



UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

PROYECTO

NOTAS EXPLICATIVAS
SOBRE LAS VARIETADES ESENCIALMENTE DERIVADAS
CON ARREGLO AL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV

*Documento preparado por la Oficina de la Unión
para su examen por el Consejo en su cuadragésima-tercera sesión ordinaria,
que se celebrará en Ginebra, el 22 de octubre de 2009*

Nota sobre el proyecto de documento

Las **notas finales** se ofrecen a título informativo para facilitar el examen del presente proyecto, y no aparecerán en la versión aprobada del documento.

El texto de las **notas a pie de página** se conservará en la versión publicada del documento.

PREÁMBULO.....	3
SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS.....	4
a) <i>Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.....</i>	<i>4</i>
b) <i>Definición de variedad esencialmente derivada.....</i>	<i>6</i>
c) <i>Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</i>	<i>8</i>
d) <i>Transición de un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.....</i>	<i>11</i>
SECCIÓN II: EXAMEN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	12

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS
CON ARREGLO AL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV^a

PREÁMBULO

1. El objetivo de estas notas explicativas es proporcionar información sobre las variedades esencialmente derivadas tal como se contemplan en el Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV). Las únicas obligaciones vinculantes de los miembros de la Unión son las que figuran en el texto del Convenio de la UPOV; estas notas explicativas no deben interpretarse de modo que no sea compatible con el Acta pertinente para el miembro de la Unión en cuestión.

2. Las notas explicativas se dividen en dos secciones, a saber, Sección I: “Disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas”, en que se informa sobre el concepto de variedades esencialmente derivadas, y la Sección II: “Examen de las variedades esencialmente derivadas”, en que se proporciona orientación para determinar si una variedad es esencialmente derivada.

SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE
LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

a) *Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*

LOS DERECHOS DEL OBTENTOR

Artículo 14

Alcance del derecho de obtentor

[.....]

5) [*Variedades derivadas y algunas otras variedades*] a) Las disposiciones de los párrafos 1) a 4)* también se aplicarán

i) a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada,

ii) a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7, y

iii) a las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.

b) A los fines de lo dispuesto en el apartado a)i), se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad ("la variedad inicial") si

i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,

ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y

iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

c) Las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética.

* A continuación figuran las disposiciones de los párrafos 1) a 4) del artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV:

1) [*Actos respecto del material de reproducción o de multiplicación*] a) A reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos siguientes realizados respecto de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:

- i) la producción o la reproducción (multiplicación),
- ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación,
- iii) la oferta en venta,
- iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización,
- v) la exportación,
- vi) la importación,
- vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), *supra*.

b) El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones.

2) [*Actos respecto del producto de la cosecha*] A reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en los puntos i) a vii) del párrafo 1)a) realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.

3) [*Actos respecto de ciertos productos*] Cada Parte Contratante podrá prever que, a reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en los puntos i) a vii) del párrafo 1)a) realizados respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida cubierto por las disposiciones del párrafo 2), por utilización no autorizada de dicho producto de cosecha, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho producto de cosecha.

4) [*Actos suplementarios eventuales*] Cada Parte Contratante podrá prever que, a reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, también será necesaria la autorización del obtentor para actos distintos de los mencionados en los puntos i) a vii) del párrafo 1)a).

*b) Definición de variedad esencialmente derivada***Artículo 14.5)b) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV**

b) A los fines de lo dispuesto en el apartado a)i), se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad (“la variedad inicial”) si

i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,

ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y

iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

3. El Convenio no aclara términos como “se deriva principalmente de” o “caracteres esenciales”. No obstante, ofrece algunos ejemplos de métodos para obtener una variedad esencialmente derivada (artículo 14.5)c): “Las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética.”).

4. El uso del verbo “podrán” en el artículo 14.5)c) indica que el recurso a dichos métodos no tiene por qué originar necesariamente una variedad esencialmente derivada. Además, el Convenio precisa que los métodos se mencionan a título de ejemplo, lo que no excluye la posibilidad de que una variedad esencialmente derivada se obtenga por otros medios.

5. Las variedades esencialmente derivadas se obtienen, ya sea directa o indirectamente, a partir de una variedad llamada “variedad inicial”. En el ejemplo del gráfico 1, la variedad B es una variedad esencialmente derivada de una variedad A y se deriva principalmente de la variedad A. Las variedades esencialmente derivadas también pueden obtenerse indirectamente a partir de una variedad inicial. En el ejemplo del gráfico 2, la variedad C es esencialmente derivada de una variedad inicial ‘A’, pero se deriva principalmente de una variedad B.

6. Con independencia de que la variedad C se haya obtenido directamente de la variedad inicial A o no, se trata de una variedad esencialmente derivada de la variedad A si se atiene a la definición que se establece en el artículo 14.5)b).

7. Otro ejemplo de un método indirecto para obtener una variedad esencialmente derivada a partir de una variedad inicial podría ser el uso de una variedad híbrida para obtener una variedad que sea esencialmente derivada de una de las líneas parentales del híbrido.

8. La relación entre la variedad inicial (variedad A) y una variedad esencialmente derivada (variedades B y C) no depende de que a las variedades A, B o C se les haya concedido el derecho de obtentor. La variedad A será siempre la variedad inicial de las variedades B y C; por su parte, las variedades B y C serán siempre variedades esencialmente derivadas de la variedad A. No obstante, el hecho de que la variedad inicial esté protegida tendrá ciertas consecuencias para las variedades esencialmente derivadas B y C (véase la sección c)).

Gráfico 1: La variedad A no es una variedad esencialmente derivada de ninguna otra variedad

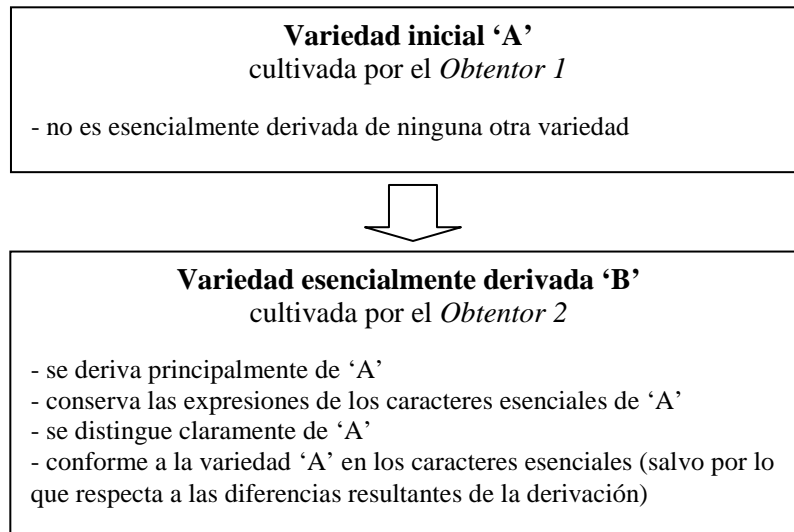
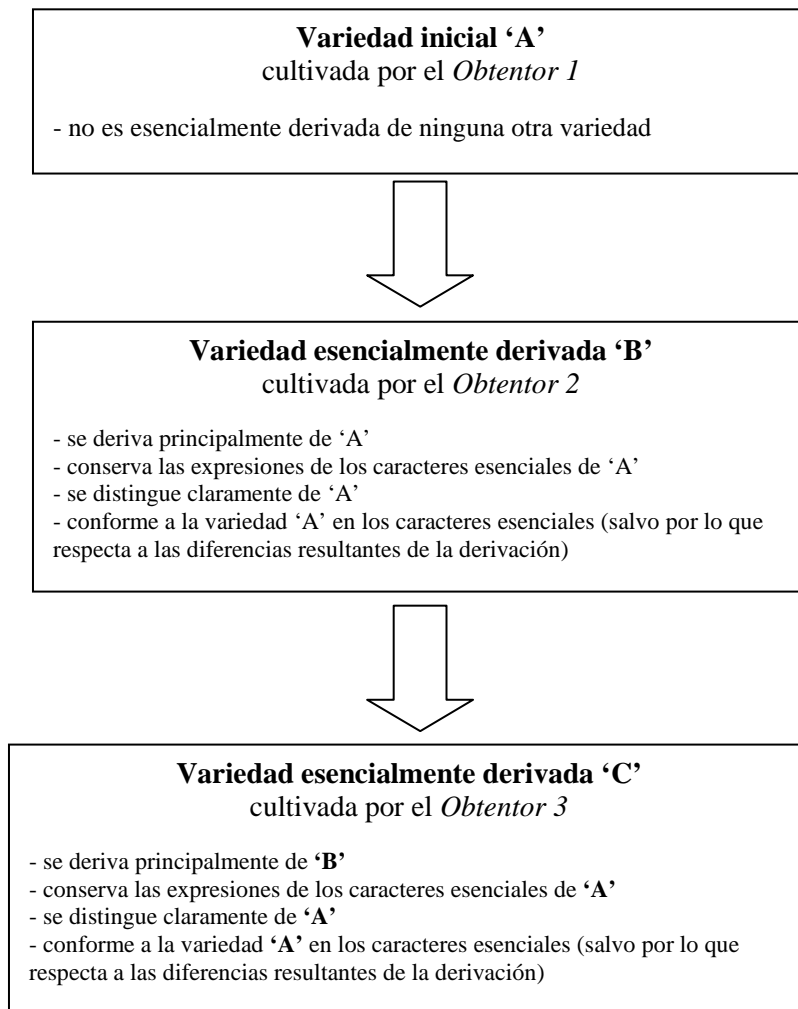


Gráfico 2: Variedad esencialmente derivada C que se deriva principalmente de la variedad esencialmente derivada B



c) *Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas*

Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

Artículo 14.5)a)i)

5) [Variedades derivadas y algunas otras variedades] a) Las disposiciones de los párrafos 1) a 4) también se aplicarán

i) a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada,

9. Las variedades esencialmente derivadas pueden recibir derechos de obtentor del mismo modo que cualquier otra variedad si cumplen las condiciones que se establecen en el Convenio (véase el artículo 5 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV). Si una variedad esencialmente derivada está protegida, se requerirá la autorización del obtentor de la variedad esencialmente derivada como establece el artículo 14.1) del Convenio de la UPOV. No obstante, las disposiciones del artículo 14.5)a)i) amplían el alcance del derecho de la variedad inicial protegida, previsto en los párrafos 1) a 4) del artículo 14, a las variedades esencialmente derivadas. De esta suerte, si la variedad A es una variedad inicial protegida, la realización de los actos que se recogen en los párrafos 1) a 4) del artículo 14 tocantes a las variedades esencialmente derivadas requerirá la autorización del titular de la variedad A. En el presente documento, el término “comercialización” comprende los actos que se recogen en los párrafos 1) a 4) del artículo 14. Así, cuando el derecho de obtentor se aplica tanto a la variedad inicial (variedad A) como a una variedad esencialmente derivada (variedad B), para comercializar la variedad esencialmente derivada (variedad B) es necesario contar con la autorización tanto del obtentor de la variedad inicial (variedad A) como del obtentor de la variedad esencialmente derivada (variedad B).

10. Una vez que el derecho de obtentor de la variedad inicial (variedad A) ha prescrito, ya no se requiere la autorización del obtentor de la variedad inicial para comercializar la variedad B. En tal circunstancia, y si el derecho de obtentor de la variedad esencialmente derivada todavía está en vigor, para comercializar la variedad B sólo se requerirá la autorización del obtentor de la variedad esencialmente derivada. Por otra parte, si la variedad inicial nunca ha estado protegida, para comercializar la variedad B sólo se requerirá la autorización del obtentor de la variedad esencialmente derivada.

Resumen

11. En los gráficos 3 y 4 se ofrece un resumen de la situación descrita anteriormente. Conviene señalar que el alcance del derecho de obtentor sólo se amplía a las variedades esencialmente derivadas con respecto a una variedad inicial protegida. A ese respecto, también convendría señalar que una variedad que es esencialmente derivada de otra variedad no puede ser una variedad inicial (véase el artículo 14.5)a)i)). Así, como se expone en el gráfico 3, los derechos del Obtentor 1 se amplían a la variedad esencialmente derivada ‘B’ y a la variedad esencialmente derivada ‘C’. No obstante, aunque la variedad esencialmente derivada ‘C’ se deriva principalmente de la variedad esencialmente derivada ‘B’, el Obtentor 2 no tiene derecho alguno en lo que respecta a la variedad esencialmente derivada ‘C’. Otro aspecto importante de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas es que, si la variedad inicial no está protegida, el derecho no se amplía a las variedades

esencialmente derivadas. Así, como se expone en el gráfico 4, si la variedad 'A' no estuviera protegida, o si ya no dispusiera de protección (porque hubiera expirado el período de protección o porque se hubieran cancelado o anulado los derechos del obtentor), la autorización del Obtentor 1 ya no sería necesaria para comercializar las variedades 'B' y 'C'.

Gráfico 3: Variedad inicial protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas

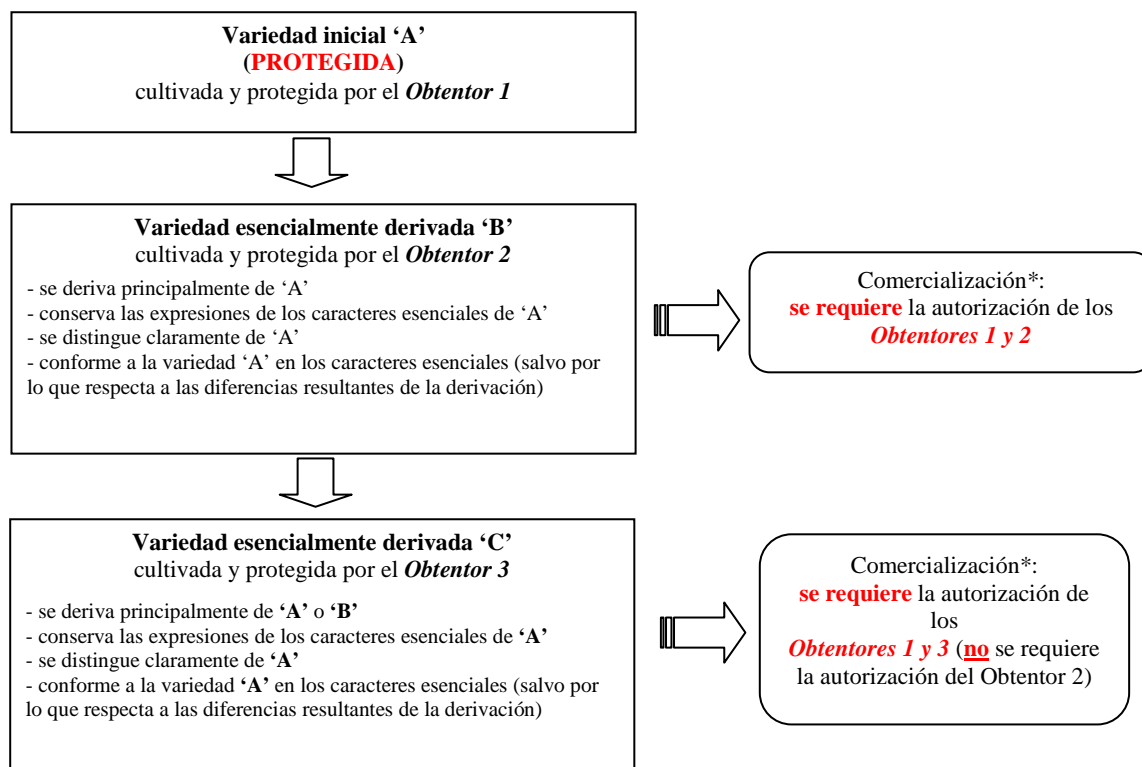
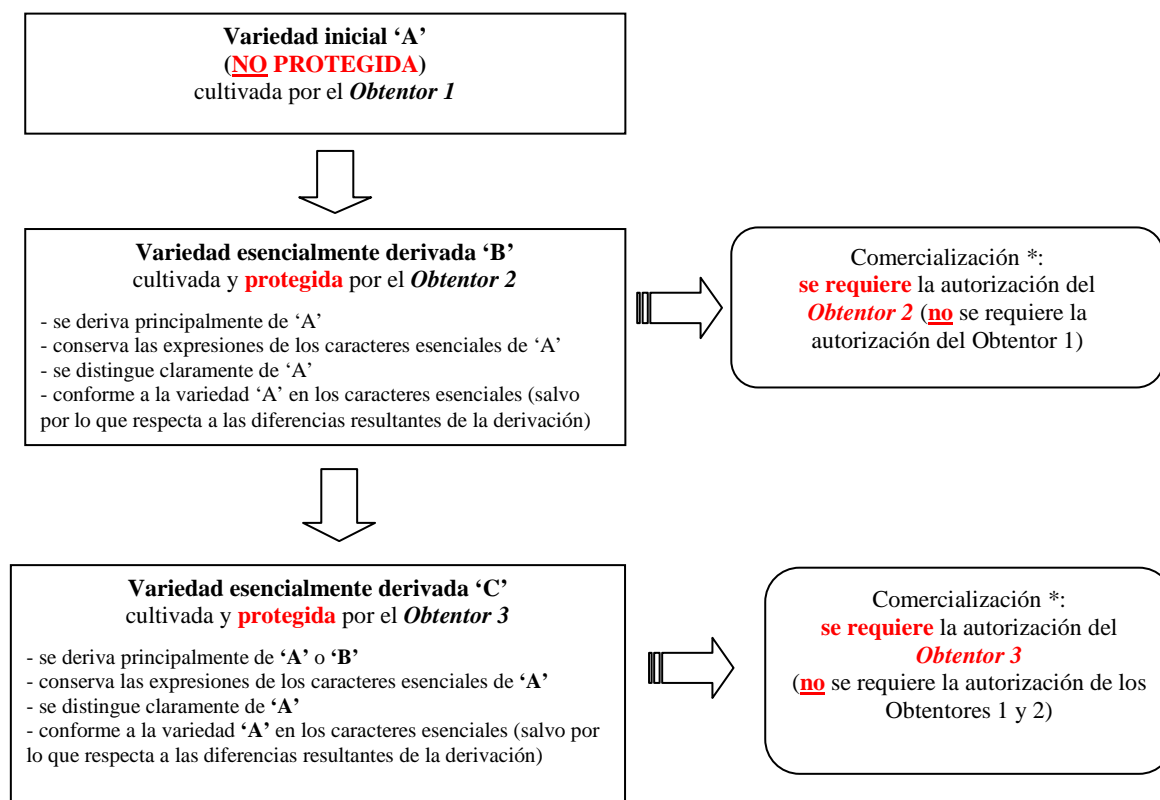


Gráfico 4: Variedad inicial NO protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas



* La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del obtentor de conformidad con los párrafos 1) a 4) del artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

d) *Transición de un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*

12. Los miembros de la Unión que enmiendan su legislación en consonancia con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV pueden aplicar las ventajas de dicha Acta a las variedades que estaban protegidas en virtud de la legislación anterior. De este modo, los miembros de la Unión pueden aplicar el alcance de la protección previsto en el artículo 14.5) a las variedades a las que se concedió protección en virtud de la legislación anterior. No obstante, convendría señalar que la concesión del nuevo alcance de derechos sobre una variedad inicial previamente protegida podría imponer nuevos requisitos en lo que atañe a la comercialización* de variedades esencialmente derivadas, para lo cual, anteriormente, no se requería la autorización del obtentor.

13. Un modo de abordar la situación descrita es el siguiente: en los casos de las variedades que recibieron protección en virtud de la legislación anterior y cuyo período restante de protección queda comprendido en el ámbito de la nueva ley, limitar el alcance de los derechos respecto de una variedad inicial protegida a las variedades esencialmente derivadas cuya existencia no era notoriamente conocida en el momento en que entró en vigor la nueva ley. Con respecto a las variedades cuya existencia es notoriamente conocida, en la Introducción General al Examen de la Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales (Documento TG/1/3) se explica lo siguiente:

“5.2.2 Notoriedad

5.2.2.1 Los aspectos concretos que deberán considerarse para establecer la notoriedad son, entre otros:

a) la comercialización de material de multiplicación vegetativa o de material cosechado de la variedad o la publicación de una descripción detallada;

b) la presentación, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor por otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades se considerará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según sea el caso;

c) la existencia de material biológico en colecciones vegetales públicamente accesibles.

5.2.2.2 La notoriedad no está limitada por fronteras nacionales o geográficas.”

* La “comercialización” comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del obtentor de conformidad con los párrafos 1) a 4) del artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

SECCIÓN II: EXAMEN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

14. En la decisión de si conceder protección a una variedad no se tiene en cuenta si la variedad es esencialmente derivada o no: la variedad se protegerá si se cumplen las condiciones de protección establecidas en el artículo 5 del Convenio de la UPOV (que la variedad sea nueva, distinta, homogénea, estable, que sea designada por una denominación, que se hayan satisfecho las formalidades y se hayan pagado las tasas). Si, en consecuencia, se concluye que la variedad es una variedad esencialmente derivada, el obtentor de la misma dispone todavía de todos los derechos otorgados por el Convenio de la UPOV. No obstante, el obtentor de la variedad inicial protegida tendrá *también* derechos sobre aquella variedad con independencia de si la variedad esencialmente derivada está protegida o no.

15. En lo que atañe a determinar si una variedad es esencialmente derivada, los miembros de la UPOV opinan unánimemente que incumbe a los titulares de derechos de obtentor sobre las variedades en cuestión discernir si existe un vínculo de derivación esencial entre variedades protegidas.

16. La UPOV ha creado una sección en su sitio Web (UPOV: Fuentes Legales: Jurisprudencia: http://www.upov.int/en/about/legal_resources/case_laws/index.htm) en que se publica jurisprudencia relativa los derechos de obtentor y que comprende jurisprudencia relativa a las variedades esencialmente derivadas.

^a Texto aprobado por el CAJ los días 27 y 28 de octubre de 2008 (documentos CAJ/58/6 y UPOV/EXN/EDV Draft 2)

[Fin del documento]