancia de los caracteres puede variar en función del uso que se haga de una variedad, así como que pueden evolucionar con el tiempo. Al respecto, véase GUIARD (2013), pág. 10.

<sup>17</sup> Para GUIARD (2013), pág. 12, el artículo 14.5 [b.iii] CUPOV no es una reiteración del artículo 14.5 [b.i], pero mientras este último se refiere a la conservación de los caracteres esenciales, aquel lo hace a la conformidad, que es una condición más precisa, pero sigue siendo genérica ya que la conformidad también depende de la especie, la estructura de las variedades y la variabilidad genética a la que tienen acceso los obtentores. Añade que «la conformidad entre la variedad esencialmente derivada y la variedad inicial se define a nivel del fenotipo de los caracteres esenciales, pero la conformidad fenotípica puede basarse en diferentes dotaciones genéticas. Este argumento justifica la presencia de las partes 1 y 3 en la definición».

<sup>18</sup> WATERHOUSE (2013), págs. 61-65, analiza este aspecto con referencia a los asuntos «Sir Walter» contra «B12 (2005)», «Sir Walter» contra «Kings Pride» (2007) y «MC38» contra «MC51» (2012), donde puede

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que se ha identificado como una figura con cierta analogía (*mutatis mutandi*) con las VED la doctrina de los equivalentes del Derecho de patentes, por la que la patente se extendería a aquellas invenciones que cabe considerar que se pretendía incluir dentro del alcance de la patente, aunque no se reflejen literalmente en las reivindicaciones. Aun con los problemas de traslación estricta de esta doctrina a las obtenciones vegetales, habida cuenta de los requisitos específicos del sistema de protección de los derechos de obtentor, puede proporcionar una referencia en el sentido de rechazar una interpretación del concepto de VED incompatible con la adecuada defensa de los derechos de obtentor e impedir, por ejemplo, una interpretación excesivamente restringida de esta institución jurídica<sup>19</sup>.

## II. LAS NOTAS EXPLICATIVAS COMO CONDICIONANTE DEL *ONUS PROBANDI*

### 1. Naturaleza y limitación de su alcance

Las nuevas notas explicativas de 2023 incluyen unas pautas en orden a facilitar la determinación de las variedades esencialmente derivadas (apartados 32 y 33). Se trata de una premisa orientativa de carácter procedimental, relacionada con la acreditación de los presupuestos materiales de la VED, por la que se sugiere un criterio de actuación ante determinados indicios presentados por el obtentor de la variedad inicial. Así, podrá requerirse al obtentor de la variedad bajo sospecha para que demuestre que la misma no es esencialmente derivada, si previamente el obtentor de la variedad inicial ha proporcionado «información pertinente» sobre la existencia de derivación principal y/o conformidad en los caracteres esenciales. Para ello, dicho obtentor «puede considerar la existencia de derivación principal o de conformidad de los caracteres esenciales», siendo ambos «posibles puntos de partida para ofrecer indicios de que una variedad podría ser esencialmente derivada de la variedad inicial».

La aparente ambigüedad en la redacción de este punto de las notas explicativas puede considerarse que es un elemento consciente. Así, durante la elaboración de las Directrices se planteó la cuestión de proponer alguna modificación en las leyes nacionales sobre la carga de la prueba en relación con el origen genético de la variedad. Pero la propuesta fue rechazada, dado que el CUPOV no tenía ninguna indicación al respecto, dejándose esta cuestión en manos de los Estados signatarios del Convenio<sup>20</sup>.

En este punto cabe aclarar que en las nuevas notas explicativas encontramos la referencia a que corresponde al titular de la variedad inicial discernir la existencia de un «vínculo de derivación esencial entre ambas variedades». Ha de señalarse una cierta imprecisión aquí del apartado 32 de las notas explicativas. A nuestro juicio, esta referencia debe entenderse hecha a que, como punto de partida, incumbe a dicho titular probar la concurrencia de los dos elementos fundamentales que integran el concepto de VED, esto es, la existencia de una

apreciarse como los caracteres esenciales a tener en cuenta pueden variar sustancialmente en función del tipo de variedad.

<sup>19</sup> BOSTYN (2019), págs. 19-22 y 32.

<sup>20</sup> Sobre los antecedentes de la elaboración de estas Directrices véase LAVIGNOLLE (2013), pág. 14.

derivación principal, así como la conformidad en los caracteres esenciales, y no exclusivamente el primero de estos dos elementos<sup>21</sup>.

Trataremos de aproximar una respuesta a la cuestión de bajo qué figura procesal, en su caso, podrían ser aplicadas en este punto las notas explicativas en nuestro ordenamiento. Previamente, ha de tenerse en cuenta que la especial naturaleza de las notas explicativas limita su alcance, según se establece claramente en el preámbulo de las mismas. Nos hallamos ante meras orientaciones, siendo el texto del CUPOV de 1991 el único que sienta obligaciones para los Estados. Por tales motivos, la utilidad de estas aclaraciones u orientaciones de UPOV en orden a determinar la presencia de una VED se encuentra directamente condicionada, en este momento, por la carencia de un acto normativo que las incorpore al ordenamiento español. Parece, así, aconsejable, realizar una aproximación prospectiva a las distintas instituciones jurídicas que podrían servirnos, en su caso, como figuras receptoras.

Ha de analizarse si resulta admisible considerar que, por la vía de estas notas explicativas, se hubiera introducido un supuesto de inversión de la carga de la prueba, de forma que una vez aportados determinados indicios por el titular de la variedad inicial, sería el obtentor de la presunta VED quien debiera acreditar que su variedad no es tal VED<sup>22</sup>. De otro lado, cabe cuestionar si este problema puede ser reconducido a una especial modulación de los apartados uno, dos, tres y siete del artículo 217 LEC en sede de derecho de obtentor. Asimismo, cabe analizar la cuestión de si, una vez presentados los indicios por el obtentor de la variedad inicial, se produciría algún tipo de presunción.

El carácter orientador de las notas explicativas impide que de las mismas puedan derivarse consecuencias no previstas por el ordenamiento. Ello implica, en nuestra opinión, que no puedan aplicarse en sustitución de un precepto legal y que tampoco quepa realizar bajo su amparo una interpretación *contra legem* de nuestro ordenamiento. Su alcance es necesariamente limitado y podría aproximarse al de una opinión doctrinal especialmente autorizada<sup>23</sup> por cuanto dimanar de UPOV, como organización intergubernamental de la que forma parte España. Las notas explicativas son aprobadas por el Consejo UPOV, en el que están representados los miembros de la Unión, pero al que el Convenio UPOV de 1991 (art. 26.5) no atribuye específicamente funciones interpretativas o de desarrollo del mismo; aunque, entre otras funciones, dicho Consejo tenga encomendado estudiar las medidas adecuadas para asegurar la salvaguarda y favorecer el desarrollo de la Unión.

---

<sup>21</sup> Nótese que el término «derivación esencial» solo se utiliza una vez en todo el texto de estas notas explicativas. A lo largo del texto el término que se utiliza reiteradamente es el de «derivación principal». Consideramos que la referencia en el número 32 de las notas explicativas a «derivación esencial» no puede identificarse con «derivación principal», sino con el concepto de VED en sentido íntegro, conformado por la derivación principal y la conformidad en los caracteres esenciales. Ello se infiere, además, de la lectura conjunta de los números 32 y 33 de las notas explicativas, donde se indica que el obtentor de la variedad inicial puede aportar indicios («información pertinente») sobre cualquiera de estos dos extremos.

<sup>22</sup> Tal sería el caso en el sistema australiano, en el que aportando indicios razonables de que una variedad es esencialmente derivada, el obtentor de la variedad inicial puede solicitar del Registrador la declaración de VED, siendo el segundo obtentor quien ha de refutar esta afirmación, sobre la base de que este es quien dispone del historial de fitomejoramiento que le permitiría desvirtuar el carácter de esencialmente derivada de su variedad, siendo revisable en vía jurisdiccional la resolución administrativa que se adopte. *Vid.* WATERHOUSE (2013), pág. 62.

<sup>23</sup> En este sentido puede verse GARCÍA VIDAL (2017), págs. 699-701, con referencia al borrador de directrices del Comité Administrativo y Jurídico de UPOV de 21 y 22 de octubre de 1991.

Sin embargo, se trata en este caso de unas notas explicativas que, a diferencia de otras, no tienen como finalidad prestar asistencia a los Estados para la redacción de disposiciones normativas derivadas del Convenio UPOV, ni tampoco vienen a indicar a los Estados las medidas legislativas que han de implementar para el adecuado desarrollo del Convenio, sino que tienen un carácter estrictamente aclaratorio en la interpretación de un aspecto especialmente complejo y controvertido del Convenio. Asimismo, su importancia se refuerza por cuanto traen causa de un mandato directo de la Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio UPOV celebrada en Ginebra en el mes de marzo de 1991, en la que se adoptó una Resolución sobre el artículo 14.5[1], por la que se encomendaba la elaboración de un proyecto de directrices estándar sobre variedades esencialmente derivadas, para su adopción por el Consejo de la UPOV. Así, estas notas dimanaban de la voluntad directa de los Estados miembros de UPOV.

Cabe señalar que el Tribunal de Apelación de La Haya, en el conocido asunto «Blancanieves» (*Astée Flowers vs. Danziger*) en 2009, consideró el Documento UPOV IOM/6/2 del año 1992 sobre variedades esencialmente derivadas, el cual tenía carácter preparatorio, de ayuda para la interpretación del artículo 14.5 del Convenio UPOV<sup>24</sup>. También ha mantenido algún autor el carácter de «derecho indicativo» de estas notas explicativas<sup>25</sup>, a modo de instrumentos de derecho no vinculante o como fuentes autorizadas para interpretar y aplicar las normas del CUPOV sobre la materia que nos ocupa. No compartiríamos plenamente el fundamento de esta última tesis, en primer lugar, porque implica hacer una interpretación extensiva que consideramos incompatible con el tenor literal del artículo 26.5 CUPOV relativo a las funciones del consejo y, en segundo término, porque, al menos en relación con el ordenamiento jurídico español, no cabe considerar que por la vía de las notas explicativas pueda enmendarse la normativa vigente sobre obtenciones vegetales o las leyes procesales. En última instancia, este carácter orientativo que sí cabe reconocer a las notas explicativas, puede ser útil como indicación cualificada para la interpretación del ordenamiento interno español, pero sin que al socaire del mismo pueda operarse una interpretación *contra legem*.

Asimismo, se ha apuntado en esta materia la referencia de las directrices de la OAMI en las resoluciones del Tribunal de Justicia y el Tribunal General de la Unión Europea, considerando que los tribunales podrían hacer referencia a las directrices de UPOV solo como motivación complementaria para alcanzar una conclusión. Este apoyo técnico en las notas explicativas de UPOV vendría favorecido por su carácter técnico y por la falta de experiencia de los tribunales en esta materia<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> OVERDIJK (2013), pág. 73.

<sup>25</sup> LAWSON (2013), págs. 87-97.

<sup>26</sup> HUMPHREYS (2013), págs. 101-106.

## 2. Sistema de presunciones y variedades esencialmente derivadas

### 2.1. *Discordancia entre las notas de UPOV y el sistema de presunciones. Referencia al artículo 69.2 de la Ley de patentes*

Entre las cuestiones que puede suscitar la lectura de los apartados 32 y 33 de las notas explicativas, se encuentra la relativa a si con ello se estaría sugiriendo una presunción legal, como vía para facilitar la prueba en la determinación de las VED. La parquedad de las notas explicativas hace necesario su contraposición con la figura de las presunciones, pues conviene determinar con la mayor claridad si cabe considerar como *hechos indicios* la presentación por el obtentor de la variedad inicial de información relativa a la existencia de una derivación principal o de una conformidad en los caracteres esenciales. Con ello, el requerimiento al obtentor de la variedad bajo sospecha para que demuestre que su variedad no es esencialmente derivada tendría, dentro de este planteamiento, el carácter de prueba susceptibles de destruir una presunción *iuris tantum*. Las presunciones, sobre la base de un correcto juicio de inferencia, constituyen un medio válido para la acreditación de hechos controvertidos, pero su empleo no ha de confundirse con la aplicación de las reglas sobre la carga de la prueba, ya que a tenor de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil no integran los medios de prueba del artículo 299 LEC<sup>27</sup>.

A tenor de lo expuesto, a nuestro juicio, las notas explicativas no vendrían a constituir una presunción de aquellas previstas en los artículos 385 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dichas presunciones son calificadas como legales o judiciales, en función de que tengan su origen en una disposición de ley, o bien deriven de un hecho admitido o probado a partir del cual el tribunal puede presumir la certeza de otro hecho, con el que ha de existir «un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano»<sup>28</sup>. Dado que cabe descartar de todo punto la naturaleza de norma con rango de ley interna de las notas explicativas de UPOV, y teniendo en cuenta el artículo 385 LEC relativo a las presunciones legales, encontramos en esta sede el obstáculo de la falta de la necesaria disposición legal expresa habilitante propio de este tipo de presunciones. Tampoco parece acorde con el carácter de las presunciones el tenor literal de las notas explicativas. En las primeras se requiere un hecho base o indicio que ha de ser afirmado y probado por una de las partes y un hecho presumido, que también ha de ser afirmado por la parte y que es el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pide, además de un nexo lógico entre ambos, que haya sido establecido por el legislador o por el juez en el caso de la presunción judicial<sup>29</sup>.

Sin embargo, en las notas explicativas, de la aportación de indicios por el titular de la variedad inicial no se infiere la existencia de la VED, sino una suer-

<sup>27</sup> Sobre este aspecto pueden consultarse las SSTS (Sala 1ª), de 14 de diciembre de 2021, núm. 864/2021, ECLI: ES:TS:2021:4558; 12 de diciembre de 2023, núm. 1724/2023, ECLI: ECLI:ES:TS:2023:5383; así como las SSTS (Sala 1ª) núm. 653/2022 (ECLI: ECLI:ES:TS:2022:3608), de 11 de octubre y núm. 987/2023, de 20 de junio (ECLI: ECLI:ES:TS:2023:2712).

<sup>28</sup> En relación con ello, puede verse el ATS (Sala 1ª), de 7 de mayo de 2013, recurso n.º 2255/2012 (ECLI:ES:TS:2013:3974A), así como las SSTS (Sala 1ª) de 3 de febrero de 2016, núm. 24/2016, ECLI: ECLI:ES:TS:2016:92; de 12 de diciembre de 2023, núm. 1724/2023, ECLI: ECLI:ES:TS:2023:5383 y las demás resoluciones que allí se citan.

<sup>29</sup> MONTERO AROCA (2012), págs. 176-177.

te de requerimiento a la contraparte para que aporte los medios de prueba que permitan negar tal extremo, de modo que los apuntados indicios o «información pertinente» no sientan la presunción de existencia de esta figura<sup>30</sup>. En definitiva, las notas explicativas no plantearían la estructura propia de las presunciones como razonamiento en virtud del cual, a partir de un hecho que está probado, se llega a la consecuencia de la existencia de otro hecho. Asimismo, las notas explicativas no parecen moverse con base a un concepto equiparable a la «certeza de un hecho indicio» establecido como se desprende del artículo 385.1 LEC.

Por tanto, en el derecho de obtentor, carecemos de una disposición legal que establezca una presunción, dispensando de la prueba del hecho presunto, semejante a la prevista en el artículo 69.2 de la Ley de Patentes en relación con la patente de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, según la cual, se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado. Se ha visto en este precepto por algún autor una presunción legal que traería consigo una inversión de la carga de la prueba que podría trasladarse al ámbito de las obtenciones vegetales<sup>31</sup>. Sin embargo, la aplicación supletoria o analógica de la normativa de patentes respecto de las obtenciones vegetales en este punto es una cuestión compleja, que no puede abordarse en este trabajo, pero sobre la que hemos de manifestar nuestras reservas.

Partiendo de la hipótesis de una obtención con título de protección comunitario, a nuestro juicio, la aplicación supletoria de la Ley 24/2015 de Patentes requeriría, en primer término, acreditar que existe una laguna en el Reglamento CE 2100/94 que haya de integrarse por la vía de la Ley 3/2000 y determinar la necesidad, a su vez, de integrar la normativa nacional sobre obtenciones con la Ley de Patentes (disposición final segunda de la Ley 3/2000). Ha de tenerse en cuenta que la existencia misma de una laguna legal en el Reglamento CE 2100/94 resulta cuestionable, habida cuenta de la cobertura que proporciona la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De otro lado, la aplicación analógica del artículo 69.2 de la Ley de patentes plantea el mismo problema de justificar que existe una laguna en el Reglamento comunitario. En segundo lugar, la identidad de razón entre la patente de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas y la VED no resulta clara. La variedad inicial no es asimilable a «un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos» y la potencial VED no es un producto o sustancia que cabalmente se derive de una variedad vegetal sin un proceso complejo de derivación y mejora vegetal. Sin embargo, ha de reconocerse, que ambas figuras guardan semejanza en las dificultades probatorias a las que se han de enfrentar tanto el obtentor de la variedad inicial como el titular de la patente.

<sup>30</sup> Ha de referirse que el hecho del que se obtiene la presunción debe de estar completamente acreditado, no pudiendo construirse una presunción sobre la base de otra presunción o sobre la mera conjetura. En este sentido, véase MARTÍNEZ DE MORENTIN (2007), pág. 116.

<sup>31</sup> Vid. CAMPO CANDELAS (2022), pág. 280, quien también señala que el citado precepto de la Ley de Patentes se corresponde con el artículo 34 del Acuerdo ADPIC y tiene su origen en el Protocolo sobre las Patentes Españolas por el que se incorporó una norma sobre inversión de la carga de la prueba correspondiente con el artículo 75 de Convenio de Patente Europea.

## 2.2. *Las presunciones judiciales versus el componente científico-técnico de la variedad esencialmente derivada*

Las presunciones judiciales, a tenor del artículo 386 LEC, no derivan de una previsión legal expresa, sino que, conforme a las reglas del criterio humano, permiten al tribunal presumir la certeza de un hecho a partir de otro hecho admitido o demostrado mediante una labor deductiva<sup>32</sup>. No se presenta aquí, por tanto, la dificultad derivada del artículo 385.1 LEC relativa a la necesidad de que la presunción venga establecida por ley.

Sin embargo, no parece que puedan cohonestarse las reglas del criterio humano a las que se refiere el artículo 386 LEC, como normas comunes de experiencia, con la presunción de concurrencia de aspectos técnicos complejos (*v. gr.* agronómicos, genéticos, morfológicos o fenotípicos, relativos a técnicas de fitomejoramiento, etc.) que son los aspectos que han de conjugarse a los efectos de considerar concurrentes los requisitos de una VED. Por ello, la presunción de concurrencia, con la suficiente intensidad, de tales presupuestos técnicos, sobre la base de la aportación por el obtentor de la variedad inicial de meros indicios sobre derivación principal o bien sobre conformidad en los caracteres esenciales, excedería, a nuestro juicio, de la mera aplicación por el juzgador de las reglas de criterio humano o de la experiencia. Asimismo, la necesidad de incluir un razonamiento del tribunal en virtud del cual se ha establecido la presunción (art. 386.1 LEC), en esta materia, pasaría por una argumentación técnica más propia de un informe pericial agronómico y/o genético que de la exposición razonada de la concurrencia de juicios extraídos de la experiencia humana o de la lógica.

A mayor abundamiento, la categoría imprecisa referida como «información pertinente» proporcionada por el obtentor de la variedad inicial a modo de indicio a que se refiere el apartado 33 de las notas explicativas, a nuestro juicio, no resulta equiparable con la exigencia de «un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano» del artículo 386.1 LEC.

### III. LAS NOTAS EXPLICATIVAS Y LA REGLA DE JUICIO

#### 1. **Carga de la prueba y criterio corrector del artículo 217 LEC**

Analizamos seguidamente la relación de las notas explicativas con el artículo 217 LEC. Según el principio general que se enuncia en el apartado segundo del precepto, corresponde al actor o al demandado reconviniendo acreditar la certeza de los hechos en los que fundamenten su pretensión. Así, recae sobre el obtentor de la variedad inicial la carga de probar el carácter de esencialmente derivada de la variedad bajo sospecha. En línea de principio,

<sup>32</sup> Como señala MARTÍNEZ DE MORENTIN (2007), págs. 111-112, 116, 119-120, en las presunciones judiciales (*praesumptio hominis o facti*) el nexo entre los hechos no viene determinado por la ley, sino por la labor deductiva del juzgador que, en cada caso, deberá apreciar o no la existencia de nexo lógico entre el indicio y el hecho presunto mediante el correspondiente juicio de probabilidad basado en máximas de experiencia o reglas del criterio humano. Al tipo de operación deductiva a realizar por el juzgador en estas presunciones se refiere la STS de 4 de febrero de 1999, también citada en el indicado trabajo, señalando que el enlace entre el hecho probado y el presunto ha de surgir de la lógica media, raciocinio lógico o buen criterio del juez.

un hipotético supuesto en el que hubiera de determinarse si una variedad tiene tal carácter, podría traer causa, sin detenernos en el análisis de las concretas pretensiones que pudieran formular las partes en el proceso, de la reclamación formulada por un obtentor sobre la base del artículo 13.5 del Reglamento CE 2100/94<sup>33</sup>. Paralelamente a lo anterior, incumbe al demandado o actor reconvenido, la prueba de los hechos impositivos, extintivos o que enerven la eficacia de los hechos aducidos por el actor (art. 217.3 LEC).

Esta distribución del *onus probandi* será de aplicación siempre que una «disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes» (art. 217.6 LEC). La acreditación del carácter de VED de una determinada variedad ha de considerarse como un hecho constitutivo, por lo que cabe determinar, en línea de principio, que la carga de la prueba de esta alegación corresponde al sujeto que pretende tal declaración que será el titular de la pretendida variedad inicial. Lo expuesto nos permite identificar a qué sujeto, a priori, perjudicaría la falta de prueba de este extremo.

Partimos, pues, de la premisa de que las notas explicativas no habrían alterado la carga de la prueba que recae sobre el titular de la variedad inicial, habida cuenta de su carácter meramente orientativo y de la falta de un acto legislativo que las incorpore a nuestro ordenamiento. Sin embargo, la doctrina, con matices, se ha mostrado proclive a facilitar la difícil posición probatoria del obtentor de la variedad inicial, trasladando de alguna forma la carga de la prueba al obtentor de la variedad bajo sospecha, el cual habría de rebatir el carácter de esencialmente derivada de su variedad, pero sobre la base de las posibilidades ofrecidas por el artículo 217 LEC<sup>34</sup>. Se trataría, como veremos, de un mecanismo que habría de reconducirse a la aplicación del artículo 217.7 LEC, como mera atribución del tribunal para el caso concreto, pero sin poder erigirse como una inversión de la carga de la prueba con carácter general ni de Derecho imperativo.

En esta sede, debe mencionarse la experiencia de Israel como antecedente más significativo, en cuyo ordenamiento sí se ha operado una inversión de la carga de la prueba, que fue aplicada en el conocido asunto sobre las variedades

<sup>33</sup> Puede verse una referencia sobre el planteamiento de las pretensiones de las partes en relación con el asunto de las variedades Tango-Nadorcott en SÁNCHEZ PÉREZ (2013), formato electrónico.

<sup>34</sup> Para GARCÍA VIDAL (2017), págs. 714-717, sin disposición legal expresa, no existe en Derecho español una inversión de la carga de la prueba en este ámbito y las propuestas formuladas sobre inversión de la carga de la prueba a partir de indicios facilitados por el obtentor de la variedad inicial ya sean de similitud genotípica o fenotípica, habrían de incorporarse al ordenamiento por una ley nacional, al tratarse de una cuestión procesal ajena al CUPOV. En el caso de Israel se estableció la inversión de la carga de la prueba, sobre la base de que el obtentor de la variedad inicial previamente pruebe la conformidad genética o bien que la variedad demandada, salvo ligeras diferencias, conserva la expresión de los caracteres esenciales que derivan del genotipo o de una combinación de genotipos de la variedad inicial. De otra parte, CURTO POLO (2020), pág. 118, sugiere trasladar la carga de la prueba al titular de la variedad bajo sospecha, debiendo este acreditar que las coincidencias genotípicas y fenotípicas no son consecuencia de haber partido de una variedad anterior, lo que implicaría la puesta a disposición del procedimiento de obtención que se hubiera empleado, sin embargo, careciendo nuestro ordenamiento de una disposición expresa este, mecanismo debería proveerlo el juez conforme al artículo 217 LEC. Para CAMPO CANDELAS (2022), págs. 278-280, resulta necesario introducir alguna especialidad en materia de prueba para reforzar la posición jurídica del obtentor de la variedad inicial, planteando una inversión directa de la carga de la prueba trasladando la misma al obtentor que rechaza el carácter de VED de su variedad, en conjunción con la regla del artículo 217.7 LEC sobre proximidad y facilidad probatoria. Puede verse una referencia a la doctrina extranjera en materia de carga de la prueba en esta materia en PETIT LAVALL (2011), pág. 15; así como en CAMPO CANDELAS (2022), pág. 279.

«Blancanieves» y «Dangypmini»<sup>35</sup>. Sin embargo, el planteamiento del sistema israelí, aun pudiendo ser adecuado, no es trasladable en este momento al ordenamiento español dada la falta de una disposición expresa sobre inversión del *onus probandi* en esta materia.

En nuestro ordenamiento, las consecuencias de la falta de prueba, incluida la circunstancia en la que los hechos aparezcan como dudosos, trata de resolverse a través del artículo 217. 1 LEC<sup>36</sup>, en el que se establece a qué parte del proceso ha de perjudicar tal carencia. La *ratio* del citado precepto es la de establecer unos cánones o criterios que ordenen la actuación judicial en supuestos de ausencia o insuficiencia de actividad probatoria con una proyección formal y material<sup>37</sup>. Nos hallamos ante la conocida como «regla de juicio», como aplicación al proceso de una serie de pautas lógicas, basadas en máximas de experiencia, que vienen a indicar quién ha de sufrir las consecuencias negativas de la falta de prueba de un hecho<sup>38</sup>.

La desviación de los principios sobre la carga de la prueba solo cabe en los casos a los que se refiere el artículo 217, tanto en los supuestos específicos que contempla (apartados 4 y 5), como en virtud de disposiciones legales que expresamente lo establezcan (art. 217.6 LEC), si bien los principios de facilidad y disponibilidad previstos en el artículo 217.7 LEC también pudieran producir dicha desviación como vía de flexibilización de las reglas generales del *onus probandi*<sup>39</sup>. Aunque no pueda afirmarse una inversión, es lo cierto que, a tenor de las notas explicativas, la aportación por el obtentor de la variedad inicial de ciertos indicios o «información pertinente» de la presencia de una VED, condicionaría poderosamente las consecuencias de la actitud pasiva del titular de la variedad bajo sospecha, de forma que no es una cuestión ajena a la aplicación del artículo 217 LEC.

<sup>35</sup> Como señala GABRIELI (2013), págs. 79-81, a tenor de las dificultades probatorias para el obtentor de la variedad inicial, la sección 62A de la Ley de derechos de obtentor de Israel estableció que, demostrada por el titular de la variedad inicial la existencia de conformidad genética o morfológica, se traslada al demandado la carga de acreditar que la nueva variedad no es esencialmente derivada. Con base en ello, el tribunal estimó que la variedad Blancanieves era VED, al no haber podido el demandado descartar este extremo. Entre otras consideraciones, el tribunal rechazó que la protección del obtentor mediante la figura de la VED deba quedar limitada a casos excepcionales en los que la diferencia entre las variedades radica en un solo carácter morfológico, y consideró, de otro lado, que por mor del artículo 62A, los caracteres genéticos resultan pertinentes para decidir si se ha producido o no derivación esencial.

<sup>36</sup> Sobre la denominada «regla de juicio para el juez» *vid.* MONTERO AROCA (2012), págs. 121-123.

<sup>37</sup> CALAZA LÓPEZ (2023), pág. 1060.

<sup>38</sup> DAMIÁN MORENO (2007), págs. 14-17.

<sup>39</sup> ARCOS VIEIRA (2018), págs. 135-136. Sobre dicho precepto véase, entre otras, la STS (Sala 1ª) de 30 de marzo de 2010, núm. 211/2010, ECLI:ES:TS:2010:1866. Asimismo, resulta ilustrativa la STS (Sala Primera) de 17 de mayo de 2023, n.º 759/2023 (ECLI:ES:TS:2023:2287), para la que: «El actual art. 217.7 de la LEC recoge el principio de la *disponibilidad y facilidad probatoria*. Conforme a dicha doctrina, la carga de la prueba no vendrá determinada de antemano con criterios rígidos, sino bajo pautas flexibles condicionadas por la disponibilidad material o intelectual con que cuentan los sujetos procesales para acceder a las fuentes de prueba, y, por consiguiente, en atención a su mayor o menor facilidad para acreditar un hecho con relevancia procesal a los efectos decisivos del litigio. De esta manera, cuando la demostración de un hecho controvertido sea sencilla para una parte, pero compleja o difícil para la otra, será aquélla la que deba correr con la carga de su justificación; y, de no hacerlo así, pechar con las consecuencias derivadas de su inactividad o pasividad. Esta disponibilidad puede ser tanto material (v. gr. tenencia de un documento) como intelectual (forzoso conocimiento de un dato), y ha de ser tenida en cuenta para determinar las consecuencias probatorias derivadas del hecho incierto».

## 2. Relevancia de la dificultad probatoria para una de las partes

La doctrina procesal apunta a que los criterios de disponibilidad y facilidad del artículo 217.7 LEC serían pautas para distribuir racionalmente las reglas de carga de la prueba en supuestos muy especiales, como complemento de las reglas generales. Si los hechos relevantes para la decisión judicial permanecieran dudosos, tal incerteza habrá de perjudicar a la parte a la que correspondiera la prueba de los mismos, si bien esta rigidez podrá modularse por el tribunal en atención a la disponibilidad y facilidad de cada parte sobre los medios de prueba.

Estos principios permiten a priori un amplio margen de maniobra al juez, habiéndose criticado precisamente este extremo sobre el razonamiento de que dicho mecanismo flexibilizador introduce grandes dosis de inseguridad jurídica<sup>40</sup>, aunque también se mantiene la necesidad de disponer de flexibilidad, para evitar la indefensión derivada de la rigidez en la aplicación del artículo 217.1 LEC. Existe mayor consenso para aplicar el artículo 217.7 en supuestos de especial dificultad o imposibilidad para la parte sobre la que recae el *onus probandi*, en aras de evitar la aplicación rígida en este contexto de la regla de juicio y la distribución de la prueba que hemos expuesto<sup>41</sup>. La exigencia en las notas explicativas de la aportación previa de indicios sobre la concurrencia de los elementos de una VED, se cohonestaba con la opinión de que el artículo 217.7 LEC debiera operar exclusivamente en aquellos supuestos en los que se haya desarrollado una mínima actividad probatoria, pero quedando los hechos como inciertos<sup>42</sup>.

Se trata de valorar la conducta procesal de la parte que tiene a su alcance la posibilidad de acreditar un hecho, pero no lo hace, limitándose a negarlo y aprovechar las consecuencias de ello y el consiguiente perjuicio para la contraparte. Todo lo cual resulta una conducta procesalmente reprochable por ser contraria a la buena fe y privar al juez de dictar una sentencia lo más acorde a la realidad de los hechos<sup>43</sup>. Se trata de evitar una aplicación rigurosa de las reglas de distribución del *onus probandi* y salvaguardar los derechos reconocidos en el artículo 24 CE y el deber de colaboración de las partes con los tribunales (art. 118 CE), por lo que se exige junto a la constatación de la dificultad o imposibilidad para una de las partes de aportar la prueba que la contraparte esté, al mismo tiempo, en condiciones de acceder y aportar el medio probatorio en cuestión. Por el contrario, se ha aducido, que, si los litigantes estuvieran en igualdad o semejanza

<sup>40</sup> GONZÁLEZ GRANDA (2007), págs. 56-63.

<sup>41</sup> ARCOS VIEIRA (2018), págs. 144-145, 147. Asimismo, señala la STS (Sala Primera) de 18 de octubre de 2021, n.º 702/2021, ECLI:ES:TS:2021:3875: «Como recordamos en la sentencia 448/2020, de 20 de julio [...] Forman parte de esas reglas los principios de *disponibilidad y facilidad probatoria*, consagrados en el apartado 7 del art. 217 LEC, que permiten hacer recaer las consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que tenía más facilidad o se hallaba en una posición mejor o más favorable por la disponibilidad o proximidad a su fuente para su aportación».

<sup>42</sup> GONZÁLEZ GRANDA (2007), págs. 38-53.

<sup>43</sup> DAMIÁN MORENO (2007), págs. 22-24 con cita de CORTÉS DOMÍNGUEZ y otros. Asimismo, como ha señalado GONZÁLEZ GRANDA (2007), págs. 54-56, se ha de partir del contraste entre las partes respecto de su posibilidad de acceso a las fuentes de prueba y deben recaer sobre hechos que por su especial naturaleza implican una gran dificultad para su prueba por la parte sobre la que recae la carga, contrastando con la facilidad de la contraparte para acreditar tales hechos.

de condiciones de acceso a la fuente de la prueba, o no se tenga certeza sobre la mayor facilidad de acceso de la contraparte, debería estarse a la norma estática prevista de distribución de la carga de la prueba<sup>44</sup>.

No cabe duda de la conexión de estos postulados con la materia que nos ocupa, habida cuenta de las dificultades probatorias tanto para acreditar la derivación principal como la conformidad de los caracteres esenciales de las variedades en conflicto. Puede compararse la mayor complejidad de la prueba pericial relativa a la concurrencia de una VED, en contraposición con la prueba pericial a practicar en un proceso de infracción de derechos de obtentor, en el que trata de acreditarse que la variedad cultivada o multiplicada por un tercero se corresponde con la variedad protegida<sup>45</sup>. Resultará más sencilla, a priori, una comparativa genética y/o morfológica que busca acreditar la pertenencia de un ejemplar concreto de planta a una variedad, verificable mediante un análisis genético por marcadores moleculares que arrojará datos objetivables. Por el contrario, en el supuesto de las VED, ha de determinarse mediante un juicio de valor y bajo unos parámetros abiertos, la existencia de una derivación principal además de un elevado grado de coincidencia en determinados caracteres esenciales que dependerán, en cada caso, de la concreta obtención vegetal ante la que nos hallemos.

Una dificultad añadida en esta sede es la más que probable necesidad de acceder a la información sobre el proceso de derivación o método de obtención y, en general, a los antecedentes de investigación y desarrollo que han dado lugar a la variedad bajo sospecha. La aportación de esta información completa al expediente judicial puede resultar problemática, habida cuenta de que el proceso de obtención puede contener información protegida por la figura del secreto empresarial<sup>46</sup>, en mayor medida, teniendo en cuenta el objeto amplio de esta figura previsto en la Ley 1/2019 de secretos empresariales (art. 1).

En esta sede los medios de prueba podrán ser cuales quiera admitidos en Derecho, si bien a tenor de lo expuesto cobrarán especial protagonismo las pruebas periciales, con especial incidencia de los análisis genéticos por marcadores moleculares, etc. Serán de extraordinaria relevancia los antecedentes del proceso de derivación utilizado, como hemos apuntado, con la problemática ya expuesta de la existencia de información amparada por el secreto empresarial<sup>47</sup>. Particular interés reviste, en este sentido, el Documento preparatorio de UPOV sobre variedades esencialmente derivadas (IOM 6/2 de 17 de agosto

<sup>44</sup> ARCOS VIEIRA (2018), págs. 143 y 149, añade que la disponibilidad probatoria se relaciona con el control sobre la fuente de la prueba y tiene como objetivo que la parte en cuyo poder material o intelectual se encuentra la misma pero que no está obligada a aportarla perjudique con su pasividad a la parte que soporta el *onus probandi*, y se extiende a la posesión de informes, certificados, soportes de datos, pruebas biológicas o médicas relevantes para acreditar hechos clave en el proceso.

<sup>45</sup> CAMPO CANDELAS (2022), pág. 270, refiere la mayor complejidad de la prueba pericial relativa a las VED, en relación con dicha prueba en otros procesos por infracción de derechos de obtentor.

<sup>46</sup> Este problema ya se menciona en CURTO POLO (2020), pág. 118. Estas dificultades se reflejan, asimismo, en la SAP de Granada (Secc. 3ª) de 30 de junio de 2016, núm. 177/2016, ECLI:ES:APGR:2016:1065. La resolución refiere la necesidad de asegurar, conforme a la norma y a tenor de parámetros legales objetivos, los secretos industriales de la demandada contenidos en el libro del obtentor entre los que se mencionan la estrategia de cruces, metodología de cultivo, etc.

<sup>47</sup> PALAU RAMÍREZ (2022), pág. 45, destaca la relevancia del análisis genético para acreditar que una variedad deriva predominantemente de otra, sin olvidar la importancia a tal efecto de otros medios de prueba como las testificales o los registros de laboratorio. Para GARCÍA VIDAL (2017), pág. 715, cabe utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho entre los que se cita las declaraciones testificales, pruebas bioquímicas, análisis de ADN, etc.

de 1992, apartado 14), que señala, respecto de la cuestión del origen genético, que se trata de una cuestión principalmente de hecho que debe probarse utilizando cualquier evidencia disponible, incluyendo testigos, registros de pruebas de laboratorio y de campo, conocimientos sobre la herencia de caracteres particulares, resultados de pruebas bioquímicas, etc. Mientras que, en relación con la cuestión del grado de similitud de la variedad posterior, requiere principalmente un juicio de valor sobre si la variedad posterior es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales heredables.

### **3. Relación de las notas explicativas con los principios de disponibilidad y facilidad probatoria**

#### *3.1. Compatibilidad con el artículo 217.7 LEC*

La mayor dificultad para la aplicación de las notas explicativas como criterio de inversión de la carga de la prueba o como presunciones legales radica en la ausencia de norma expresa que las incorpore al ordenamiento, al no poder dar cumplimiento a los artículos 217.6 y 385.1 LEC. Sin embargo, no encontramos dicha exigencia en los apartados uno y siete del artículo 217 LEC que, además, requieren de una interpretación coordinada acorde a las circunstancias. El tribunal, actuando bajo la cobertura de los citados apartados del precepto, no requiere del apoyo adicional de otra norma para modular a quién ha de perjudicar la falta de prueba de un hecho relevante, sobre la base de la disponibilidad y facilidad en el acceso a los medios de prueba. La amplitud de las facultades correctoras del apartado siete del artículo 217 no presenta incompatibilidad en relación con las pautas sentadas ahora en las nuevas notas explicativas de UPOV sobre VED, las cuales operarían a modo de orientación o doctrina complementaria en materia de variedades esencialmente derivadas según ya hemos apuntado.

A mayor abundamiento, los apartados 32 y 33 de las notas explicativas y el artículo 217.7 LEC sugieren unos efectos análogos ante una hipotética pasividad del obtentor de la variedad sospechosa de ser esencialmente derivada en orden, precisamente, a la aportación de los medios de prueba necesarios para aclarar dicho extremo. En definitiva, las notas explicativas establecerían un supuesto especial, facilitador de la carga de la prueba para el titular de la variedad inicial, que operaría bajo la cobertura del citado artículo 217.7. Existen algunas referencias significativas en la jurisprudencia de países de nuestro entorno, donde resultó determinante que el demandado no refutase adecuadamente los argumentos e indicios aportados en el proceso judicial sobre el carácter esencialmente derivado de su variedad<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> La doctrina ha recogido al asunto resuelto por el Tribunal de distrito de La Haya (*Danzinger vs. Biological Industries*) en el que la aportación de un informe pericial por la actora acreditativo de una alta coincidencia genética entre las variedades motivó que el Tribunal considerase acreditado el primer requisito relativo a la derivación predominante, dictando una resolución provisional, entendiendo que la argumentación de la parte demandada no era convincente al no indicar la procedencia de su variedad, finalizando el procedimiento por acuerdo entre las partes. Al respecto *vid. GARCÍA VIDAL* (2017), pág. 715; *PALAU RAMÍREZ* (2022), pág. 46. Asimismo, en el asunto conocido por la corte La Haya en sentencia de 6 de agosto de 2008 en el contencioso entre las variedades «Mercurio» y «Ricador» se consideraron los resultados periciales concluyentes por mor del número de muestras y metodología utilizada arrojando una identidad del 100%, en mayor medida cuando el demandado no refutó la prueba genética ni morfológica, al respecto véase *SÁNCHEZ PÉREZ* (2013), formato electrónico. Asimismo, en *OVERDIJK* (2013), págs. 70-77, puede verse un análisis de los asuntos «Freesia» (Van

### 3.2. *Los antecedentes y datos técnicos del proceso de derivación y la protección de la información confidencial*

Las normas sobre carga de la prueba han de conjugarse con el principio de justicia rogada previsto en el artículo 216 LEC, lo cual, además, es acorde con los apartados 32 y 33 de las notas explicativas de UPOV. Por tanto, la actitud pasiva en este sentido ya sea del obtentor de la variedad inicial como del de la variedad bajo sospecha no ha de ser irrelevante. La jurisprudencia en esta materia es escasa todavía en España, pero la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3<sup>a</sup>) de 30 de junio de 2016 analizó esta cuestión.

En la resolución se pone de manifiesto, en primer término, la relevancia del artículo 217.7 LEC en este tipo de supuestos, pero el Tribunal considera que la citada norma no viene a suplir la falta de solicitud de los medios de prueba que las partes tienen a su alcance (en referencia a la pericial judicial no interesada por las partes en la causa). De este modo, no consideró probada la derivación principal o predominante a tenor de los datos dudosos examinados, por lo que en aplicación del artículo 217.1 LEC desestimó la pretensión. Asimismo, se refleja la importancia de los antecedentes probatorios que obran en poder del obtentor de la segunda variedad en aras de acreditar la derivación esencial (libro de obtentor). En segundo término, aparece la figura del secreto empresarial como obstáculo para el acceso a esta información, pero se señala que este escollo pudiera superarse con la intervención de terceros imparciales que accedieran a la información para su análisis (perito judicial). Pero, la cuestión, es que en la resolución se constata la necesidad de una actitud procesal proactiva en el demandante<sup>49</sup>, por lo que apuntábamos la importancia de conjugar adecuadamente el artículo 216 LEC en este tipo de situaciones.

Por último, cabe añadir que, en nuestra opinión, cabría valorar la posibilidad de uso de mecanismos como las diligencias preliminares previstas en la LEC, atendiendo a las circunstancias y de forma acorde con la naturaleza de este instrumento procesal. En relación con ello cabe citar la posibilidad que contempla el artículo 123 y siguientes de la Ley de Patentes, si bien en este caso previamente habría que determinar si resulta de aplicación, y bajo qué circunstancias, al ámbito de las obtenciones vegetales.

Zanten vs Hofland, 2008), «Bambino» (Danziger vs Biological Industries, 2007-2010) y el asunto «Blancanieves» (2002-2009).

<sup>49</sup> SAP Granada (Secc. 3<sup>a</sup>) de 30 de junio de 2016, núm. 177/2016, ECLI:ES:APGR:2016:1065, (FJ 3<sup>o</sup>): «[...] Con motivo de la proposición de prueba en la segunda instancia, ya nos pronunciamos sobre la falta de garantías de la solicitada por la actora, de modo que se asegurase, de acuerdo con la norma, y a tenor del empleo de parámetros legales objetivos, los secretos industriales de la demandada contenidos en el libro obtentor (estrategia de cruces y metodología de cultivo etc.), no pudiendo quedar su divulgación al criterio de la dirección letrada de la parte actora y del perito de la sociedad en la que ella participa. Por ello, aunque indudablemente con tal acceso completo, hubiese sido posible esclarecer mejor el extremo analizado, pudiendo lograrse con las cautelas necesarias, con la intervención de perito nombrado judicialmente [...]; no podemos, por aplicación de lo previsto en artículo 217.7 LEC, medios de prueba al alcance de las partes, estimar como probado que existe la derivación principal o predominantemente de la variedad protegida, a tenor de los dudosos datos examinados en este apartado, que como establece el apartado 1 del precepto procesal antes citado, no permite estimar las pretensiones de la actora».

#### IV. CONCLUSIONES

Las recientes notas explicativas permiten extraer algunas premisas, en primer término, en relación con la definición de VED, pero dentro de su alcance limitado como orientaciones no vinculantes. Con todo, cabe sentar algunas pautas que, sin solucionar la difícil interpretación del concepto, ayudan a concretar determinados aspectos no desdeñables de la definición de esta figura en el CUPOV.

En relación con el presupuesto de la derivación principal, se señala que solo puede haber una variedad inicial. En los casos de variedades monoparentales, con independencia del método de derivación empleado, se entenderá cumplido dicho presupuesto, mientras que en las variedades con dos o más progenitores no se puede realizar dicha afirmación en todos los casos, y el requisito de derivación principal dependerá de que se conserve selectivamente el genoma de la variedad. Respecto de los caracteres esenciales, UPOV sugiere referencias de comparación de diverso tipo, pero destacando que han de resultar fundamentales para la variedad en su conjunto, contribuyendo a sus rasgos principales o al valor de la variedad, y ser relevantes para cualquiera de los actores implicados en la cadena de valor.

El documento UPOV también matiza que los caracteres esenciales no han de coincidir necesariamente con aquellos tenidos en cuenta en el examen DHE. Asimismo, nos parece relevante que en las notas se indique que el artículo 14.5 [b. iii] CUPOV no establece un límite superior en cuanto al número de diferencias resultantes de la derivación y que dichas diferencias no están limitadas a una o a muy pocas, ya que pueden variar según el proceso de derivación empleado, así como que el precepto no excluye que dichas diferencias resultantes de la derivación puedan comprender también caracteres esenciales.

El nuevo documento UPOV, en relación con la acreditación de las VED (apartados 32 y 33), puede constituir una referencia orientativa o elemento facilitador para la aplicación del mecanismo corrector del artículo 217.7 LEC en esta materia, en relación con la aplicación estricta de las consecuencias del artículo 217.1 LEC. A nuestro juicio, las notas explicativas servirían como refuerzo para su aplicación en aquellos casos en los que el obtentor de la variedad inicial aporte principios de prueba de la existencia de una VED. Todo ello resulta acorde con la valoración judicial conjunta y armónica, tanto de la naturaleza y verosimilitud de las pruebas e indicios aportados por el obtentor de la variedad inicial, como, en su caso, de una actitud pasiva, obstructiva o de incapacidad para desvirtuar tales hechos o indicios por parte del titular de la supuesta VED.

Las notas explicativas y el artículo 217.7 LEC pueden resultar coincidentes desde un punto de vista teleológico, en cuanto al fin último de impedir que el titular de la variedad inicial quede perjudicado por la dificultad de acceso a determinados medios de prueba que están al alcance del obtentor de la variedad bajo sospecha. Sin embargo, la dinámica de ambos no es exactamente coincidente. La aplicación de los principios de disponibilidad y facilidad probatoria de la ley procesal civil, requiere que el obtentor de la variedad inicial promueva la aportación a la causa de los medios de prueba que están en poder del obtentor de la posible VED, particularmente los antecedentes, ensayos, método de derivación,

etc., utilizados durante el proceso de obtención. Por el contrario, el requerimiento a que se refieren las notas explicativas para que un obtentor deba acreditar que su variedad no es VED necesita de la aportación previa de un principio de prueba por el obtentor de la variedad inicial sobre la derivación principal y/o sobre la conformidad en los caracteres esenciales.

## V. BIBLIOGRAFÍA

- ARCOS VIEIRA, M.<sup>a</sup> Luisa (2018), *La inversión de la carga de la prueba de la culpa en la responsabilidad extracontractual: el fin de un «principio»*, Aranzadi, Navarra.
- BOSTYN, Sven (2019), «Variedades esencialmente derivadas: retos del pasado y oportunidades de cara al futuro», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre la repercusión de la política sobre variedades esencialmente derivadas en la estrategia de fitomejoramiento*, UPOV, Ginebra, págs. 11-36.
- CALAZA LÓPEZ, Sonia (2023), «Artículo 217. Carga de la prueba», en Díaz Martínez, M. (dir), *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1059-1063.
- CAMPO CANDELAS, Jesús (2022), *La protección civil del obtentor*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- CURTO POLO, M.<sup>a</sup> Mercedes (2020), *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea. Patentes vs. títulos de obtención vegetal*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- DAMIÁN MORENO, Juan (2007), «Nociones generales sobre la carga de la prueba en el proceso civil», en Cortés Domínguez, V., González Granda, P. (coords.), *Carga de la prueba y responsabilidad civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 13-27.
- GABRIELI, Arnán (2013), «Decisión judicial relativa a variedades esencialmente derivadas en Israel», Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 79-81.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2017), «El privilegio del obtentor y las variedades esencialmente derivadas», en García Vidal, A. (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 638-743.
- GONZÁLEZ GRANDA, Piedad (2007), «Los criterios de disponibilidad y facilidad probatoria en el sistema del artículo 217 de la LEC», en Cortés Domínguez, V., González Granda, P. (coords.), *Carga de la prueba y responsabilidad civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 29-74.
- GUIARD, Joël (2013), «La redacción de las disposiciones sobre variedades esencialmente derivadas», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 9-12.
- HUMPHREYS, Gordon (2013), «Posible función de la futura orientación de la UPOV en las causas presentadas ante los tribunales», Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 101-106.
- LAVIGNOLLE, Raimundo (2013), «Breve historia de las variedades esencialmente derivadas con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV», Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 13-17.
- LAWSON, Charles (2013), «Función del derecho indicativo y la orientación en diferentes jurisdicciones», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 87-99.

- MARTÍNEZ DE MORENTIN, M.<sup>a</sup> Lourdes (2007), *Régimen jurídico de las presunciones*, Madrid, Dikinson, 2007.
- MONTERO AROCA, Juan (2012), *La prueba en el proceso civil*, Civitas, Navarra.
- OVERDIJK, Tjeerd [2013], «Decisiones judiciales relativas a variedades esencialmente derivadas en los Países Bajos», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 69-77.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2022), «Derecho de obtenciones vegetales: una perspectiva crítica desde el Derecho de patentes», en Palau Ramírez, F. y De la Vega García, F. (dirs.), *Claves del Derecho sobre obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 17-65.
- PÉREZ-CABRERO, Isabel (2022), «El régimen jurídico de las variedades esencialmente derivadas», en Palau, F. y Martí Miravalls, J. (dirs.), *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 333-351.
- PETIT LAVALL, M.<sup>a</sup> Victoria (2011), «Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en Derecho europeo y español», *GJ*, núm. 23, 2011, págs. 9-29.
- SALDAÑA, Benjamín (2022), *Las variedades vegetales y el estatuto jurídico del obtentor. En torno al nuevo régimen de la protección provisional*, Marcial Pons, Madrid.
- SÁNCHEZ PÉREZ, Luis (2013), «La hoguera de las variedades, esencialmente derivadas: comentario a la sentencia de 14 de diciembre de 2011 del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (asunto *Nadorcott-Tango*)», *Rcd*, núm. 13, 2013, formato electrónico.
- WATERHOUSE, Doug (2013), «Experiencia de Australia en relación con las variedades esencialmente derivadas», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 61-67.
- WÜRTEMBERGER, Gert (2013), «Las variedades esencialmente derivadas desde una perspectiva jurídica», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 25-29.