



UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

PROYECTO

ORIENTACIONES PARA LA REDACCIÓN DE LEYES
BASADAS EN EL 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 la versión del proyecto

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

El **texto destacado entre corchetes** de la Parte I del documento y las **notas a pie de página** se conservarán en la versión publicada del documento (véase la Introducción)

INTRODUCCIÓN.....	5
PARTE I: EJEMPLOS DE TEXTO DE ARTÍCULOS PARA LA REDACCIÓN DE LEYES BASADAS EN EL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV	9
CAPÍTULO I DEFINICIONES.....	9
Artículo 1 Definiciones.....	9
CAPÍTULO II GENERALIDADES.....	10
Artículo 2 Objetivo	10
Artículo 3 Géneros y especies que deben protegerse.....	10
Artículo 4 Trato nacional	10
CAPÍTULO III CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR	11
Artículo 5 Condiciones de la protección.....	11
Artículo 6 Novedad.....	12
Artículo 7 Distinción.....	13
Artículo 8 Homogeneidad.....	13
Artículo 9 Estabilidad	13
CAPÍTULO IV SOLICITUD DE CONCESIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR.....	14
Artículo 10 Presentación de solicitudes	14
Artículo 11 Derecho de prioridad	14
Artículo 12 Examen de la solicitud.....	15
Artículo 13 Protección provisional	15
CAPÍTULO V LOS DERECHOS DEL OBTENTOR.....	16
Artículo 14 Alcance del derecho de obtentor.....	16
Artículo 15 Excepciones al derecho de obtentor.....	17
Artículo 16 Agotamiento del derecho de obtentor.....	18
Artículo 17 Limitación del ejercicio del derecho de obtentor.....	18
Artículo 18 Reglamentación económica	19
Artículo 19 Duración del derecho de obtentor	19
CAPÍTULO VI DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD	20
Artículo 20 Denominación de la variedad	20
CAPÍTULO VII NULIDAD Y CADUCIDAD DEL DERECHO DE OBTENTOR	22
Artículo 21 Nulidad del derecho de obtentor	22
Artículo 22 Caducidad del derecho de obtentor.....	22
CAPÍTULO VIII APLICACIÓN DE LA LEY Y CLÁUSULAS FINALES.....	23
Artículo *23 Defensa del derecho de obtentor	23
Artículo *24 Supervisión.....	23
Artículo *25 Publicación	23
Artículo *26 [Reglamento] y/o [Decisiones del Ministro]	24
Artículo *27 Entrada en vigor	24

ÍNDICE

PARTE II: NOTAS BASADAS EN MATERIAL DE INFORMACIÓN SOBRE DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV	25
Notas sobre el Artículo 1 Definiciones	27
Notas sobre el Artículo 3 Géneros y especies que deben protegerse	31
Notas sobre el Artículo 4 Trato nacional.....	33
Notas sobre el Artículo 5 Condiciones de la protección	35
Notas sobre el Artículo 6 Novedad	37
Notas sobre el Artículo 7 Distinción	41
Notas sobre el Artículo 8 Homogeneidad	43
Notas sobre el Artículo 9 Estabilidad.....	45
Notas sobre el Artículo 10 Presentación de solicitudes.....	47
Notas sobre el Artículo 11 Derecho de prioridad.....	49
Notas sobre el Artículo 12 Examen de la solicitud	53
Notas sobre el Artículo 13 Protección provisional.....	57
Notas sobre el Artículo 14 Alcance del derecho de obtentor	59
Notas sobre el Artículo 15 Excepciones al derecho de obtentor	69
Notas sobre el Artículo 16 Agotamiento del derecho de obtentor	77
Notas sobre el Artículo 17 Limitación del ejercicio del derecho de obtentor	79
Notas sobre el Artículo 18 Reglamentación económica.....	81
Notas sobre el Artículo 19 Duración del derecho de obtentor	83
Notas sobre el Artículo 20 Denominación de la variedad	85
Notas sobre el Artículo 21 Nulidad del derecho de obtentor	101
Notas sobre el Artículo 22 Caducidad del derecho de obtentor	103
Notas sobre el Artículo 30 Aplicación del Convenio	105

INTRODUCCIÓN

1. El documento “Orientaciones para la redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV” (documento de orientaciones) tiene por finalidad prestar asistencia a los Estados y organizaciones intergubernamentales que tengan previsto redactar leyes que estén en sintonía con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Dicho documento es de interés para todo futuro miembro de la UPOV y para los miembros de la UPOV vinculados por un Acta anterior del Convenio de la UPOV y que deseen elaborar una ley que esté en sintonía con el Acta de 1991. El documento se divide en dos partes:

Parte I: Ejemplos de texto de Artículos para la redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV; y

Parte II: Notas basadas en material de información sobre determinados Artículos del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

Parte I: Ejemplos de texto de Artículos para la redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

2. En la medida de lo posible, en la Parte I del documento de orientaciones se ha adoptado la estructura, el contenido y la numeración de los correspondientes Artículos del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. La presentación de la Parte I del documento de orientaciones se explica en los párrafos siguientes.

3. El texto destacado que figura entre corchetes está destinado a los encargados de la redacción de las leyes y denota lo siguiente:

i) texto que ha de completarse (por ejemplo, [nombre del Estado/de la Organización Intergubernamental] o [nombre de la autoridad]);

ii) disposiciones facultativas del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (por ejemplo, [2]) [Variedades de reciente creación] o [2]) [Excepción facultativa]);

iii) disposiciones del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV en las que se estipula un nivel mínimo y/o una opción (por ejemplo, véase el Artículo 13, en materia de protección provisional y el Artículo 19, en materia de duración del derecho de obtentor);

iv) referencias cruzadas en los ejemplos de disposiciones de la Parte I del documento a las correspondientes explicaciones de la Parte II del documento (por ejemplo, Géneros y especies que deben protegerse [NOTAS – ARTÍCULO 3]);

v) numeración de disposiciones que puede ser necesario modificar (por ejemplo, en el ejemplo de disposición correspondiente al Artículo 15.1.iii) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, “actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades así como, a menos que las disposiciones del Artículo [14.5]) sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo [14.1) a 4]) realizados con tales variedades.”).

4. Se ha conservado en la Parte I del documento de orientaciones el título de disposiciones específicas del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV que se aplican a las organizaciones intergubernamentales. El contenido de dichas disposiciones y, si procede, las explicaciones correspondientes, pueden consultarse en la Parte II del documento de orientaciones.

5. Los números de los ejemplos de texto de los Artículos 23 a 27 de la Parte I del documento de orientaciones que no corresponden a los números de los Artículos del Acta

de 1991 del Convenio de la UPOV van precedidos de un asterisco. Con ese fin se ha añadido una nota a pie de página en los Artículos que procede de la Parte I del documento.

6. Los ejemplos de texto de artículos en este documento correspondientes a ciertas disposiciones del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, como el trato nacional o el derecho de prioridad, prevén los requisitos contemplados en el Convenio de la UPOV. Cada Estado u organización intergubernamental puede decidir extender la aplicación de esas disposiciones a otras partes que no sean miembros de la UPOV, por ejemplo, para cumplir con otros acuerdos internacionales. Previa petición, la Oficina de la Unión ofrecerá orientaciones para la redacción de esas disposiciones.¹

7. El documento UPOV/INF/13/1 proporciona “Orientación sobre cómo ser miembro de la UPOV”ⁱⁱ [\[+enlace\]](#) y el documento UPOV/INF/14/1 proporciona “Orientación para los Miembros de la UPOV sobre cómo ratificar el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV o adherirse a ella”ⁱⁱⁱ [\[+enlace\]](#). Más orientación sobre estos asuntos está disponible a petición de la Oficina de la Unión.

Parte II: Notas basadas en material de información sobre determinados Artículos del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

8. La Parte II del documento de orientaciones contiene notas basadas en material de información sobre determinados Artículos del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (por ejemplo, documentos del Consejo, notas explicativas y material de enseñanza a distancia) y, en particular, las siguientes notas explicativas:

- UPOV/EXN/GEN/1: Notas explicativas sobre los géneros y especies que deben protegerse con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (Artículo 3)
- UPOV/EXN/NAT/1: Notas explicativas sobre el trato nacional con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (Artículo 4)
- UPOV/EXN/NOV/1: Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV (Artículo 6)
- UPOV/EXN/PRI/1: Notas explicativas sobre el derecho de prioridad con arreglo al Convenio de la UPOV (Artículo 11)
- UPOV/EXN/PRP/1: Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV (Artículo 13)
- UPOV/EXN/EDV/1: Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (Artículo 14(5))
- UPOV/EXN/EXC/1: Notas explicativas sobre las excepciones al derecho de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (Artículo 15)

- UPOV/INF/12/2:
(Artículo 20) Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV
- UPOV/EXN/NUL/1:
(Artículo 21) Notas explicativas sobre la nulidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV
- UPOV/EXN/CAN/1:
(Artículo 22) Notas explicativas sobre la caducidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV
- UPOV/EXN/ENF/1:
(Artículo 30.1)i) Notas explicativas sobre la defensa de los derechos de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV

La Parte II del documento de orientaciones será objeto de actualización a los fines de reflejar todo cambio en el contenido y el tipo de fuente.

9. La estructura del documento de orientaciones prevé referencias cruzadas entre la Parte I y la Parte II.

PARTE I:
EJEMPLOS DE TEXTO DE ARTÍCULOS PARA LA REDACCIÓN
DE LEYES BASADAS EN EL ACTA DE 1991
DEL CONVENIO DE LA UPOV

[TÍTULO DEL PROYECTO DE LEY]

CAPÍTULO I
DEFINICIONES

Artículo 1
Definiciones

[NOTAS – ARTÍCULO 1]

A los fines de la presente Ley:

- i) se entenderá por “obtentor”
 - la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,
 - [la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo,] o
 - el causahabiente de la primera [o de la segunda] persona mencionada[s], según el caso;
- ii) se entenderá por “derecho de obtentor” el derecho de obtentor previsto en la presente Ley;
- iii) se entenderá por “variedad” un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda
 - definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
 - distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y
 - considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración;
- iv) “[nombre de la autoridad]”;
- v) se entenderá por la “UPOV” la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, constituida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1961, y mencionada en el Acta de 1972, en el Acta de 1978 y en el Acta de 1991;
- vi) se entenderá por “miembro de la UPOV” un Estado parte en el Convenio de la UPOV de 1961 / Acta de 1972 o en el Acta de 1978, o una Parte Contratante del Acta de 1991;
- [vii) se entenderá por “territorio”] (para las Organizaciones Intergubernamentales)

CAPÍTULO II
GENERALIDADES

Artículo 2
Objetivo

[NOTAS – ARTÍCULO 1.ix)]

- 1) El objetivo de la presente Ley es conceder derechos de obtentor y protegerlos.
- 2) La [nombre de la autoridad] es la autoridad encargada de conceder derechos de obtentor.

Artículo 3
Géneros y especies que deben protegerse

[NOTAS – ARTÍCULO 3]

(Opción 1)

[La presente Ley se aplicará a todos los géneros y especies vegetales en la fecha de su entrada en vigor.]

(Opción 2)

[La presente Ley se aplicará a los géneros y especies vegetales que se designen en [decisiones del Ministro/el Reglamento], y, al vencimiento de un plazo de [cinco]/[10] años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley a más tardar, a todos los géneros y especies vegetales.]

Artículo 4
Trato nacional

[NOTAS – ARTÍCULO 4]

[1] [*Trato*] Los nacionales de un miembro de la UPOV, así como las personas naturales que tengan su domicilio en el territorio de un miembro de la UPOV y las personas jurídicas que tengan su sede en dicho territorio, gozarán, en el territorio de [nombre del Estado/de la Organización Intergubernamental], por lo que concierne a la concesión y la protección de los derechos de obtentor, del trato que la presente Ley conceda a los nacionales de [nombre del Estado/de la Organización Intergubernamental], todo ello sin perjuicio de los derechos previstos por la presente Ley. Dichos nacionales, personas naturales y jurídicas del miembro de la UPOV de que se trate deberán cumplir las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales de [nombre del Estado/de la Organización Intergubernamental].

[2] [“Nacionales”] A los fines del párrafo [(1)], se entenderá por “nacionales”, cuando el miembro de la UPOV sea un Estado, los nacionales de dicho Estado y, cuando el miembro de la UPOV sea una organización intergubernamental, los nacionales de cualquiera de sus Estados miembros.

CAPÍTULO III
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR

Artículo 5
Condiciones de la protección

[NOTAS – ARTÍCULO 5]

- 1) [*Criterios a cumplir*] Se concederá el derecho de obtentor cuando la variedad sea
 - i) nueva,
 - ii) distinta,
 - iii) homogénea y
 - iv) estable.

- 2) [*Otras condiciones*] La concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes de las antes mencionadas, a reserva de que la variedad sea designada por una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo **[20]**, que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas en la presente Ley y que haya pagado las tasas adeudadas.

Artículo 6
Novedad

[NOTAS – ARTÍCULO 6]

[1] [*Criterios*] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad

i) en el territorio de [nombre del Estado/de la Organización Intergubernamental] de presentación de la solicitud, más de un año antes de la fecha y

ii) en un territorio distinto del de [nombre del Estado/de la Organización Intergubernamental] más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.

[2] [*Variedades de reciente creación*] (disposición facultativa - véanse NOTAS – ARTÍCULO 6.2))

[3] [*“Territorios” en ciertos casos*] (para miembros de la UPOV que sean Estados miembros de una sola y misma organización intergubernamental)

**Artículo 7
Distinción**

[NOTAS – ARTÍCULO 7]

Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará 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 el caso.

**Artículo 8
Homogeneidad**

[NOTAS – ARTÍCULO 8]

Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.

**Artículo 9
Estabilidad**

[NOTAS – ARTÍCULO 9]

Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

CAPÍTULO IV

SOLICITUD DE CONCESIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR

Artículo 10 **Presentación de solicitudes**

[NOTAS – ARTÍCULO 10]

1) La fecha de presentación de solicitud de derecho de obtentor será la fecha en la que se reciba la solicitud en debida forma, tal como se estipule en [la presente Ley/el Reglamento/decisiones del Ministro].

2) [*Independencia de la protección*] La [nombre de la autoridad] no podrá denegar la concesión de un derecho de obtentor o limitar su duración por el motivo de que la protección para la misma variedad no ha sido solicitada, se ha denegado o ha expirado en otro Estado o en otra organización intergubernamental.

Artículo 11 **Derecho de prioridad**

[NOTAS – ARTÍCULO 11]

1) [*El derecho; su duración*] El obtentor que haya presentado en debida forma una solicitud de protección de una variedad en alguno de los miembros de la UPOV (“primera solicitud”) gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de 12 meses para efectuar la presentación de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para la misma variedad ante la [nombre de la autoridad]. Este plazo se contará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. El día de la presentación no estará comprendido en dicho plazo.

2) [*Reivindicación del derecho*] Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor deberá reivindicar, en la solicitud presentada ante la [nombre de la autoridad], la prioridad de la primera solicitud. La [nombre de la autoridad] exigirá del solicitante que, en un plazo de [no inferior a tres meses] a partir de la fecha de presentación de la solicitud, proporcione una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud, certificada conforme por la autoridad ante la cual haya sido presentada, así como muestras o cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma.

3) [*Documentos y material*] El obtentor se beneficiará de un plazo de dos años tras la expiración del plazo de prioridad o, cuando la primera solicitud sea rechazada o retirada, de un plazo adecuado a partir del rechazo o de la retirada, para proporcionar a la [nombre de la autoridad], cualquier información, documento o material exigidos a los fines del examen previsto en el Artículo [12].

4) [*Hechos que tengan lugar durante el plazo de prioridad*] Los hechos que tengan lugar en el plazo fijado en el párrafo 1), tales como la presentación de otra solicitud, o la publicación o utilización de la variedad objeto de la primera solicitud, no constituirán un motivo de rechazo de la solicitud posterior. Esos hechos tampoco podrán crear derechos en favor de terceros.

Artículo 12
Examen de la solicitud

[NOTAS – ARTÍCULO 12]

La decisión de conceder un derecho de obtentor requerirá un examen del cumplimiento de las condiciones previstas en los Artículos [5 a 9]. En el marco de este examen, la [nombre de la autoridad] podrá cultivar la variedad o efectuar otros ensayos necesarios, hacer efectuar el cultivo o los otros ensayos necesarios, o tener en cuenta los resultados de los ensayos en cultivo o de otros ensayos ya efectuados. Con vistas a este examen, la [nombre de la autoridad] podrá exigir del obtentor toda información, documento o material necesarios especificados en [la presente Ley/el Reglamento/decisiones del Ministro].

Artículo 13
Protección provisional

[NOTAS – ARTÍCULO 13]

- 1) Se establece la protección provisional para salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre [la presentación o la publicación] de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor y la concesión del derecho.
- 2) [“Medidas por especificar”]

CAPÍTULO V
LOS DERECHOS DEL OBTENTOR

Artículo 14
Alcance del derecho de obtentor

[NOTAS – ARTÍCULO 14]

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*] (disposición facultativa) 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*] (disposición facultativa – véanse NOTAS – ARTÍCULO 14.4))

[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 distinguen 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.

Artículo 15 **Excepciones al derecho de obtentor**

[NOTAS – ARTÍCULO 15]

[1] [*Excepciones obligatorias*] El derecho de obtentor no se extenderá

i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,

ii) a los actos realizados a título experimental, y

iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades así como, a menos que las disposiciones del Artículo [14.5] sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo [14.1) a 4)] realizados con tales variedades.

[2] [*Excepción facultativa*] (véanse NOTAS – ARTÍCULO 15.2))

Artículo 16
Agotamiento del derecho de obtentor

[NOTAS – ARTÍCULO 16]

1) [*Agotamiento del derecho*] El derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad, o de una variedad cubierta por el Artículo [14.5], que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de [nombre del Estado/de la Organización Intergubernamental] por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a menos que esos actos

- i) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión,
- ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

2) [*Sentido de “material”*] A los fines de lo dispuesto en el párrafo [1], se entenderá por “material”, en relación con una variedad,

- i) el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma,
- ii) el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas, y
- iii) todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

[3] [*“Territorios” en ciertos casos*] [para miembros de la UPOV que sean Estados miembros de una sola y misma organización intergubernamental]

Artículo 17
Limitación del ejercicio del derecho de obtentor

[NOTAS – ARTÍCULO 17]

1) [*Interés público*] Salvo disposición expresa prevista en la presente Ley, no podrá limitarse el libre ejercicio de un derecho de obtentor salvo por razones de interés público.

2) [*Remuneración equitativa*] Cuando tal limitación tenga por efecto que [el Ministro/la autoridad competente] permita a un tercero realizar cualquiera de los actos para los que se requiere la autorización del obtentor, el obtentor recibirá una remuneración equitativa.

Artículo 18
Reglamentación económica

[NOTAS – ARTÍCULO 18]

El derecho de obtentor es independiente de toda medida adoptada para reglamentar la producción, el control y la comercialización del material de las variedades, o la importación y exportación de ese material. En cualquier caso, esas medidas no deberán obstaculizar la aplicación de las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 19
Duración del derecho de obtentor

[NOTAS – ARTÍCULO 19]

El derecho de obtentor se concederá por un plazo de [por especificar] contado a partir de la fecha de concesión del derecho de obtentor. Para los árboles y las vides, dicho plazo será de [por especificar] contado a partir de dicha fecha.

CAPÍTULO VI
DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD

Artículo 20
Denominación de la variedad

[NOTAS – ARTÍCULO 20]

1) [*Designación de las variedades por denominaciones; utilización de la denominación*] La variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica. A reserva de lo dispuesto en el párrafo [4], ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad obstaculizará la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor.

2) [*Características de la denominación*] La denominación deberá permitir identificar la variedad. No podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. No deberá ser susceptible de inducir en error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor. Concretamente, deberá ser diferente de toda denominación que designe, en el territorio de cualquier miembro de la UPOV, una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina.

3) [*Registro de la denominación*] La denominación de la variedad será propuesta por el obtentor a la [nombre de la autoridad]. Si se comprueba que esa denominación no responde a las exigencias del párrafo [2], la [nombre de la autoridad] denegará el registro y exigirá que el obtentor proponga otra denominación en un plazo prescrito. La denominación será registrada por la [nombre de la autoridad] al mismo tiempo que se conceda el derecho de obtentor.

4) [*Derechos anteriores de terceros*] Los derechos anteriores de terceros no serán afectados. Si, en virtud de un derecho anterior, la utilización de la denominación de una variedad está prohibida a una persona que está obligada a utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo [7], la [nombre de la autoridad] exigirá que el obtentor proponga otra denominación para la variedad.

5) [*Misma denominación en todos los miembros de la UPOV*] Toda variedad objeto de solicitud de concesión de un derecho de obtentor deberá ser presentada bajo la misma denominación en todos los miembros de la UPOV. La [nombre de la autoridad] deberá registrar la denominación así propuesta, a menos que considere que la denominación es inadecuada. En tal caso, exigirá que el obtentor proponga otra denominación.

6) [*Información en materia de denominación de variedades*] La [nombre de la autoridad] deberá asegurar la comunicación a las autoridades de los miembros de la UPOV de las informaciones relativas a las denominaciones de variedades, concretamente, de la propuesta, el registro y la cancelación de denominaciones. Toda autoridad podrá transmitir sus observaciones eventuales sobre el registro de una denominación a la [nombre de la autoridad].

7) [*Obligación de utilizar la denominación*] Quien, en el territorio de [Estado/Organización Intergubernamental] proceda a la puesta en venta o a la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad protegida en dicho territorio, estará obligado a utilizar la denominación de esa variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor relativo a esa variedad, a condición de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo [4], no se opongan derechos anteriores a esa utilización.

8) [*Indicaciones utilizadas en asociación con denominaciones*] Cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice, estará permitido asociar una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar, a la denominación de variedad registrada. Si tal indicación se asociase de esta forma, la denominación deberá ser, no obstante, fácilmente reconocible.

CAPÍTULO VII

NULIDAD Y CADUCIDAD DEL DERECHO DE OBTENTOR

Artículo 21

Nulidad del derecho de obtentor

[NOTAS – ARTÍCULO 21]

- 1) [*Causas de nulidad*] Se declarará nulo un derecho de obtentor si se comprueba que
 - i) en el momento de la concesión del derecho de obtentor las condiciones establecidas en los Artículos [6 y 7] no fueron efectivamente cumplidas,
 - ii) cuando la concesión del derecho de obtentor se fundó esencialmente en las informaciones y documentos proporcionados por el obtentor, las condiciones fijadas en los Artículos [8 y 9] no fueron efectivamente cumplidas en el momento de concesión del derecho de obtentor, o
 - iii) el derecho de obtentor fue concedido a una persona que no tenía derecho al mismo, a menos que se haya transferido a la persona a quien corresponde el derecho.
- 2) [*Exclusión de cualquier otra causa*] Ningún derecho de obtentor podrá ser anulado por causas distintas de las mencionadas en el párrafo [1].

Artículo 22

Caducidad del derecho de obtentor

[NOTAS – ARTÍCULO 22]

- 1) [*Causas de caducidad*]
 - a) Se [podrá] declarar la caducidad del derecho de obtentor, si se comprueba que ya no se cumplen efectivamente las condiciones fijadas en los Artículos [8 y 9].
 - b) Además, se [podrá] declarar la caducidad de un derecho de obtentor si, dentro de un plazo establecido y después de haber sido requerido al efecto,
 - i) el obtentor no presenta a la [nombre de la autoridad] las informaciones, documentos o material considerados necesarios para controlar el mantenimiento de la variedad,
 - ii) el obtentor no ha pagado las tasas adeudadas, en su caso, para el mantenimiento en vigor de su derecho, o
 - iii) el obtentor no propone otra denominación adecuada, en caso de cancelación de la denominación de la variedad después de la concesión del derecho.
- 2) [*Exclusión de cualquier otra causa*] No podrá declararse la caducidad de un derecho de obtentor por causas distintas de las mencionadas en el párrafo [1].

CAPÍTULO VIII
APLICACIÓN DE LA LEY Y CLÁUSULAS FINALES

Artículo *23
Defensa del derecho de obtentor

[NOTAS – ARTÍCULO 30.1)i)]

Se preverán los siguientes recursos legales para defender los derechos de obtentor:

[...]

Artículo *24
Supervisión

[NOTAS – ARTÍCULO 30.1)i)]

Incumbirá [al Ministerio/a los inspectores/a la autoridad competente] supervisar la aplicación de la presente Ley [y el Reglamento/decisiones adoptados conforme a la presente Ley].

Las siguientes medidas administrativas y sanciones serán aplicables en caso de incumplimiento de la Ley [y del Reglamento/decisiones]: [...]

Artículo *25
Publicación

[NOTAS – ARTÍCULO 30.1)iii)]

Se asegurará la información al público mediante la publicación periódica de informaciones sobre

- las solicitudes de derecho de obtentor y su concesión, y
- las denominaciones propuestas y aprobadas.

* Van precedidos por un asterisco los números de los artículos que no corresponden al número de los artículos del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

Artículo *26

[Reglamento] y/o [Decisiones del Ministro]

[NOTAS – ARTÍCULO 30]

[La autoridad competente/el Ministro] podrá elaborar un reglamento o dictar decisiones en relación con toda cuestión necesaria a los fines de la aplicación de la presente Ley, en particular:

- 1) asuntos de procedimiento en relación con la solicitud de concesión de derechos de obtentor;
- 2) asuntos relativos a la denominación de variedades;
- 3) asuntos relativos al examen de solicitudes de concesión de derechos de obtentor;
- 4) requisitos de publicación;
- 5) procedimientos de oposición;
- 6) apelaciones;
- 7) baremo de tasas; y
- 8) datos que deban incluirse en los registros sobre derechos de obtentor.

Artículo *27

Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el [...].

* Van precedidos por un asterisco los números de artículos que no corresponden al número de los artículos del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

**PARTE II: NOTAS BASADAS EN MATERIAL DE INFORMACIÓN SOBRE
DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL ACTA DE 1991
DEL CONVENIO DE LA UPOV**

Notas sobre el Artículo 1	Definiciones	27
Notas sobre el Artículo 3	Géneros y especies que deben protegerse	31
Notas sobre el Artículo 4	Trato nacional.....	33
Notas sobre el Artículo 5	Condiciones de la protección	35
Notas sobre el Artículo 6	Novedad	37
Notas sobre el Artículo 7	Distinción	41
Notas sobre el Artículo 8	Homogeneidad	43
Notas sobre el Artículo 9	Estabilidad.....	45
Notas sobre el Artículo 10	Presentación de solicitudes.....	47
Notas sobre el Artículo 11	Derecho de prioridad.....	49
Notas sobre el Artículo 12	Examen de la solicitud	53
Notas sobre el Artículo 13	Protección provisional.....	57
Notas sobre el Artículo 14	Alcance del derecho de obtentor	59
Notas sobre el Artículo 15	Excepciones al derecho de obtentor	69
Notas sobre el Artículo 16	Agotamiento del derecho de obtentor	77
Notas sobre el Artículo 17	Limitación del ejercicio del derecho de obtentor	79
Notas sobre el Artículo 18	Reglamentación económica.....	81
Notas sobre el Artículo 19	Duración del derecho de obtentor	83
Notas sobre el Artículo 20	Denominación de la variedad.....	85
Notas sobre el Artículo 21	Nulidad del derecho de obtentor	101
Notas sobre el Artículo 22	Caducidad del derecho de obtentor	103
Notas sobre el Artículo 30	Aplicación del Convenio.....	105

**PARTE II:
NOTAS BASADAS EN MATERIAL DE INFORMACIÓN SOBRE
DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL ACTA DE 1991
DEL CONVENIO DE LA UPOV**

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 1 DEFINICIONES

Artículo 1.iv) “obtentor”

- iv) se entenderá por “obtentor”
- la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,
 - la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o
 - el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso;

Artículo 1.vi) “variedad”

vi) se entenderá por “variedad” un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda

- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,**
- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,**
- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración;**

Artículo 1.viii) “territorio”

viii) se entenderá por “territorio”, en relación con una Parte Contratante, cuando sea un Estado, el territorio de ese Estado y, cuando sea una organización intergubernamental, el territorio en el que se aplique el tratado constitutivo de dicha organización intergubernamental;

El Artículo 6.3) “Novedad” y el Artículo 16.3) “Agotamiento del derecho de obtentor” del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV contienen disposiciones sobre “Territorios” en ciertos casos”.

Artículo 1.ix) “autoridad”

ix) se entenderá por “autoridad” la autoridad mencionada en el Artículo 30.1)ii);

[véase el Artículo 2 de la Parte I del presente documento]

En el Artículo 30.1)ii) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se estipula que cada miembro de la UPOV establecerá una autoridad encargada de conceder derechos de obtentor o encargará a la autoridad establecida por otro miembro de la UPOV que conceda tales derechos.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 3
GÉNEROS Y ESPECIES QUE DEBEN PROTEGERSE^{iv}

1) [Estados ya miembros de la Unión] Cada Parte Contratante que esté obligada por el Acta de 1961/1972 o por el Acta de 1978, aplicará las disposiciones del presente Convenio,

i) en la fecha en la que quede obligada por el presente Convenio, a todos los géneros y especies vegetales a los que, en esa fecha, aplique las disposiciones del Acta de 1961/1972 o del Acta de 1978, y

ii) lo más tarde al vencimiento de un plazo de cinco años a partir de esa fecha, a todos los géneros y especies vegetales.

2) [Nuevos miembros de la Unión] Cada Parte Contratante que no esté obligada por el Acta de 1961/1972 o por el Acta de 1978, aplicará las disposiciones del presente Convenio,

i) en la fecha en la que quede obligada por el presente Convenio, por lo menos a 15 géneros o especies vegetales, y

ii) lo más tarde al vencimiento de un plazo de 10 años a partir de esa fecha, a todos los géneros y especies vegetales.

1.1 Desde un primer momento, los Estados y las organizaciones intergubernamentales pueden aplicar las disposiciones del Convenio de la UPOV a todos los géneros y especies vegetales. Sin embargo, en aquellos supuestos en que la legislación del Estado o de la organización intergubernamental no se aplique a todos los géneros y especies vegetales en un primer momento, el requisito mínimo consiste en aplicar las disposiciones del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV:

1.1.1 Estados que ya son miembros de la UPOV

a los géneros y especies vegetales a los que, a la fecha de entrada en vigor del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, se apliquen las disposiciones del Acta anterior del Convenio de la UPOV a la cual esté adherido el Estado y, lo más tarde al vencimiento de un plazo de cinco años, a todos los géneros y especies vegetales (véase el Artículo 3.1)i) y ii) del Acta de 1991);

1.1.2 Nuevos miembros de la UPOV

a 15 géneros o especies a la fecha de entrada en vigor del Convenio de la UPOV y, lo más tarde al vencimiento de un plazo de 10 años a partir de esa fecha, a todos los géneros y especies vegetales (véase el Artículo 3.2)i) y ii) del Acta de 1991).

1.2 Cuando en la legislación del respectivo Estado u organización intergubernamental no se brinde protección a todos los géneros y especies vegetales, para aclarar si se puede solicitar la protección, la lista de los géneros y especies que pueden protegerse se presentará por nombre botánico.

1.3 Orientaciones sobre como rellenar el formulario de solicitud de derecho de obtentor para asistir al solicitante sobre si el género o especie vegetal se encuentra cubierto por la

legislación constan en el documento TGP/5 “Experiencia y cooperación en el examen DHE. Sección 2: Formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor” (véase en ese documento el apartado 3 de la Sección B en el título “Instrucciones para la conversión del formulario tipo de la UPOV para la solicitud de derecho de obtentor en formularios específicos de las autoridades”) (http://www.upov.int/es/publications/tgp/documents/tgp5_section_2_2.pdf).

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 4 TRATO NACIONAL^v

1) [*Trato*] Los nacionales de una Parte Contratante, así como las personas naturales que tengan su domicilio en el territorio de esa Parte Contratante y las personas jurídicas que tengan su sede en dicho territorio, gozarán, en el territorio de cada una de las demás Partes Contratantes, por lo que concierne a la concesión y la protección de los derechos de obtentor, del trato que las leyes de esa otra Parte Contratante concedan o pudieran conceder posteriormente a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos previstos por el presente Convenio y a reserva del cumplimiento por dichos nacionales y dichas personas naturales o jurídicas de las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales de la otra Parte Contratante mencionada.

2) [“Nacionales”] A los fines del párrafo precedente se entenderá por “nacionales”, cuando la Parte Contratante sea un Estado, los nacionales de ese Estado y, cuando la Parte Contratante sea una organización intergubernamental, los nacionales de cualquiera de sus Estados miembros.

1.1 No será necesario prever una disposición relativa al trato nacional cuando, por lo que respecta a la presentación de solicitudes, la legislación no contenga restricción alguna respecto de la nacionalidad, el domicilio de las personas naturales o la sede de las personas jurídicas.

1.2 Si en la legislación se prevé una disposición sobre el trato nacional, la autoridad podrá exigir que la información pertinente se indique en el formulario de solicitud a fin de determinar si, sobre la base de la nacionalidad, el domicilio o la sede (según el caso), el solicitante está habilitado a presentar una solicitud. En el formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor (sección 2, punto 1 del documento TGP/5 “Experiencia y cooperación en el examen DHE”) se prevé que se proporcione la siguiente información.

1. a) Solicitante¹:

Nombre(s) _____

Dirección(es) _____

Número(s) de teléfono _____

Número(s) de fax _____

Dirección(es) de correo-e _____

(b) Nacionalidad: _____

(c) Domicilio (Estado): _____

(d) Sede de las personas jurídicas (Estado): _____

(e) Se recurrirá a un representante/agente/mandatario: Si No

¹ El “solicitante” deberá ser el “obtentor” conforme a la definición de “obtentor” que figura en el Artículo 1.iv) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV que dice lo siguiente:

- “- la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,
- la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o
- el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso.”

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 5
CONDICIONES DE LA PROTECCIÓN

1) [*Criterios a cumplir*] **Se concederá el derecho de obtentor cuando la variedad sea**

- i) **nueva,**
- ii) **distinta,**
- iii) **homogénea y**
- iv) **estable.**

2) [*Otras condiciones*] **La concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes de las antes mencionadas, a reserva de que la variedad sea designada por una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 20, que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas por la legislación de la Parte Contratante ante cuya autoridad se haya presentado la solicitud y que haya pagado las tasas adeudadas.**

En relación con las disposiciones del Artículo 5.2) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, en su trigésima séptima sesión ordinaria, celebrada el 23 de octubre de 2003, el Consejo de la UPOV aprobó la “Respuesta de la UPOV a la notificación con fecha 26 de junio de 2003 del Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)”. Véase http://www.upov.int/es/news/2003/pdf/cbd_response_oct232003.pdf. (A continuación figuran los párrafos 7 a 11 de la misma):

“Divulgación del origen

7. El requisito de 'distinción' del Convenio de la UPOV¹ significa que la protección sólo se concederá después de haber realizado un examen para determinar si la variedad se puede distinguir de forma clara de todas las variedades cuya existencia sea notoriamente conocida² en la fecha de presentación de la solicitud, independientemente de su origen geográfico. Además, en el Convenio de la UPOV se estipula que será anulado todo derecho de obtentor que haya sido concedido por una variedad que no cumpla el criterio de distinción.

8. Por lo general, se exige del obtentor que, en un cuestionario técnico que acompaña su solicitud de protección, facilite información relativa al método de la obtención y al origen genético de la variedad. La UPOV alienta que se suministre información sobre el origen del material empleado en la obtención de la variedad cuando esto facilite el examen mencionado anteriormente, pero no puede aceptarse como condición adicional para la protección, ya que conforme al Convenio de la UPOV la protección deberá concederse a las variedades vegetales que cumplan las condiciones de novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación adecuada y no se permiten otras condiciones adicionales o diferentes para

¹ Las referencias al Convenio de la UPOV contenidas en el presente documento deberán entenderse como referencias a la última Acta del Convenio de la UPOV (el Acta de 1991). El texto completo del Convenio de la UPOV está disponible en la siguiente dirección: <http://www.upov.int/es/publications/conventions/1991/act1991.htm>.

² La cuestión de lo notoriamente conocido se contempla más detenidamente en el documento de la UPOV titulado “La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido” (C(Extr.)/19/2 Rev.), disponible en la siguiente dirección: http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/c_extr_19_2_rev.pdf.

obtener protección. De hecho, la UPOV reconoce que en algunos casos puede ser difícil o imposible que los solicitantes identifiquen el origen geográfico exacto de todo el material utilizado a los fines del fitomejoramiento, debido a razones técnicas.

9. Por lo tanto, si un país decide incluir en su política general un mecanismo relativo a la divulgación del país de origen u origen geográfico de los recursos genéticos, dicho mecanismo no deberá introducirse en sentido estricto como condición para la protección de la variedad vegetal. Se podría aplicar de manera uniforme un mecanismo separado de la legislación sobre protección de las variedades vegetales, tal como el que se aplica a los requisitos fitosanitarios, en el ámbito de las actividades relacionadas con la comercialización de las variedades vegetales, para tratar aspectos como la calidad de la semilla y otras cuestiones jurídicas relativas a la comercialización.

Consentimiento fundamentado previo

10. Con respecto a cualquier requisito relativo a una declaración en el sentido de que el material genético ha sido adquirido de forma legítima o a una prueba de que se ha obtenido el consentimiento fundamentado previo a los fines del acceso al material genético, la UPOV promueve los principios de transparencia y comportamiento ético en la actividad obtentora y, en ese sentido, el acceso al material genético utilizado para desarrollar una nueva variedad deberá realizarse respetando el marco jurídico del país de origen de dicho material genético. No obstante, en el Convenio de la UPOV se establece que el derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes de las que se estipulan para la obtención de la protección. La UPOV señala que este punto de vista es conforme al Artículo 15 del CDB, según el cual el acceso a los recursos genéticos viene determinado por los gobiernos nacionales y está sometido a la legislación nacional. Además, la UPOV considera que la autoridad competente en la concesión del derecho de obtentor no tiene posibilidad de verificar si el acceso al material genético se ha efectuado en concordancia con la legislación aplicable en este ámbito.

Resumen

11. Como la legislación relativa al acceso al material genético y la legislación aplicable a la concesión del derecho de obtentor persiguen objetivos distintos, tienen ámbitos de aplicación diferentes y precisan de estructuras administrativas diferenciadas para vigilar su aplicación, la UPOV considera que es conveniente incluirlas en diferentes legislaciones aunque las mismas deben ser compatibles y apoyarse mutuamente.”

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 6 NOVEDAD

[véanse también NOTAS – ARTÍCULO 12, para más orientación sobre el “Examen del cumplimiento de la condición de novedad”]

Artículo 6.1)^{vi}

1) [Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad [...].

Material de la variedad

1.1 Como se precisa en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, las disposiciones sobre la novedad atañen al material de reproducción o de multiplicación vegetativa y al producto de cosecha de la variedad.

Venta o entrega a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad (ofrecida en venta o comercializada, con el consentimiento del obtentor)

1.2 En el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se especifica que la novedad sólo se ve afectada cuando el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad es vendido o entregado a terceros (u ofrecido en venta o comercializado, en el marco del Acta de 1978), por el obtentor o con su consentimiento³, a los fines de la explotación de la variedad.

1.3 Los siguientes actos pueden considerarse actos que no ocasionan la pérdida de la novedad:

- i) ensayos de la variedad que no supongan la venta o entrega a terceros a los fines de la explotación de la variedad (precisado en el Acta de 1978);
- ii) venta o entrega a terceros sin el consentimiento del obtentor;
- iii) venta o entrega a terceros inscritas en el marco de un acuerdo para transferir los derechos al causahabiente;
- iv) venta o entrega a terceros inscritas en el marco de un acuerdo en virtud del cual una tercera persona haya incrementado, por cuenta del obtentor, las existencias de material de

³ El término “obtentor” debe entenderse tal y como se define en el artículo 1.iv) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV:

“– la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,
– la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o
– el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso.”

El término “persona” que figura en el artículo 1.iv) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se refiere tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas (por ejemplo, las empresas).

reproducción o de multiplicación de una variedad, cuando el acuerdo estipule que las existencias multiplicadas pasan de nuevo a estar bajo el control del obtentor;

v) venta o entrega a terceros inscritas en el marco de un acuerdo en virtud del cual una tercera persona haya efectuado ensayos de campo o en laboratorio, o ensayos de procesamiento a pequeña escala, para evaluar la variedad;

vi) venta o entrega a terceros inscritas en el marco del cumplimiento de una obligación jurídica o reglamentaria, en particular, en lo que atañe a la bioseguridad o a la inscripción de las variedades en un registro oficial de variedades admitidas para la comercialización;

vii) venta o entrega a terceros de un producto de cosecha que constituya un producto secundario o excedente obtenido a partir de la creación de la variedad o de las actividades mencionadas en los apartados iv) a vi) anteriores, a condición de que ese producto sea vendido o entregado sin identificación de la variedad a los fines de consumo, y

viii) entrega a terceros a los fines de exhibir la variedad en una exposición oficial u oficialmente reconocida.

Artículo 6.1)

1) [Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad

i) en el territorio de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.

Períodos pertinentes

1.4 Los diferentes períodos de venta o de entrega de la variedad a los fines de su explotación en el territorio del miembro de la Unión en el que se presenta la solicitud y en otros territorios, sin que la novedad se vea afectada, se han establecido teniendo en cuenta la duración de la evaluación efectuada por el obtentor de la variedad en cada territorio para tomar la decisión de solicitar protección. Los períodos establecidos para las vides y los árboles son más largos, pues se tiene en cuenta el crecimiento y la multiplicación más lentos de este tipo de plantas.

1.5 En la UPOV se ha llevado a cabo un intercambio de información sobre el concepto de árboles y vides a los efectos de lo previsto sobre la novedad y la duración de la protección (Artículo 19 del Acta de 1991 y Artículo 8 del Acta de 1978). Dicho intercambio ha puesto de manifiesto que existen distintas interpretaciones de dicho concepto, lo que impide establecer una clasificación en el marco de la UPOV. Puede obtenerse información sobre la interpretación del concepto de árboles y vides de cada uno de los miembros de la Unión consultando sus leyes correspondientes (véase el sitio Web de la UPOV: <http://www.upov.int/en/publications/npvlaws/>).

Artículo 6.2) [disposición facultativa]

2) [*Variedades de reciente creación*] Cuando una Parte Contratante aplique el presente Convenio a un género o una especie vegetal al que no aplicase anteriormente el presente Convenio o una Acta anterior, podrá considerar que una variedad de creación reciente existente en la fecha de extensión de la protección satisface la condición de novedad definida en el párrafo 1), incluso si la venta o la entrega a terceros descrita en dicho párrafo hubiese tenido lugar antes de los plazos definidos en el párrafo mencionado.

Variedades de reciente creación

2.1 La disposición “transitoria” con respecto a las variedades de creación reciente es una disposición facultativa. El objetivo de la disposición transitoria sobre la novedad es facultar la protección de variedades que han sido creadas poco antes de que la protección fuera aplicable por primera vez, pero que no quedan comprendidas en el período de novedad que se establece en el Artículo 6.1)i) del Acta de 1991. Un enfoque adoptado por algunos miembros de la Unión que han decidido aplicar dicha disposición es el siguiente: disponer del mismo período para la venta o entrega de la variedad a los fines de su explotación en el territorio del miembro de la Unión y en territorios distintos a los del miembro de la Unión en cuestión; esto es, cuatro años o, en el caso de árboles o de vides, seis años. En los casos en que se incluya una disposición transitoria, conviene establecer un plazo para que los obtentores reivindiquen los beneficios de la disposición transitoria.

2.2 Las disposiciones sobre el régimen provisional de novedad para las variedades de reciente creación pueden incluirse en la ley que confiere la protección de las obtenciones vegetales por primera vez de conformidad con el Convenio de la UPOV. En los casos de los miembros que disponen de una protección limitada a una lista de géneros y especies vegetales, cabe incluir una disposición sobre un régimen provisional de novedad en el momento en que la protección pueda aplicarse a otros géneros o especies, o a todos los géneros y especies vegetales.

2.3 El siguiente ejemplo de texto de disposición tiene por finalidad prestar asistencia a los Estados/las organizaciones intergubernamentales que deseen incorporar a la respectiva legislación la disposición facultativa que figura en el artículo 6.2) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (“Variedades de reciente creación”).^{vii}

**Artículo [6]
Novedad**

[1)] [Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad

i) en el territorio de [nombre del Estado/de la Organización Intergubernamental] en el que se hubiese presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y

ii) en un territorio distinto del de [nombre del Estado/de la Organización Intergubernamental] en el que se hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.

[2)] [Variedades de reciente creación] Cuando[, de conformidad con el artículo [introducir el número],] la presente Ley se aplique a un género o a una especie vegetal al que no se aplicase anteriormente, se considerará que las variedades pertenecientes a ese género o especie vegetal satisfacen la condición de novedad definida en el párrafo [1)] del [presente] artículo, incluso si la venta o la entrega a terceros descrita en dicho párrafo hubiese tenido lugar en el territorio de [nombre del Estado/de la Organización Intergubernamental] dentro del plazo de cuatro años antes de la fecha de presentación o, en el caso de árboles y vides, dentro del plazo de seis años antes de esa fecha.

[3)] La disposición prevista en el párrafo [2)] del [presente] artículo se aplicará únicamente a las solicitudes de derecho de obtentor presentadas en el plazo máximo de un año a partir de la aplicación de las disposiciones de la Ley a los géneros o especies en cuestión.

Artículo 6.3)

3) [“Territorios” en ciertos casos] A los fines de lo dispuesto en el párrafo 1), las Partes Contratantes que sean Estados miembros de una sola y misma organización intergubernamental, cuando las normas de esa organización lo requieran, podrán actuar conjuntamente para asimilar los actos realizados en los territorios de los Estados miembros de esa Organización a actos realizados en su propio territorio; en su caso, notificarán esa asimilación al Secretario General.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 7 DISTINCIÓN

Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará 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 el caso.

En los siguientes documentos se suministra orientación sobre el examen de la distinción:

- Documento TG/1/3 “Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales” (“Introducción general”)
(http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf)
- Documento TGP/4/1 “Constitución y mantenimiento de las colecciones de variedades”
(http://www.upov.int/es/publications/tgp/documents/tgp_4_1.pdf)
- Documento TGP/9/1 “Examen de la distinción”
(http://www.upov.int/es/publications/tgp/documents/tgp_9_1.pdf)

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 8 HOMOGENEIDAD

Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.

En el documento “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 “Introducción general”) (http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf) y en el documento TGP/10 “Examen de la homogeneidad” (<http://www.upov.int/es/publications/tgp/>) se suministra información sobre el examen de la homogeneidad.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 9 ESTABILIDAD

Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

En el documento “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 “Introducción general”) (http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf) se suministra orientación sobre el examen de la estabilidad.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 10
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1) [*Lugar de la primera solicitud*] El obtentor tendrá la facultad de elegir la Parte Contratante ante cuya autoridad desea presentar su primera solicitud de derecho de obtentor.

2) [*Fecha de las solicitudes subsiguientes*] El obtentor podrá solicitar la concesión de un derecho de obtentor ante las autoridades de otras Partes Contratantes, sin esperar que se le haya concedido un derecho de obtentor por la autoridad de la Parte Contratante que haya recibido la primera solicitud.

3) [*Independencia de la protección*] Ninguna Parte Contratante podrá denegar la concesión de un derecho de obtentor o limitar su duración por el motivo de que la protección para la misma variedad no ha sido solicitada, se ha denegado o ha expirado en otro Estado o en otra organización intergubernamental.

1.1 En el formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor (Sección 2 del documento TGP/5 “Experiencia y cooperación en el examen DHE”), se suministra orientación para la elaboración de formularios de solicitud de derechos de obtentor (http://www.upov.int/es/publications/tgp/documents/tgp5_section_2_2.pdf).

1.2 En lo que respecta al cuestionario técnico que ha de completarse junto con la solicitud de derechos de obtentor, véase la Sección 3 del documento TGP/5 “Experiencia y cooperación en el examen DHE” (http://www.upov.int/es/publications/tgp/documents/tgp5_section_3_1.pdf).

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 11 DERECHO DE PRIORIDAD

Artículo 11.1)^{viii}

1) [El derecho; su duración] El obtentor que haya presentado en debida forma una solicitud de protección de una variedad en alguna de las Partes Contratantes (“primera solicitud”) gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de 12 meses para efectuar la presentación de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para la misma variedad ante la autoridad de otra Parte Contratante (“solicitud posterior”). Este plazo se contará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. El día de la presentación no estará comprendido en dicho plazo.

1.1 En el Convenio de la UPOV se contempla un derecho de prioridad de 12 meses sobre la base de una solicitud anterior de protección de la misma variedad presentada ante otro miembro de la UPOV, en cuya virtud, la solicitud posterior será tratada como si hubiese sido presentada en la fecha de la primera solicitud. Al final de las notas explicativas sobre el Artículo 11 se ofrecen ejemplos hipotéticos de distintas situaciones en relación con el derecho de prioridad.

1.2 Por fecha de presentación de la primera solicitud se entiende la fecha de recepción de la primera solicitud debidamente presentada, en la forma estipulada por la legislación del miembro de la Unión de que se trate.

Novedad y derecho de prioridad

1.3 El efecto que surte el derecho de prioridad es que, en relación con los períodos de venta o de entrega de la variedad a los fines de su explotación sin que la novedad se vea afectada (Artículo 6.1)i) y ii) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV), se atribuirá la fecha de presentación de la primera solicitud ante la autoridad del miembro de la UPOV (“miembro A de la UPOV”) a la solicitud presentada posteriormente ante la autoridad de otro miembro (“Solicitud posterior presentada en el miembro B de la UPOV”). Por consiguiente, las disposiciones del Artículo 6.1) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV tendrían el efecto siguiente:

Solicitud posterior: Novedad

Primera solicitud: miembro A

Presentación de una solicitud posterior: miembro B

La variedad será considerada nueva si, en la [fecha de presentación de la primera solicitud de protección de la variedad en el miembro A de la UPOV], el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido ni entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad

i) en el territorio de [miembro B de la UPOV] más de un año antes de la [fecha de presentación en el miembro A de la UPOV (primera solicitud)] y

ii) en un territorio distinto del de [miembro B de la UPOV] más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides, más de seis años antes de la [fecha de presentación en el miembro A de la UPOV (primera solicitud)].

Distinción y derecho de prioridad

1.4 En lo que respecta al cumplimiento de la condición de distinción, el derecho de prioridad conlleva las siguientes consecuencias: la presentación de solicitudes de protección de otras variedades en cualquier territorio tras la fecha de presentación de la primera solicitud en un miembro de la UPOV (“miembro A de la UPOV”) no conllevará que esas variedades sean consideradas notoriamente conocidas a los fines de solicitudes posteriores. Por consiguiente, las disposiciones del Artículo 7 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV conllevarían las siguientes consecuencias:

Solicitud posterior: Distinción

Primera solicitud: miembro A

Presentación de una solicitud posterior: miembro B

Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud [de protección de la variedad en el miembro A de la UPOV], sea notoriamente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a ésta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de 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.

1.5 En muchos casos, el derecho de prioridad no conllevaría consecuencias diferentes en lo que respecta a la distinción, por cuanto en el examen de otras variedades objeto de solicitud en cualquier otro territorio tras la fecha de presentación de la primera solicitud, tendría que tenerse en cuenta la variedad que fue objeto de la primera solicitud, en tanto que variedad cuya existencia en la fecha de presentación de la primera solicitud era notoriamente conocida.

1.6 No obstante, el derecho de prioridad tiene consecuencias concretas en los casos en los que la primera solicitud presentada en el miembro A de la UPOV no da lugar a la concesión de un derecho de obtentor ni a la inscripción en un registro oficial de variedades (por ejemplo, debido al rechazo o la retirada de la primera solicitud). En esos casos, y si en la solicitud posterior se ha reivindicado un derecho de prioridad, se seguirá considerando que la variedad era una variedad notoriamente conocida en la fecha de presentación de la primera solicitud. A falta de un derecho de prioridad, la variedad pasará a ser variedad notoriamente conocida en la fecha de presentación de la solicitud posterior (en la medida en que la solicitud posterior dé lugar a la concesión de un derecho de obtentor o a la inscripción en un registro oficial de variedades).

Denominación de variedades y derecho de prioridad

1.7 Si, en la fecha de presentación de la primera solicitud se propone una denominación de variedad, dicha propuesta de denominación será considerada parte del “derecho anterior” a los efectos de los requisitos relativos a la denominación de variedades (véase el Artículo 20.2) y 4) del Acta de 1991 y el Artículo 13.2) y 4) del Acta de 1978). Por consiguiente, si en las solicitudes posteriores en relación con la misma variedad se propone la misma denominación, a los fines de los requisitos relativos a la denominación de variedades, dichas solicitudes posteriores serán consideradas como si hubieran sido presentadas en la fecha de la primera

solicitud (véanse las “Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV” (documento UPOV/INF/12/2 - Nota explicativa 4.b) y c)) en relación con derechos anteriores y registro de denominaciones de variedades).

Artículo 11.2)

2) [Reivindicación del derecho] Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor deberá reivindicar, en la solicitud posterior, la prioridad de la primera solicitud. La autoridad ante la que se haya presentado la solicitud posterior podrá exigir del solicitante que, en un plazo que no podrá ser inferior a tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior, proporcione una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud, certificada conforme por la autoridad ante la cual haya sido presentada, así como muestras o cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma.

2.1 Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor debe reivindicar la prioridad de la primera solicitud en la solicitud posterior. Si el obtentor no reivindica la prioridad, se considerará que la solicitud posterior fue presentada en la fecha de presentación de dicha solicitud posterior.

2.2 En el Convenio de la UPOV se estipula que el obtentor gozará de un plazo de tres meses como mínimo, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior para proporcionar una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud. El plazo exacto (no inferior a tres meses) será especificado en la legislación del miembro de la Unión de que se trate.

2.3 En el punto 7 del formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor (documento TGP/5 “Experiencia y cooperación en el examen DHE” - <http://www.upov.int/es/publications/tgp>), se contemplan los siguientes elementos para que los obtentores puedan reivindicar la prioridad:

7. Se reivindica la prioridad de la solicitud presentada en (Estado/Organización Intergubernamental) (primera solicitud) _____ el (fecha) _____ bajo la denominación _____

Se pide una copia oficial de la primera solicitud, incluyendo la fecha de presentación, como certificado⁴ de prioridad

⁴ Dentro del plazo estipulado (3 meses como mínimo).

Artículo 11.3)

3) [Documentos y material] El obtentor se beneficiará de un plazo de dos años tras la expiración del plazo de prioridad o, cuando la primera solicitud sea rechazada o retirada, de un plazo adecuado a partir del rechazo o de la retirada, para proporcionar a la autoridad de la Parte Contratante ante la que haya presentado la solicitud posterior, cualquier información, documento o material exigidos por las leyes de esta Parte Contratante para el examen previsto en el Artículo 12.

Expiración del plazo de prioridad

3.1 El obtentor se beneficiará de un plazo de dos años tras la expiración del plazo de prioridad (es decir, de dos años y 12 meses tras la fecha de presentación de la primera solicitud) para proporcionar a la autoridad cualquier información, documento o material exigidos a los fines del examen.

Miembro A de la UPOV	Primera solicitud Fecha de presentación: 15 de mayo de 2004	
Miembro B de la UPOV	Solicitud posterior Fecha de presentación: 13 de febrero de 2005 (prioridad reivindicada)	A los fines del examen previsto en el Artículo 12, el obtentor se beneficiará de un plazo de dos años contados a partir de la expiración del plazo de prioridad para proporcionar a la autoridad cualquier información, documento o material exigidos: 15 de mayo de 2007

Rechazo o retirada de la primera solicitud

3.2 En el Convenio de la UPOV se estipula que si la primera solicitud es objeto de rechazo o de retirada, el obtentor se beneficiará de un “plazo adecuado” tras dicho rechazo o retirada para proporcionar cualquier información, documento o material exigidos a los fines del examen. Al determinar dicho “plazo adecuado”, la autoridad podrá tener en cuenta factores que influyan en el tiempo del que precise el obtentor para proporcionar la información, los documentos o el material exigido. De ahí que en la Ley no se estipule necesariamente un plazo concreto.

En los siguientes ejemplos hipotéticos se ilustran diferentes situaciones que pueden plantearse en lo que respecta al derecho de prioridad:

Miembro A de la UPOV	Primera solicitud Fecha de presentación: 15 de mayo de 2004	
Miembro B de la UPOV	Solicitud posterior Fecha de presentación: 13 de febrero de 2005 (prioridad reivindicada)	Se reconoce la prioridad (fecha de solicitud en B en el plazo estipulado para la reivindicación de la prioridad y prioridad reivindicada en la solicitud presentada en B) La solicitud es tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de presentación en el miembro A de la UPOV, es decir, el 15 de mayo de 2004
Miembro C de la UPOV	Solicitud posterior Fecha de presentación: 10 de mayo de 2005 (no se ha reivindicado la prioridad)	No se reivindica la prioridad (se presenta la solicitud en C dentro del plazo estipulado para la reivindicación de la prioridad pero no se reivindica la prioridad en la solicitud presentada en C) (véase el párrafo 2)) La fecha de presentación en el miembro C de la UPOV es el 10 de mayo de 2005
Miembro D de la UPOV	Solicitud posterior Fecha de presentación: 10 de junio de 2005 (prioridad reivindicada)	No se reconoce la prioridad (la solicitud se presenta en D tras el plazo estipulado para la reivindicación de la prioridad) La fecha de presentación en el miembro D de la UPOV es el 10 de junio de 2005

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 12 EXAMEN DE LA SOLICITUD

La decisión de conceder un derecho de obtentor requerirá un examen del cumplimiento de las condiciones previstas en los Artículos 5 a 9. En el marco de este examen, la autoridad podrá cultivar la variedad o efectuar otros ensayos necesarios, hacer efectuar el cultivo o los otros ensayos necesarios, o tener en cuenta los resultados de los ensayos en cultivo o de otros ensayos ya efectuados. Con vistas a este examen, la autoridad podrá exigir del obtentor toda información, documento o material necesarios.

1. *Novedad*

1.1 El Convenio de la UPOV prevé un examen del cumplimiento de la condición de novedad, como se expone a continuación:

1.2 Como se explica en el Convenio de la UPOV, a los efectos del examen, la autoridad podrá solicitar al obtentor que presente toda la información, documentos o material necesarios. A ese respecto, la autoridad podrá exigir al obtentor que en el formulario de solicitud proporcione toda la información necesaria para efectuar el examen de la novedad. En el Punto 8 del formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor (Sección 2 del documento TGP/5, “Experiencia y cooperación en el examen DHE” - <http://www.upov.int/es/publications/tgp/>), se solicita la siguiente información:

8. La variedad ha sido [vendida o entregada a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad]⁵ / [ofrecida en venta o comercializada, con el consentimiento del obtentor]⁶ (suprimir por la autoridad cuando proceda)

en [territorio de la solicitud]: _____

aún no por primera vez (fecha) _____

bajo la denominación _____

y en otros territorios: _____

aún no por primera vez (territorio y fecha) _____

bajo la denominación _____

⁵ Artículo 6.1) del Acta de 1991.

⁶ Artículo 6.1)b) del Acta de 1978.

1.3 En el artículo 30.1)iii) del Acta de 1991 se estipula que cada miembro de la Unión asegurará la información al público mediante la publicación periódica de informaciones sobre las solicitudes de derechos de obtentor y los derechos de obtentor concedidos. El proceso de publicación de información sobre solicitudes deja margen para plantear objeciones ante la autoridad en lo que respecta al cumplimiento de la condición de novedad.

2. *Distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE)*

En los documentos que se enumeran a continuación se ofrecen orientaciones sobre el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad:

2.1 “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 “Introducción general”) (http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf).

2.2 “Preparativos para el examen DHE” (documento TGP/6) <http://www.upov.int/es/publications/tgp/>.

3. *Experiencia y cooperación en el examen DHE*

3.1 La cooperación en lo que respecta a los exámenes DHE es una importante ventaja del sistema de la UPOV. El Convenio de la UPOV (Artículo 12 del Acta de 1991) establece que las variedades deben examinarse respecto de los criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad. En el Acta de 1991 se explicita que: “[e]n el marco de este examen, la autoridad podrá cultivar la variedad o efectuar otros ensayos necesarios, hacer efectuar el cultivo o los otros ensayos necesarios, o tener en cuenta los resultados de los ensayos en cultivo o de otros ensayos ya efectuados”. Del texto del artículo se desprende que la autoridad de un miembro de la UPOV puede seguir uno o varios de los siguientes procedimientos:

- a) *la propia autoridad efectúa los ensayos en cultivo, u otros ensayos;*
- b) *la autoridad encarga a uno o más terceros que efectúen los ensayos en cultivo, u otros ensayos;*

En este caso, un tercero podría ser, por ejemplo, otra autoridad, un instituto independiente, o el obtentor.

- c) *la autoridad tiene en cuenta los resultados de los ensayos en cultivo, u otros ensayos, que ya se han efectuado.*

Esta posibilidad permite a los miembros de la Unión aceptar informes DHE sobre variedades ya examinadas por otro miembro. Se alienta a adoptar un enfoque de esta índole, pues contribuye en forma significativa a reducir la duración del examen DHE y a reducir el costo del examen DHE, limitando la duplicación del trabajo.

3.2 Para facilitar la cooperación en el examen DHE en el nivel deseado por los miembros de la Unión, la UPOV ha elaborado el documento TGP/5, “Experiencia y cooperación en el examen DHE” - <http://www.upov.int/es/publications/tgp/>, que contiene las secciones siguientes:

	<i>INTRODUCCIÓN</i>
<i>Sección 1</i>	<i>Acuerdo administrativo tipo de cooperación internacional en el examen de las obtenciones vegetales</i>
<i>Sección 2</i>	<i>Formulario tipo de la UPOV para las solicitudes de derecho de obtentor</i>
<i>Sección 3</i>	<i>Cuestionario técnico que deberá rellenarse con las solicitudes de derecho de obtentor</i>
<i>Sección 4</i>	<i>Formulario tipo de la UPOV para la designación de la muestra de la variedad</i>
<i>Sección 5</i>	<i>Formulario UPOV para petición de resultados de un examen y Formulario UPOV de respuesta a la petición de resultados de un examen</i>
<i>Sección 6</i>	<i>Informe de la UPOV sobre el examen técnico y Formulario UPOV para la descripción de variedades</i>
<i>Sección 7</i>	<i>Modelo UPOV de informe provisional sobre el examen técnico</i>
<i>Sección 8</i>	<i>Cooperación en el examen</i>
<i>Sección 9</i>	<i>Listado de las especies respecto de las que se han adquirido conocimientos prácticos o para las que se han establecido directrices de examen nacionales</i>
<i>Sección 10</i>	<i>Notificación de caracteres adicionales</i>
<i>Sección 11</i>	<i>Ejemplos de políticas y contratos sobre el material presentado por el obtentor</i>

3.3 En la sección 1, “Acuerdo administrativo tipo de cooperación internacional en el examen de las variedades”, se incluye un acuerdo tipo de cooperación entre autoridades.

3.4 Un acuerdo administrativo basado en el acuerdo administrativo tipo no es un requisito imprescindible para la cooperación internacional y, en particular, la utilización por los miembros de la Unión de los informes DHE existentes proporcionados por las autoridades de otros miembros de la Unión no impone necesariamente el uso del acuerdo administrativo tipo. Sin embargo, en los casos en que no se haya celebrado ese acuerdo, se alienta a los miembros de la Unión que soliciten informes DHE existentes a utilizar el formulario tipo que se encuentra en la sección 5, “Formulario UPOV para petición de resultados de un examen y formulario UPOV de respuesta a la petición de resultados de un examen”.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 13 PROTECCIÓN PROVISIONAL

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

Plazo de protección^{ix}

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

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

Medidas

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

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

2.3 La protección provisional sólo es válida en relación con los actos que exigirían autorización del obtentor “después de la concesión del derecho”, es decir, que si no se concede el derecho de obtentor, la protección provisional no será aplicable.

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

Artículo [13]⁴
Protección provisional

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

Ejemplo A

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

Ejemplo B

[2] Se considerará que el solicitante es el titular del derecho de obtentor respecto de cualquier persona que, en el intervalo previsto en el párrafo [1], haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo [14]. Sólo podrá entablarse una acción judicial respecto de la protección provisional después de que se haya concedido el derecho.

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

El párrafo 3) del ejemplo de texto de disposición *supra* no será necesario cuando, en el párrafo 1), se estipule que la fecha para el inicio de la protección provisional será la fecha de publicación (véase la nota 1.2 *supra* sobre el “Plazo de protección”).

⁴ El texto destacado entre corchetes está destinado a los encargados de la redacción de las leyes y constituye una indicación de, según proceda, texto que ha de completarse, numeración de disposiciones que puede ser necesario modificar, o disposiciones del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV en las que se estipula una opción.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 14
ALCANCE DEL DERECHO DE OBTENTOR

Artículo 14.1) y 2)

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 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.

Artículo 14.3) y 4) [Disposiciones facultativas]

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).

NOTAS SOBRE LAS “VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS”^{xi}**Artículo 14.5)****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,

[...]

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.

continúa en la página siguiente

b) Definición de variedad esencialmente derivada

1. 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.”).
2. 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.
3. 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.
4. 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).
5. 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.
6. 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)).

2) [Actos respecto del producto de la cosecha] A reserva de lo dispuesto 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).

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

Variedad inicial ‘A’
cultivada por el *Obtentor 1*

- no es esencialmente derivada de ninguna otra variedad

Variedad esencialmente derivada ‘B’
cultivada por el *Obtentor 2*

- se deriva principalmente de ‘A’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales (salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación)

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

Variedad inicial ‘A’
cultivada por el *Obtentor 1*

- no es esencialmente derivada de ninguna otra variedad

Variedad esencialmente derivada ‘B’
cultivada por el *Obtentor 2*

- se deriva principalmente de ‘A’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales (salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación)

Variedad esencialmente derivada ‘C’
cultivada por el *Obtentor 3*

- se deriva principalmente de ‘B’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales (salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación)

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

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,

7. 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).

8. 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

9. 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

Variedad inicial ‘A’
(PROTEGIDA)
 cultivada y protegida por el *Obtentor 1*

Variedad esencialmente derivada ‘B’
 cultivada y **protegida** por el *Obtentor 2*

- se deriva principalmente de ‘A’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales
 (salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación)

Variedad esencialmente derivada ‘C’
 cultivada y **protegida** por el *Obtentor 3*

- se deriva principalmente de ‘A’ o ‘B’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales
 (salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación)

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

Variedad inicial ‘A’
(NO PROTEGIDA)
 cultivada y protegida por el *Obtentor 1*

Variedad esencialmente derivada ‘B’
 cultivada y **protegida** por el *Obtentor 2*

- se deriva principalmente de ‘A’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales
 (salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación)

Variedad esencialmente derivada ‘C’
 cultivada y **protegida** por el *Obtentor 3*

- se deriva principalmente de ‘A’ o ‘B’
- conserva las expresiones de los caracteres esenciales de ‘A’
- se distingue claramente de ‘A’
- conforme a la variedad ‘A’ en los caracteres esenciales
 (salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación)

* 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*

10. 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.

11. 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

12. Al decidir si se concede 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.

13. 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.

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

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 15
EXCEPCIONES AL DERECHO DE OBTENTOR

Artículo 15.1)i)^{xii}

- 1) [Excepciones obligatorias] El derecho de obtentor no se extenderá**
i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,

Las siguientes notas tienen por objeto ilustrar algunos actos que pueden estar comprendidos en la excepción y algunos que pueden estar fuera de su alcance:

1.1 Actos que pueden quedar al margen del alcance de la excepción

1.1.1 El texto del Artículo 15.1)i) indica que están comprendidos en la excepción los actos que tienen *tanto* carácter privado *como* fines no comerciales. Por lo tanto, los actos no realizados en un marco privado, aunque no tengan fines comerciales, pueden quedar al margen del alcance de la excepción.

1.1.2 Además, el texto indica que los actos realizados en un marco privado con fines comerciales quedan al margen de la excepción. Por consiguiente, podría considerarse que un agricultor que conserva en su explotación sus propias semillas de una variedad realiza un acto en un marco privado, pero también que ese acto no está comprendido en la excepción si las semillas se conservan con fines comerciales. Se ha previsto también en el Convenio una excepción facultativa aparte (véase el Artículo 15.2)), aplicable a las semillas conservadas en finca (véanse las Notas explicativas sobre el Artículo 15.2)).

1.2 Actos que pueden quedar comprendidos en el alcance de la excepción

El texto del Artículo 15.1)i) sugiere que podría permitirse, por ejemplo, la reproducción o la multiplicación de una variedad por un jardinero aficionado para el uso exclusivo en su propio jardín (es decir, sin suministrar a otros material de la variedad), ya que ello podría constituir un acto realizado en un marco privado y sin fines comerciales. De igual modo, por ejemplo, la reproducción o la multiplicación de una variedad por un agricultor con el fin exclusivo de producir un cultivo alimentario para su propio consumo y el de las personas a su cargo que viven en la misma explotación podría verse como un acto realizado en un marco privado y sin fines comerciales. Por lo tanto, puede considerarse que actividades tales como la “agricultura de subsistencia”, si constituyen actos realizados en un marco privado y sin fines comerciales, quedan fuera del alcance del derecho de obtentor, y los agricultores que realizan este tipo de actividades se benefician libremente de la disponibilidad de nuevas variedades protegidas.

Artículo 15.1)iii)^{xiii}

1) [*Excepciones obligatorias*] El derecho de obtentor no se extenderá [...]

iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades así como, a menos que las disposiciones del Artículo 14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1) a 4) realizados con tales variedades.

La “Exención del obtentor”

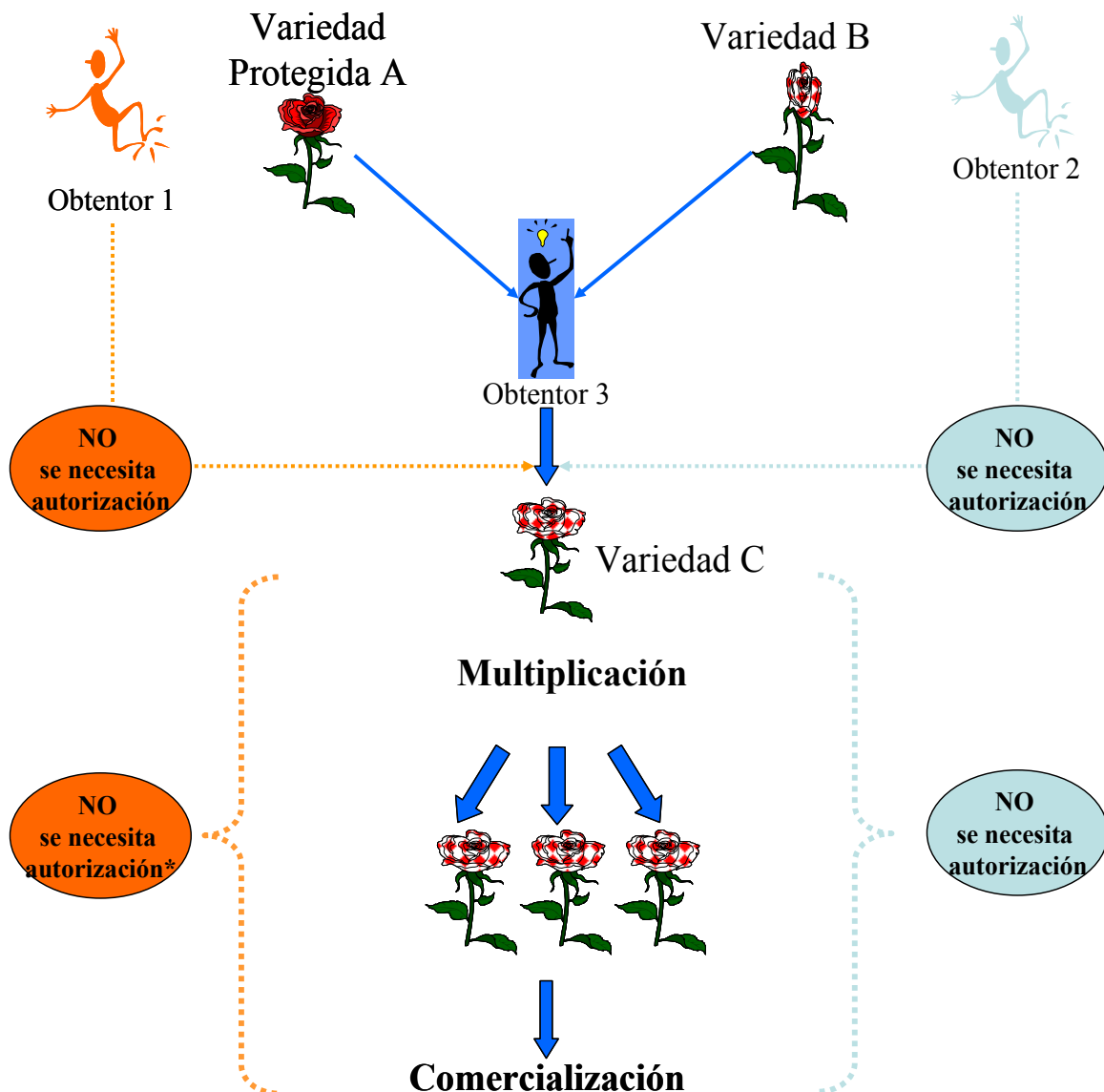
1.3 En la excepción prevista en virtud del Artículo 15.1)iii) se estipula que el derecho de obtentor no se extenderá “a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades, así como, a menos que las disposiciones del Artículo 14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1) a 4) realizados con tales variedades.”. Se trata de un elemento fundamental del sistema de la UPOV de protección de las obtenciones vegetales conocido como la “exención del obtentor”, mediante la que no existen restricciones al uso de variedades protegidas a los fines de la creación de nuevas variedades.

1.4 En la segunda parte del Artículo 15.1)iii), “así como, a menos que las disposiciones del Artículo 14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1) a 4) realizados con tales variedades.” se aclara que, salvo en el caso de las variedades incluidas en el Artículo 14.5), es decir, las variedades esencialmente derivadas, las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida y las variedades para cuya producción se necesite el uso repetido de la variedad protegida, no es necesaria la autorización del titular de la variedad protegida para crear esas nuevas variedades a efectos de la comercialización⁵ de las nuevas variedades obtenidas.

1.5 En el diagrama que figura a continuación se expone una situación hipotética en la que el obtentor utiliza la variedad protegida A y la variedad no protegida B para crear una variedad nueva C. En el diagrama se demuestra que no es necesaria la autorización para obtener la variedad C. Además, no sería necesario obtener la autorización del obtentor de la variedad A para comercializar la variedad C a no ser que la variedad C sea una variedad esencialmente derivada o una variedad que exija el uso repetido de la variedad protegida A para su producción o una variedad que no se distinga claramente de la variedad protegida A (véase el Artículo 14.5) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV).

⁵ En el presente documento el término “comercialización” se utiliza para abarcar los actos incluidos en el Artículo 14.1) a 4) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

Sistema de “exención del obtentor”



* Excepto en el caso de:

- i) las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada,
- ii) las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7, y
- iii) las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.

Artículo 15.2)^{xiv}

2) [*Excepción facultativa*] No obstante lo dispuesto en el Artículo 14⁶, cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5a)i) o ii).

2.1 *Decisión de aplicar la excepción facultativa*

2.1.1 El Artículo 15.2) es una disposición “facultativa”, como queda claro en la redacción “... cada Parte Contratante podrá ...”. Por lo tanto, corresponde decidir a cada miembro si sería adecuado incorporar la opción prevista en el Artículo 15.2). Los párrafos que figuran a continuación tienen por fin proporcionar orientación a los miembros de la Unión que decidan incorporar a su legislación la excepción facultativa.

2.1.2 Cuando se examinó la manera de poner en práctica la excepción facultativa durante la Conferencia Diplomática de 1991 (véase la página 63 de la Publicación de la UPOV N.º 346(E) “*Records of the Diplomatic Conference for the Revision of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*” (Actas de la Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales)), se elaboró la recomendación siguiente:

“La Conferencia Diplomática recomienda que las disposiciones del Artículo 15.2) del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, no se interpreten en el sentido de ofrecer la posibilidad de ampliar la práctica comúnmente denominada ‘privilegio del agricultor’ a sectores de la producción agrícola u hortícola en los que ese privilegio no corresponde a una práctica habitual en el territorio de la Parte Contratante en cuestión.”

2.1.3 De la recomendación de la Conferencia Diplomática se desprende que la excepción facultativa estaba destinada a los cultivos respecto de los cuales, en el miembro de la Unión de que se trate, ya existía entre los agricultores la práctica de conservar el material cosechado para su posterior reproducción o multiplicación.

2.1.4 El Artículo 15.2) dispone que “cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad [...] con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5a)i) o ii)”. (Se han subrayado las partes que se desea destacar.)

2.1.5 A partir de este texto puede considerarse que la excepción facultativa se refiere a determinados cultivos cuyo producto de la cosecha se utiliza con fines de reproducción o de multiplicación, por ejemplo, los cereales de grano fino, cuyo grano cosechado puede utilizarse también como semilla, es decir, material de reproducción o de multiplicación. En conjunción

⁶ Artículo 14 “Alcance del derecho de obtentor”

con la recomendación relativa al Artículo 15.2) de la Conferencia Diplomática de 1991 (véase más arriba), el texto indica también que puede considerarse inadecuado introducir la excepción facultativa para sectores agrícolas u hortícolas, como las frutas, las plantas ornamentales y las hortalizas, respecto de los cuales no sea una práctica común que el material cosechado se utilice como material de reproducción o de multiplicación.

2.2 “Límites razonables y salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor”

2.2.1 En las notas 2.1 se explica que cabe introducir la excepción facultativa para determinados cultivos. Con respecto a esos cultivos, en el Artículo 15.2) del Convenio de la UPOV se estipula lo siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el Artículo 14, cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor [...], dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor [...]” (se han subrayado las partes que se desea destacar)

2.2.2 En el caso de los cultivos a los que se aplique la excepción facultativa: en relación con la introducción de límites razonables y con la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor en el marco de la legislación sobre derecho de obtentor, podrán tomarse en consideración, entre otros, los elementos que figuran a continuación o una combinación de esos elementos.

Tipo de variedad

2.2.3 Si se decide introducir la excepción facultativa para un cultivo o especie determinado, se podrá especificar a qué tipos de variedades se aplicará la excepción facultativa. Por ejemplo, las autoridades podrían decidir no extender la excepción facultativa a ciertos tipos de variedades, como variedades híbridas o sintéticas. Ello les permite tener en cuenta si entre los agricultores ha existido la práctica de conservar el material cosechado para su posterior reproducción o multiplicación y si será el caso de introducir la excepción facultativa para esos tipos de variedades.

Tamaño de la explotación / superficie del cultivo / valor del cultivo

2.2.4 Ejemplos de elementos que podrían ser útiles para fijar límites razonables y salvaguardar los intereses legítimos del obtentor son el tamaño de la explotación del agricultor, la superficie del cultivo en cuestión cosechada por el agricultor o el valor del cultivo cosechado. Así pues, el nivel de utilización de las semillas conservadas en finca permitido a los “pequeños agricultores” con explotaciones pequeñas (o pequeñas superficies de cultivo) y el nivel de remuneración al obtentor serán distintos de los que se aplican a los “grandes agricultores”. De todos modos, a la hora de considerar los límites razonables y la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, cada miembro de la Unión tendrá su propio criterio acerca del tamaño de una explotación (o superficie cultivada) que determine su carácter de pequeña explotación agrícola.

Ejemplo:

En el país A, los agricultores con explotaciones (o superficies de cultivo) inferiores a 10 hectáreas pueden representar tan sólo el 5% de la producción del cultivo X. En tal caso, si en ese país la superficie correspondiente a un pequeño agricultor se ha fijado en 10 hectáreas y los pequeños agricultores están exentos del pago de remuneración por el

cultivo X, o se benefician de importantes reducciones respecto de dicho pago, este hecho tendrá repercusiones mínimas sobre la remuneración total de los obtentores. En cambio, en el país B los agricultores con explotaciones (o superficies de cultivo) inferiores a 10 hectáreas del cultivo X pueden llegar a representar el 90% de la producción. De hecho, si en ese país se ha fijado igualmente en 10 hectáreas la superficie correspondiente a un pequeño agricultor y éste está exento del pago de una remuneración por el cultivo X o se beneficia de importantes reducciones respecto de dicho pago, este hecho tendrá repercusiones enormes sobre la remuneración total de los obtentores. Determinar si esas repercusiones están dentro de límites razonables y responden a la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor es una cuestión que habrá que examinar en función de la legislación pertinente del miembro de la Unión de que se trate.

Proporción del cultivo cosechado

2.2.5 Un ejemplo de otro elemento que cabe considerar en relación con los límites razonables y la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor es la proporción, o la cantidad de cultivo que será objeto de la excepción facultativa. Así, por ejemplo, un miembro de la Unión podría optar por fijar un porcentaje máximo del cultivo cosechado que el agricultor podrá utilizar posteriormente con fines de reproducción o de multiplicación. Ese porcentaje podrá variar en relación con el tamaño de la finca (o de la superficie cultivada) o el nivel de remuneración del obtentor, como porcentaje de la remuneración estándar, especificado en relación con la proporción de semillas conservadas en finca utilizadas por el agricultor. Además, la parte del cultivo cosechado a la que sería aplicable la excepción facultativa podría fijarse en función de la cantidad de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida inicialmente obtenida por el agricultor y en relación con la cantidad que sería adecuado plantar en la explotación del agricultor o la cantidad que razonablemente podrían consumir el agricultor y las personas a su cargo. Esa parte también podría expresarse como la superficie máxima que puede plantarse utilizando el cultivo cosechado.

Distintas circunstancias

2.2.6 La protección de las obtenciones vegetales fomenta la introducción de nuevas variedades, hecho que de por sí puede influir en la cantidad del material cosechado (semillas conservadas en finca) que se utilice posteriormente para la reproducción o la multiplicación del cultivo en cuestión. Por otra parte, la evolución de las prácticas agrícolas y de los métodos de creación y de reproducción o de multiplicación de nuevas variedades, así como las variaciones de la economía también pueden influir en la cantidad del material cosechado que se utilice para su posterior reproducción o multiplicación. Es decir que un miembro de la Unión podría, por ejemplo, limitar la cantidad de semillas conservadas en finca a los niveles que hayan constituido la práctica habitual antes de la introducción de disposiciones de protección de las obtenciones vegetales.

Remuneración

2.2.7 En el caso de los cultivos a los que se aplique la excepción facultativa, cabe contemplar un requisito para proporcionar remuneración a los obtentores como medio de salvaguardar sus legítimos intereses.

2.3 *La explotación del agricultor*

2.3.1 La excepción facultativa consiste exclusivamente en permitir:

“a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el artículo 14.5)a)i) o ii)”. (Se ha añadido el subrayado.)

2.3.2 Del texto del Convenio se desprende claramente que la excepción facultativa se refiere a la utilización del producto de la cosecha por el agricultor en su propia explotación. Así pues, por ejemplo, la excepción facultativa no se extiende al material de reproducción o de multiplicación que haya sido producido en la explotación de otro agricultor.

2.4 *Aplicación de la excepción facultativa contemplada en el Artículo 15.2)*

2.4.1 Mediante la inclusión de la excepción facultativa en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, se reconoce que respecto de algunos cultivos existe entre los agricultores la práctica de conservar el producto de la cosecha con fines de reproducción o de multiplicación, y esta disposición permite a todos los miembros de la Unión tener en cuenta dicha práctica y analizar caso por caso las cuestiones propias de cada cultivo, a la hora de otorgar protección a las distintas variedades vegetales. La utilización de la frase “dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor” guarda coherencia con el hecho de que si se aplica la excepción facultativa, ello deberá hacerse sin menoscabar los incentivos previstos en el Convenio de la UPOV para que los obtentores desarrollen nuevas variedades.

2.4.2 Se destaca que incumbe a cada miembro de la Unión decidir si, y de qué manera, desea aplicar el Artículo 15.2). Entre otros elementos, cabe examinar la incidencia en las actividades de fitomejoramiento, los costos y mecanismos necesarios para la aplicación y las repercusiones económicas generales para la agricultura. Para sopesar esos elementos y garantizar una puesta en práctica satisfactoria, lo más conveniente es celebrar consultas con las partes interesadas y en particular con los obtentores y agricultores.

2.4.3 Debido a elementos como la evolución de las prácticas agrícolas y los métodos de creación y de reproducción o de multiplicación de nuevas variedades, así como las variaciones de la economía, es posible que con el tiempo sea necesario reajustar ciertos parámetros de aplicación de la excepción facultativa para garantizar que el miembro de la Unión de que se trate obtenga los máximos beneficios posibles de la protección de las obtenciones vegetales. Por lo tanto, en algunos marcos jurídicos podrá resultar ventajoso prever disposiciones que permitan efectuar en forma práctica un reajuste de esa índole.

2.4.4 Además, se invita a las autoridades que elaboren legislación a ponerse en contacto con la Oficina de la Unión para informarse acerca de los ejemplos de legislación de los miembros de la Unión que puedan resultar más pertinentes para sus circunstancias concretas.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 16
AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE OBTENTOR

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

- i) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión,
- ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

2) [*Sentido de “material”*] A los fines de lo dispuesto en el párrafo 1), se entenderá por “material”, en relación con una variedad,

- i) el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma,
 - ii) el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas,
- y
- iii) todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

3) [*“Territorios” en ciertos casos*] A los fines de lo dispuesto en el párrafo 1), las Partes Contratantes que sean Estados miembros de una sola y misma organización intergubernamental, cuando las normas de esa organización lo requieran, podrán actuar conjuntamente para asimilar los actos realizados en los territorios de los Estados miembros de esa organización a actos realizados en su propio territorio; en tal caso, notificarán esa asimilación al Secretario General.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 17
LIMITACIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE OBTENTOR

1) [*Interés público*] Salvo disposición expresa prevista en el presente Convenio, ninguna Parte Contratante podrá limitar el libre ejercicio de un derecho de obtentor salvo por razones de interés público.

2) [*Remuneración equitativa*] Cuando tal limitación tenga por efecto permitir a un tercero realizar cualquiera de los actos para los que se requiere la autorización del obtentor, la Parte Contratante interesada deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el obtentor reciba una remuneración equitativa.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 18
REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA

El derecho de obtentor es independiente de las medidas adoptadas por una Parte Contratante para reglamentar en su territorio, la producción, el control y la comercialización del material de las variedades, o la importación y exportación de ese material. En cualquier caso, esas medidas no deberán obstaculizar la aplicación de las disposiciones del presente Convenio.

En relación con las disposiciones previstas en el Artículo 18 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones, celebrado el 23 de octubre de 2003, el Consejo de la UPOV aprobó la “Respuesta de la UPOV a la notificación con fecha 26 de junio de 2003, del Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)” (a continuación se reproduce el párrafo 9) http://www.upov.int/es/news/2003/pdf/cbd_response_oct232003.pdf).

“9. [S]i un país decide incluir en su política general un mecanismo relativo a la divulgación del país de origen u origen geográfico de los recursos genéticos, dicho mecanismo no deberá introducirse en sentido estricto como condición para la protección de la variedad vegetal. Se podría aplicar de manera uniforme un mecanismo separado de la legislación sobre protección de las variedades vegetales, tal como el que se aplica a los requisitos fitosanitarios, en el ámbito de las actividades relacionadas con la comercialización de las variedades vegetales, para tratar aspectos como la calidad de la semilla y otras cuestiones jurídicas relativas a la comercialización.”

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 19
DURACIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR

1) [Duración de la protección] El derecho de obtentor se concederá por una duración determinada.

2) [Duración mínima] Esa duración no podrá ser inferior a 20 años a partir de la fecha de concesión del derecho de obtentor. Para los árboles y las vides, dicha duración no podrá ser inferior a 25 años a partir de esa fecha.

1.1 La duración de la protección no será inferior a 20 años, y a 25 años para los árboles y las vides.

1.2 El período de protección comienza a partir de la fecha de concesión (véanse asimismo las NOTAS – ARTÍCULO 13 “Protección provisional”).

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 20
DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD

Artículo 20.1)

1) [Designación de las variedades por denominaciones; utilización de la denominación] a) La variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica.

b) Cada miembro de la Unión se asegurará de que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4), ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor.

1.1 El Artículo 5.2) del Acta de 1991 exige que la variedad sea designada mediante una denominación. En el párrafo 1) se establece que la denominación será la designación genérica de la variedad, y a reserva de los derechos anteriores, ningún derecho sobre la designación obstaculizará la libre utilización de la denominación de la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor. La obligación prevista en el párrafo 1) deberá considerarse junto con la obligación de utilizar la denominación de la variedad respecto de la venta o comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de la variedad (véase el párrafo 7)).

1.2 La obligación prevista en el párrafo 1) de permitir el uso de la denominación en relación con la variedad, incluso después de expirado el derecho de obtentor, es importante si el obtentor de la variedad es también el titular de una marca que es idéntica a la denominación de la variedad. Cabe destacar que, cuando un nombre es registrado como marca por la autoridad en el ámbito de las marcas, la utilización del nombre como denominación de la variedad puede convertir a la marca en un nombre genérico. En tales casos, puede hacer de la marca una marca susceptible de cancelación⁷. Con el fin de asegurar la claridad y la certidumbre en relación con las denominaciones de variedades, las autoridades deberían rechazar una denominación de variedad que sea la misma que la de una marca sobre la que tenga un derecho el obtentor. El obtentor podrá elegir renunciar al derecho sobre la marca antes de presentar una denominación propuesta con el fin de evitar su rechazo.

⁷ Publicación de la OMPI N.º 489 “WIPO Intellectual Property Handbook”.

“Utilización adecuada de las marcas

2.397 La no utilización puede resultar en la pérdida de los derechos sobre la marca. Sin embargo, la utilización indebida puede tener el mismo resultado. Una marca puede llegar a ser susceptible de supresión del Registro si el titular registrado ha provocado o ha tolerado su transformación en un nombre genérico para uno o más productos o servicios respecto de los cuales la marca haya sido registrada, de tal manera que, en los círculos comerciales y para los consumidores y el público en general, su importancia como marca se ha perdido.

2.398 Fundamentalmente, son dos las causas de la transformación en lo genérico: a saber, la utilización indebida por el titular, que provoca la transformación de la marca en un término genérico, y la utilización indebida por terceros que es tolerada por el titular. [...]

2.400 La regla básica es que la marca no debe ser utilizada como la designación de un producto o en lugar de esta designación. [...]

2.404 No obstante, no basta con seguir estas reglas: el titular de la marca también debe asegurarse de que su marca no sea indebidamente utilizada por terceros y por el público. Es especialmente importante que la marca no se utilice como la descripción de un producto, o en lugar de esa descripción, en los diccionarios, publicaciones oficiales, publicaciones periódicas, etcétera.”

Artículo 20.2)

2) [Características de la denominación] La denominación deberá permitir identificar la variedad. No podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. No deberá ser susceptible de inducir en error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor. Concretamente, deberá ser diferente de toda denominación que designe, en el territorio de cualquiera de los miembros de la Unión, una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina.

2.1 Identificación

Las disposiciones del párrafo 2) ponen de relieve la función “identificadora” de la denominación. Habida cuenta de que el principal objetivo de la denominación es identificar la variedad, se debería permitir la suficiente flexibilidad como para incorporar prácticas en constante evolución de designación de variedades.

2.2 Únicamente de cifras

2.2.1 El párrafo 2) establece que la denominación no podrá componerse “únicamente de cifras”, salvo cuando sea una “práctica establecida” para designar variedades. La expresión “únicamente de cifras” se refiere a las denominaciones de variedades compuestas exclusivamente de cifras (por ejemplo, 91150). Por consiguiente, las denominaciones que contengan tanto letras como cifras no están sujetas al requisito de la “práctica establecida” (por ejemplo, AX350).

2.2.2 En el caso de las denominaciones compuestas “únicamente de cifras”, los siguientes elementos no exhaustivos pueden ayudar a las autoridades a comprender lo que podría considerarse como una “práctica establecida”:

a) en el caso de las variedades utilizadas dentro de un círculo limitado de especialistas, la práctica establecida debería reflejar ese círculo de especialistas (por ejemplo, líneas endógamas);

b) prácticas de comercialización aceptadas para determinados tipos de variedades (por ejemplo, híbridos) y ciertas especies (por ejemplo, Medicago, Helianthus).

2.3 Susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión

El párrafo 2) establece que la denominación no deberá ser susceptible de “inducir [a] error o prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor”. A continuación se examinan esos aspectos.

2.3.1 Características de la variedad

La denominación no deberá:

a) dar la impresión de que la variedad tiene características particulares que, en realidad, no tiene;

Ejemplo: la denominación de variedad “enana” para una variedad que tenga una altura normal, cuando exista un rasgo de enanismo en la especie que la variedad no posea.

b) referirse a caracteres específicos de la variedad de manera tal que se dé la impresión de que sólo la variedad los posee, mientras que en realidad otras variedades de la especie en cuestión también tienen o pueden tener los mismos caracteres; por ejemplo, cuando la denominación de la variedad consista únicamente en palabras que describan atributos de la variedad que otras variedades de la especie puedan también poseer;

Ejemplo 1: “Dulce” para una variedad frutal.

Ejemplo 2: “Blanca grande” para una variedad de crisantemo.

c) dar la impresión de que la variedad se deriva de otra variedad o está relacionada con ésta cuando, en realidad, no es el caso.

Ejemplo: una denominación que sea similar a la de otra variedad de la misma especie o de especies vecinas; por ejemplo, “Southern cross 1”; “Southern cross 2”; etc., lo que da la impresión de que estas variedades son una serie de variedades relacionadas entre sí con los mismos caracteres cuando, en realidad, tal no es el caso.

2.3.2 Valor de la variedad

La denominación no deberá componerse de designaciones superlativas o comparativas, o contener estas designaciones.

Ejemplo: una denominación que contenga términos tales como “mejor”, “superior”, “más dulce”.

2.3.3 Identidad de la variedad

a) Como recomendación general, sólo una diferencia de una letra o un número podrá considerarse susceptible de inducir a error o prestarse a confusión en relación con la identidad de la variedad, salvo cuando:

i) la diferencia de una letra indique una diferencia visual o fonética clara; por ejemplo, si se trata de una letra al comienzo de una palabra,

Ejemplo 1: en el idioma inglés, “Harry” y “Larry” no se prestarían a confusión; sin embargo, “Bough” y “Bow” podrían causar confusión (en términos fonéticos).

Ejemplo 2: en los idiomas japonés y coreano, no hay diferencia entre los sonidos de las letras “L” y “R”, por lo que “Lion” y “Raion” suenan exactamente lo mismo, aunque sean palabras que las personas de habla inglesa pueden distinguir perfectamente.

ii) las denominaciones se compongan de una combinación de letras y cifras,

iii) las denominaciones se compongan “únicamente” de cifras;

b) La utilización de una denominación que es similar a la utilizada para una variedad de otra especie o género de la misma clase de denominación (véase la sección 2.5) puede prestarse a confusión;

c) Para mayor claridad y certidumbre en relación con las denominaciones de variedades, por lo general, se desaconseja la reutilización de denominaciones puesto que al volver a utilizar una denominación, aun cuando ésta se relacione con una variedad que ya no exista (véase la sección 2.4.2), se puede no obstante causar confusión. En ciertos casos limitados, se puede aceptar una excepción, por ejemplo, una variedad que nunca haya sido comercializada o que sólo haya sido comercializada en forma limitada y durante un corto período de tiempo. En esos casos, se exigiría que pase cierto tiempo después de suprimida la comercialización de la variedad antes de poder volver a utilizar la denominación y ello con el fin de evitar causar confusión en relación con la identidad o las características de la variedad.

2.3.4 Identidad del obtentor

La denominación de la variedad no deberá inducir a error o prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor.

2.4 *Diferente de una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina*

2.4.1 El párrafo 2) establece que la denominación deberá ser “diferente” de una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina.

2.4.2 La siguiente explicación es a los fines de las denominaciones de variedades y sin perjuicio del significado de una “variedad cuya existencia sea notoriamente conocida” del Artículo 7 del Acta de 1991 y del Artículo 6.1)a) del Acta de 1978 y del Convenio de 1961. Por lo general, se desaconseja la reutilización de denominaciones pero, en casos excepcionales (véase la sección 2.3.3.c)), se podría, en principio, registrar para una nueva variedad la denominación de una variedad antigua.

2.5 *Clases de denominaciones de variedades: una denominación de variedad no deberá ser utilizada más de una vez en la misma clase*

2.5.1 A los efectos de proporcionar orientación sobre la tercera (véase la sección 2.3.3.b)) y cuarta frases del párrafo 2 del Artículo 20 del Acta de 1991, se han elaborado clases de denominaciones de variedades. Una denominación de variedad no deberá ser utilizada más de una vez en la misma clase. Las clases se han elaborado de tal manera que los taxones botánicos de la misma clase se consideren estrechamente relacionados entre sí o susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión en relación con la identidad de la variedad.

2.5.2 Se recomienda utilizar la Base de datos de la UPOV sobre variedades vegetales (“UPOV-ROM”) con el fin de comprobar si, en el territorio de cualquier miembro de la Unión, la denominación propuesta es diferente de las denominaciones de variedades existentes del mismo género o, si se da el caso, de la misma clase de denominación de variedades (véanse las NOTAS - ARTÍCULO 20.2), LISTA DE CLASES). Conviene tener presente el “Aviso general y descargo de responsabilidad” del UPOV-ROM para velar por que la información contenida en el UPOV-ROM se considere de la forma apropiada.

[Siguen las clases de denominaciones de variedades de la UPOV]

CLASES DE DENOMINACIONES DE VARIEDADES DE LA UPOV:
UNA DENOMINACIÓN DE VARIEDAD NO DEBERÁ SER
UTILIZADA MÁS DE UNA VEZ EN LA MISMA CLASE

A los efectos de proporcionar orientación sobre la tercera y cuarta frases del párrafo 2 del Artículo 20 del Acta de 1991 1961, se han elaborado clases de denominaciones de variedades. Una denominación de variedad no deberá ser utilizada más de una vez en la misma clase. Las clases se han elaborado de manera tal que los taxones botánicos de la misma clase se consideren estrechamente relacionados entre sí o susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión en relación con la identidad de la variedad.

A continuación figuran las clases de denominaciones de variedades:

- a) Norma general (un género/una clase): para los géneros y especies no comprendidos en la siguiente Lista de clases, se considera que un género es una clase;
- b) Excepciones a la norma general (lista de clases):
 - i) clases dentro de un género: Lista de clases: Parte I;
 - ii) clases que comprenden más de un género: Lista de clases: Parte II.

LISTA DE CLASES

Parte I

Clases dentro de un género

	<u>Nombres botánicos</u>	<u>Códigos UPOV</u>
Clase 1.1	Brassica oleracea	BRASS_OLE
Clase 1.2	Brassica, a excepción de Brassica oleracea	distintos de BRASS_OLE
Clase 2.1	Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima	BETAA_VUL_GVA; BETAA_VUL_GVS
Clase 2.2	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris	BETAA_VUL_GVC; BETAA_VUL_GVF
Clase 2.3	Beta a excepción de las clases 2.1 y 2.2.	distintos de las clases 2.1 y 2.2
Clase 3.1	Cucumis sativus	CUCUM_SAT
Clase 3.2	Cucumis melo	CUCUM_MEL
Clase 3.3	Cucumis a excepción de las clases 3.1 y 3.2	distintos de las clases 3.1 y 3.2
Clase 4.1	Solanum tuberosum L.	SOLAN_TUB
Clase 4.2	Solanum a excepción de la clase 4.1	distintos de la clase 4.1

LISTA DE CLASES (continuación)

Parte II

Clases que comprenden más de un género

	<u>Nombres botánicos</u>	<u>Códigos UPOV</u>
Clase 201	Secale, Triticale, Triticum	SECAL; TRITL; TRITI
Clase 202	Megathyrsus, Panicum, Setaria, Steinchisma	MEGAT; PANIC; SETAR; STEIN
Clase 203*	Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum and Poa	AGROS; DCTLS; FESTU; FESTL; LOLIU; PHALR; PHLEU; POAAA
Clase 204*	Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium	LOTUS; MEDIC; ORNTP; ONOBR; TRFOL
Clase 205	Cichorium, Lactuca	CICHO; LACTU
Clase 206	Petunia y Calibrachoa	PETUN; CALIB
Clase 207	Chrysanthemum y Ajanía	CHRYS; AJANI
Clase 208	(Statice) Goniolimon, Limonium, Psylliostachys	GONIO; LIMON; PSYLL
Clase 209	(Waxflower) Chamelaucium, Verticordia	CHMLC; VERTI; VECHM
Clase 210	Jamesbrittania and Sutera	JAMES; SUTER
Clase 211	(Hongos) Agaricus Agrocybe Auricularia Dictyophora Flammulina Ganoderma Grifola Hericium Hypsizigus Lentinula Lepista Lyophyllum Meripilus Mycoleptodonoides Naematoloma Panellus Pholiota Pleurotus Polyporus Sparassis Tricholoma	AGARI AGROC AURIC DICTP FLAMM GANOD GRIFO HERIC HYPSE LENTI LEPIS LYOPH MERIP MYCOL NAEMA PANEL PHLIO PLEUR POLYO SPARA MACRO

* Las clases 203 y 204 no se establecen basándose únicamente en las especies vecinas.

Artículo 20.3)

3) [Registro de la denominación] La denominación de la variedad será propuesta por el obtentor a la autoridad. Si se comprueba que esa denominación no responde a las exigencias del párrafo 2), la autoridad denegará el registro y exigirá que el obtentor proponga otra denominación en un plazo prescrito. La denominación se registrará por la autoridad al mismo tiempo que se conceda el derecho de obtentor.

3.1 Si la autoridad no tiene motivos de rechazo en virtud del párrafo 2) ni tampoco en virtud del párrafo 4), la denominación propuesta será registrada, publicada y comunicada a las autoridades de los demás miembros de la Unión.

3.2 En caso de haber derechos anteriores (párrafo 4) u otros motivos de rechazo, cualquier persona interesada podrá presentar una objeción al registro. Las autoridades de los demás miembros de la Unión podrán presentar observaciones (véase las notas explicativas del párrafo 6)).

3.3 Las objeciones y observaciones pertinentes deberán comunicarse al solicitante. Se deberá dar al solicitante la oportunidad de responder a las observaciones. Si la autoridad considera la denominación inadecuada para su territorio, deberá exigir al obtentor que proponga otra denominación. La no presentación de una propuesta dentro del período prescrito entrañará el rechazo de la solicitud.

3.4 El examen de la denominación propuesta y de las demás condiciones para la protección de la variedad son procedimientos que deberían emprenderse en paralelo con el fin de asegurar que la denominación pueda ser registrada en el momento en que se conceda el derecho de obtentor.

Artículo 20.4)

4) [Derechos anteriores de terceros] Los derechos anteriores de terceros no serán afectados. Si, en virtud de un derecho anterior, la utilización de la denominación de una variedad está prohibida a una persona que está obligada a utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7, la autoridad exigirá que el obtentor proponga otra denominación para la variedad.

4. Al decidir acerca de la adecuación de una denominación propuesta y al examinar las objeciones y observaciones en relación con derechos anteriores de terceros, las autoridades podrán contar con las siguientes orientaciones.

a) Una autoridad no deberá aceptar una denominación de variedad si ya se ha concedido a un tercero, en virtud de la legislación sobre derechos de obtentor, la legislación sobre marcas o cualquier otra legislación de propiedad intelectual, un derecho anterior cuyo ejercicio puede impedir el uso de la denominación propuesta. Corresponde al titular de un derecho anterior afirmar sus derechos mediante una objeción o los procedimientos judiciales disponibles. No obstante, se insta a las autoridades a que efectúen búsquedas en las publicaciones pertinentes (por ejemplo, boletines oficiales y bases de datos (por ejemplo UPOV-ROM) con objeto de identificar derechos anteriores respecto de las denominaciones de

variedades. Asimismo pueden efectuar búsquedas en otros registros, tales como los registros de marcas, antes de aceptar una denominación de variedad.

b) La noción de derechos anteriores deberá incluir los derechos que estén en vigor, en el territorio en cuestión, en el momento de la publicación de la denominación propuesta. Respecto de los derechos cuya duración empiece en la fecha de presentación de las solicitudes, las fechas de presentación son las fechas pertinentes para consideraciones respecto de los derechos anteriores, siempre que esas solicitudes den lugar a la concesión de derechos.

c) En el caso de dos denominaciones de variedades propuestas que entren en conflicto (véase el párrafo 2)) en el mismo territorio o en territorios diferentes, se deberá retener la denominación que contenga una fecha de publicación anterior y la autoridad pertinente deberá pedir al obtentor cuya denominación propuesta haya sido o pudiera haber sido publicada en una fecha ulterior, que presente otra denominación.

d) Si después de haber concedido un derecho de obtentor, se descubriera que había un derecho anterior sobre la denominación que habría tenido por resultado el rechazo de la denominación, esa denominación deberá cancelarse y el obtentor deberá proponer otra denominación adecuada para la variedad. En el Artículo 22.1)b)ii) del Acta de 1991 se declara que si el obtentor no propone otra denominación adecuada, la autoridad podrá cancelar el derecho de obtentor.

e) Los siguientes puntos pueden servir de orientación sobre lo que podría constituir un “derecho anterior” cuyo ejercicio puede impedir el uso de una denominación propuesta:

- i) Una marca podrá ser considerada como un derecho anterior cuando la denominación propuesta sea idéntica a la marca registrada para un producto idéntico. Para todos los efectos prácticos, dicha identidad de los productos es más probable que ocurra respecto de marcas registradas para productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza⁸, si bien cabe recordar que, en ciertos países, las marcas también pueden estar protegidas sobre la base de su utilización y sin registro. Si la marca y la denominación propuesta no son idénticas sino similares, la marca, en ciertos casos, podrá constituir un derecho anterior cuyo ejercicio puede impedir el uso de la denominación propuesta, y se podrá exigir al obtentor que proponga otra denominación. Si, a pesar de la similitud entre la denominación propuesta y la marca, el ejercicio del derecho sobre esta última no impide el uso de la denominación propuesta, la denominación podrá ser aceptada; los rechazos de denominaciones por la autoridad basados en la similitud con una marca son, en general, el resultado de oposiciones de titulares de marcas, observaciones de autoridades responsables del registro de marcas o decisiones de un tribunal competente. En los casos en que exista una simple similitud o una probabilidad escasa de asociación por los usuarios, las dispensas concedidas a los obtentores por titulares de derechos sobre marcas anteriores podrían constituir una solución viable;

⁸ Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

- ii) Si la denominación propuesta es idéntica o similar a una marca notoriamente conocida, puede resultar inadecuada aun cuando la marca notoriamente conocida se aplique a productos distintos de los que aparecen en la Clase 31 de la Clasificación de Niza⁹;
- iii) Los derechos anteriores también podrían estar relacionados con los nombres comerciales¹⁰ y los nombres de personas famosas;
- iv) Los nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales, cuya utilización como marcas o partes de marcas está excluida mediante convenios internacionales, no convienen como denominaciones de variedades¹¹;
- v) Los derechos anteriores relacionados con denominaciones de origen e indicaciones geográficas (por ejemplo, “Scotch”) pueden estar contemplados en la legislación nacional en virtud del derecho consuetudinario y la jurisprudencia o de un registro¹²;
- vi) En ciertos casos, pueden existir derechos anteriores sobre nombres geográficos (por ejemplo, nombres de ciudades o Estados); sin embargo, no existe una regla general para estos casos y su evaluación deberá basarse en las pruebas presentadas caso por caso.

⁹ Las marcas notoriamente conocidas están protegidas por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Artículo 6bis) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Artículo 16.2 y 3 del Acuerdo sobre los ADPIC). Véase también la Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas, de 1999.

¹⁰ Artículo 8 del Convenio de París.

¹¹ Esta recomendación se refiere a los nombres y siglas notificados de conformidad con el Artículo 6ter del Convenio de París.

¹² Los Artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC establecen una obligación para los miembros de la OMC de proteger las indicaciones geográficas; el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional establece procedimientos de registro internacional para las denominaciones de origen en los Estados parte en ese Arreglo.

Artículo 20.5)

5) [Misma denominación en todos los miembros de la Unión] Una variedad sólo podrá ser objeto de solicitudes de concesión de un derecho de obtentor bajo la misma denominación en los miembros de la Unión. La autoridad de cada miembro de la Unión deberá registrar la denominación así propuesta, a menos que compruebe que la denominación es inadecuada en el territorio de ese miembro de la Unión. En tal caso, exigirá que el obtentor proponga otra denominación.

5.1 Estas disposiciones reflejan la importancia de una denominación de variedad única para el funcionamiento eficaz del sistema de la UPOV.

5.2 El párrafo 5) proporciona orientaciones claras tanto para los obtentores como para las autoridades:

a) En relación con las solicitudes subsiguientes de la misma variedad, el obtentor debe proponer a todos los miembros de la Unión la denominación propuesta en la primera solicitud. Una excepción a esta obligación podría resultar apropiada cuando una autoridad rechaza la denominación propuesta antes de que ésta haya sido registrada por cualquiera de los demás miembros de la Unión; en cuyo caso, se insta al obtentor a proponer una nueva denominación a todas las autoridades con el fin de obtener una denominación única en todos los territorios.

b) La obligación esencial en virtud del párrafo 5) es que las autoridades deberán aceptar la denominación que haya sido propuesta y registrada junto con la primera solicitud, a menos que dicha denominación sea inadecuada en su territorio (véase la sección 5.3). Partiendo de esa base, si bien ciertas disposiciones sobre denominaciones de variedades permiten a las autoridades proponer orientaciones sobre prácticas óptimas caso por caso, se tendría que dar prioridad a la obligación prevista en el párrafo 5), a menos que haya un conflicto directo con las disposiciones del Convenio de la UPOV. A este respecto, también se recomienda evitar toda interpretación estrecha de las disposiciones del Convenio de la UPOV y las orientaciones o prácticas óptimas conexas, lo cual podría dar lugar a un rechazo innecesario de las denominaciones de variedades y, en consecuencia, a la innecesaria creación de sinónimos para una variedad.

c) Debido a los alfabetos o sistemas de escritura diferentes, puede ser necesario transliterar o transcribir la denominación propuesta para permitir su registro en otro territorio. En esos casos, tanto la denominación de la variedad propuesta en la solicitud como su transliteración o transcripción se consideran como la denominación propiamente dicha. No obstante, una traducción no se consideraría como la denominación propiamente dicha.

5.3 Si bien resulta apropiado contar con cierto grado de flexibilidad, la siguiente lista no exhaustiva puede ser de ayuda para las autoridades cuando éstas deban decidir lo que resulta o no adecuado. Una denominación propuesta puede ser rechazada por una autoridad de un país miembro si se comprueba que, pese a los máximos esfuerzos desplegados (véase la sección 5.5) en su territorio,

- a) no está conforme con las disposiciones de los párrafos 2) y 4); o
- b) es contraria a las directrices de política pública.

5.4 Para permitir la correcta identificación de una variedad registrada con diferentes denominaciones debido a casos excepcionales (véase la sección 5.3), en territorios diferentes, la UPOV o algunos miembros de la Unión pueden crear un registro de sinónimos regional o internacional.

5.5 Para reducir el riesgo de que una denominación de variedad sea considerada inadecuada en un territorio en el que se solicita protección, se insta a los miembros de la Unión a poner a disposición de las demás autoridades y los demás obtentores los criterios, orientaciones y prácticas óptimas que aplican a las denominaciones de variedades. En particular, se insta a las autoridades a que pongan a disposición de los interesados las funciones de búsqueda electrónica que utilizan en el examen de denominaciones, de tal forma que se pueda comprobar en línea la denominación propuesta para una variedad comparándola con bases de datos de las variedades pertinentes y, en particular, con la Base de datos de obtenciones vegetales de la UPOV. Los miembros de la Unión también podrán optar por proporcionar servicios de búsquedas de denominación de variedades adaptados a su sistema. Se insta a los miembros de la Unión a utilizar el sitio Web de la UPOV con el fin de proporcionar información sobre estos recursos así como enlaces a los mismos.

Artículo 20.6)

6) [Información mutua de las autoridades de los miembros de la Unión] La autoridad de un miembro de la Unión deberá asegurar la comunicación a las autoridades de los demás miembros de la Unión de las informaciones relativas a las denominaciones de variedades, concretamente de la propuesta, el registro y la cancelación de denominaciones. Toda autoridad podrá transmitir sus observaciones eventuales sobre el registro de una denominación a la autoridad que la haya comunicado.

6.1 Las disposiciones del párrafo 6) indican la importancia de la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades.

6.2 La obligación de informar a los demás miembros de la Unión sobre cuestiones relativas a las denominaciones de variedades se basa en el intercambio de boletines oficiales y otros medios de publicación. Para la presentación del boletín oficial, se recomienda inspirarse del Boletín tipo de la UPOV sobre derechos de los obtentores (documento UPOV/INF/5); en particular, deberán identificarse debidamente en el índice los capítulos que contengan información sobre las denominaciones de variedades. No obstante, la Base de datos de obtenciones vegetales de la UPOV es un mecanismo importante que permite a los miembros de la Unión disponer de la mejor información posible sobre denominaciones de variedades en forma práctica.

6.3 El párrafo 6) permite a un miembro de la Unión formular observaciones si considera que una denominación propuesta por otro miembro de la Unión es inadecuada. En particular, respecto de las disposiciones del párrafo 5), la autoridad en cuestión deberá tener en cuenta todas las observaciones formuladas por las autoridades de los demás miembros al decidir acerca de la conveniencia de una denominación propuesta. Si las observaciones se refieren a un obstáculo para la aprobación que, de conformidad con las disposiciones sobre denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV, resulte aplicable a todos los miembros, la denominación propuesta deberá entonces ser rechazada. Si la observación se refiere a un obstáculo para la aprobación interpuesto únicamente en el miembro de la Unión que haya transmitido la observación (por ejemplo, un derecho anterior sobre la marca dentro de ese territorio), se informará en consecuencia al solicitante. Si se ha previsto solicitar protección o si puede preverse que se ha de comercializar material de reproducción o de multiplicación vegetativa de la variedad en el territorio del miembro de la Unión que haya transmitido la observación, la autoridad que examine la denominación propuesta deberá pedir al solicitante que proponga otra denominación.

6.4 Las autoridades que formulen observaciones y la autoridad que realice el examen deberán, en la medida de lo posible, esforzarse por llegar a un acuerdo sobre la aceptabilidad de la denominación de la variedad.

6.5 Se recomienda dirigir una comunicación sobre la decisión final a toda autoridad que haya transmitido una observación.

6.6 Se insta a las autoridades a que envíen información sobre las denominaciones de las variedades a las autoridades encargadas de proteger otros derechos (por ejemplo, autoridades responsables del registro de marcas).

6.7 En las NOTAS – ARTÍCULO 20.6), FORMULARIO PARA LAS OBSERVACIONES figura un formulario tipo para las observaciones sobre las denominaciones propuestas en otro Estado miembro de la Unión. En las NOTAS – ARTÍCULO 20.6), RESPUESTA TIPO A LAS OBSERVACIONES figura un formulario tipo para las respuestas a las observaciones. Al mismo tiempo, se deberán enviar copias de estas comunicaciones a las autoridades de los demás miembros de la Unión.

[Segue el formulario para las observaciones sobre denominaciones de variedades propuestas a otro miembro de la Unión]

Formulario tipo para las observaciones sobre denominaciones
de variedades propuestas a otro miembro de la Unión

De

Su referencia

Nuestra referencia

Observaciones sobre una denominación de variedad propuesta

A

Denominación de variedad propuesta: _____

Género/especie (nombre botánico): _____ Código de la UPOV: _____

Boletín: _____
(número/año)

Solicitante: _____

Observaciones: _____

Si las observaciones se refieren a una marca o a otro derecho, indique el nombre y la dirección de su titular (de ser posible):

Copias enviadas a las autoridades de los demás miembros de la Unión

Fecha: _____ Firma: _____

[Sigue la respuesta tipo a las observaciones sobre denominaciones
de variedades propuestas a otro miembro de la Unión]

Respuesta tipo a las observaciones sobre denominaciones de variedades
propuestas a otro miembro de la Unión

De

Su referencia

Nuestra referencia

Respuesta a las observaciones sobre una denominación de variedad propuesta

A

En respuesta a su objeción a la denominación [.....] para la variedad de [nombre botánico/código de la UPOV], deseamos informarle lo siguiente:

1. En nuestra opinión, hay una diferencia suficiente entre los nombres y tanto desde el punto de vista de la escritura como de la pronunciación. Por consiguiente, la [autoridad] no ve ningún motivo de rechazo de la denominación.
2. La [autoridad] aceptó esta denominación y no se han recibido objeciones durante el período prescrito después de su publicación.
3. Esta variedad ha sido registrada con el nombre de
4. Primera publicación como denominación propuesta en
5. Se ha pedido al solicitante que proponga otra denominación.
6. Se trata de la misma variedad.
7. Se ha retirado/rechazado la solicitud sobre la variedad.
8. El solicitante ha retirado la denominación propuesta para la variedad.
9. Otros

Copias a las autoridades de los demás miembros de la Unión

Fecha: _____ Firma: _____

Artículo 20.7)

7) [Obligación de utilizar la denominación] Quien, en el territorio de un miembro de la Unión, proceda a la puesta en venta o a la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad protegida en dicho territorio, estará obligado a utilizar la denominación de esa variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor relativo a esa variedad, a condición de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4), no se opongan derechos anteriores a esa utilización.

7. Si se descubre que los derechos anteriores de un tercero impiden el uso de la denominación de la variedad registrada, la autoridad exigirá al obtentor que proponga otra denominación. El Artículo 22.1)b)iii) del Acta de 1991 establece que el derecho del obtentor podrá ser cancelado si “el obtentor no propone otra denominación adecuada, en caso de cancelación de la denominación de la variedad después de la concesión del derecho”.

Artículo 20.8)

8) [Indicaciones utilizadas en asociación con denominaciones] Cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice, estará permitido asociar una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar, a la denominación de variedad registrada. Si tal indicación se asociase de esta forma, la denominación deberá ser, no obstante, fácilmente reconocible.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 21
NULIDAD DEL DERECHO DE OBTENTOR^{xv}

1) [Causas de nulidad] Cada Parte Contratante declarará nulo un derecho de obtentor que hubiera concedido, si se comprueba que

i) en el momento de la concesión del derecho de obtentor las condiciones establecidas en los Artículos 6 y 7 no fueron efectivamente cumplidas,

ii) cuando la concesión del derecho de obtentor se fundó esencialmente en las informaciones y documentos proporcionados por el obtentor, las condiciones fijadas en los Artículos 8 y 9 no fueron efectivamente cumplidas en el momento de concesión del derecho de obtentor, o

iii) el derecho de obtentor fue concedido a una persona que no tenía derecho al mismo, a menos que se haya transferido a la persona a quien corresponde el derecho.

2) [Exclusión de cualquier otra causa] Ningún derecho de obtentor podrá ser anulado por causas distintas de las mencionadas en el párrafo 1).

1.1 La declaración de nulidad de un derecho de obtentor equivale a pronunciar que se trataba de un derecho sin validez y que no debería haber sido otorgado en primer lugar. En cambio, cuando se declara la caducidad de un derecho de obtentor, este último habrá tenido validez hasta la fecha de caducidad y, en particular, en el momento de la concesión (véanse las Notas explicativas sobre la caducidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/CAN/1) que se reproducen en las NOTAS – ARTÍCULO 22).

1.2 El uso de la palabra “declarará” deja claro que la autoridad competente deberá declarar nulo el derecho de obtentor si se cumplen los criterios estipulados en el Artículo 21.1) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 22
CADUCIDAD DEL DERECHO DE OBTENTOR^{xvi}

1) [Causas de caducidad] a) Cada Parte Contratante podrá declarar la caducidad del derecho de obtentor que hubiera concedido, si se comprueba que ya no se cumplen efectivamente las condiciones fijadas en los Artículos 8 y 9.

b) Además, cada Parte Contratante podrá declarar la caducidad de un derecho de obtentor que hubiera concedido si, dentro de un plazo establecido y después de haber sido requerido al efecto,

i) el obtentor no presenta a la autoridad las informaciones, documentos o material considerados necesarios para controlar el mantenimiento de la variedad,

ii) el obtentor no ha pagado las tasas adeudadas, en su caso, para el mantenimiento en vigor de su derecho, o

iii) el obtentor no propone otra denominación adecuada, en caso de cancelación de la denominación de la variedad después de la concesión del derecho.

2) [Exclusión de cualquier otra causa] No podrá declararse la caducidad de un derecho de obtentor por causas distintas de las mencionadas en el párrafo 1).

1.1 Por caducidad del derecho de obtentor se entiende que, a partir de una fecha determinada, el derecho de obtentor ya no es válido y que no es necesaria la autorización del obtentor de la variedad para los actos cubiertos por el alcance del derecho. El derecho de obtentor que haya caducado habrá tenido validez hasta la fecha de caducidad, y en particular, en el momento de la concesión. En cambio, la declaración de nulidad de un derecho de obtentor equivale a pronunciar que se trataba de un derecho sin validez y que no debería haber sido otorgado en primer lugar (véanse las Notas explicativas sobre la nulidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/NUL/1) en las NOTAS – ARTÍCULO 21).

1.2 En virtud del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, si las causas de caducidad se aplican, la autoridad competente “podrá” declarar la caducidad del derecho de obtentor, es decir, no existe la obligación automática de declarar la caducidad. A reserva de lo dispuesto en la legislación aplicable, la autoridad competente podrá tener en cuenta las circunstancias específicas y decidir declarar la caducidad del derecho de obtentor o, por ejemplo, proporcionar un plazo de tiempo adicional para subsanar la situación.

1.3 En el Artículo 22.1)b)iii) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se estipula que se podrá declarar la caducidad del derecho de obtentor si “el obtentor no propone otra denominación adecuada, en caso de cancelación de la denominación de la variedad después de la concesión del derecho”. En las Notas explicativas correspondientes al párrafo 4) del Artículo 20 del Acta de 1991 (“Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV” (documento UPOV/INF/12/2) reproducido en las NOTAS – ARTÍCULO 20) se ofrece orientación sobre las situaciones en que cabe cancelar la denominación de la variedad.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 30 APLICACIÓN DEL CONVENIO

[véanse los Artículos *23 a *26 de la Parte I del presente documento]

1) [*Medidas de aplicación*] Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas necesarias para la aplicación del presente Convenio y, concretamente:

i) preverá los recursos legales apropiados que permitan defender eficazmente los derechos de obtentor;

ii) establecerá una autoridad encargada de conceder derechos de obtentor o encargará a la autoridad establecida por otra Parte Contratante de conceder tales derechos;

iii) asegurará la información al público mediante la publicación periódica de informaciones sobre

- las solicitudes de derechos de obtentor y los derechos de obtentor concedidos, y
- las denominaciones propuestas y aprobadas.

2) [*Conformidad de la legislación*] Queda entendido que, en el momento de la presentación de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado u organización intergubernamental deberá estar en condiciones, de conformidad con su legislación, de dar efecto a las disposiciones del presente Convenio.

Defensa de los derechos de obtentor

1.1 “[...] i) *preverá los recursos legales apropiados que permitan defender eficazmente los derechos de obtentor;*”^{xvii}

[véanse los Artículos *23 y *24 de la Parte I del presente documento]

1.1.1 Si bien el Convenio de la UPOV exige a los miembros de la Unión que prevean los recursos legales apropiados que permitan defender eficazmente los derechos de obtentor, corresponde a los obtentores la defensa de sus derechos.

1.1.2 La siguiente lista no exhaustiva de medidas de defensa del derecho de obtentor puede considerarse, según proceda:

a) Medidas civiles

- i) medidas provisionales, en espera de los resultados de una demanda civil, destinadas a impedir o poner fin a cualquier infracción del derecho de obtentor, y/o a conservar las pruebas (por ejemplo, la compilación de muestras de material infractor en invernaderos);
- ii) medidas que permitan prohibir, mediante una demanda civil, que se cometan o se sigan cometiendo, infracciones del derecho de obtentor;

- iii) medidas para otorgar indemnizaciones adecuadas a fin de compensar las pérdidas sufridas por el titular del derecho de obtentor y de establecer un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones;
 - iv) medidas que permitan la destrucción o eliminación del material infractor;
 - v) medidas que permitan exigir al infractor que pague los gastos en que incurra el titular del derecho de obtentor (por ejemplo, los honorarios de los abogados);
 - vi) medidas que permitan exigir al infractor que informe al titular del derecho de obtentor sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución del material infractor.
- b) Medidas aduaneras
- Importación*
- i) medidas que permitan a las autoridades aduaneras suspender el despacho para la libre circulación de material producido infringiendo el derecho de obtentor, así como el decomiso, la confiscación o la destrucción de dicho material;
- Exportación*
- ii) medidas que permitan a las autoridades aduaneras suspender el despacho de material infractor destinado a la exportación.
- c) Medidas administrativas
- i) medidas provisionales destinadas a impedir o poner fin a cualquier infracción del derecho de obtentor, y/o a conservar las pruebas (por ejemplo, la compilación de muestras de material infractor en invernaderos);
 - ii) medidas para prohibir que se cometan, o se sigan cometiendo, infracciones del derecho de obtentor;
 - iii) medidas que permitan la destrucción o eliminación del material infractor;
 - iv) medidas que permitan exigir al infractor que informe al titular del derecho de obtentor sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución del material infractor;
 - v) medidas que permitan el decomiso o la confiscación de material producido infringiendo el derecho de obtentor;
 - vi) medidas para que las autoridades responsables del ensayo y la certificación del material de propagación proporcionen información al titular del derecho de obtentor en lo que respecta al material de propagación de sus variedades;
 - vii) sanciones administrativas o multas en caso de incumplimiento de la legislación sobre el derecho de obtentor o de las disposiciones sobre las denominaciones de variedades, o el uso indebido de las denominaciones de variedades.

d) Medidas penales

Medidas y sanciones penales en los casos de violación [intencionada] del derecho de obtentor [a escala comercial]¹³.

e) Medidas resultantes de mecanismos alternativos de solución de controversias

Medidas civiles (véase el apartado a) anterior) adoptadas a partir de mecanismos alternativos de solución de controversias (por ejemplo, el arbitraje).

f) Tribunales especializados

El establecimiento de tribunales especializados en cuestiones relativas a los derechos de obtentor.

1.2 ***“[...] ii) establecerá una autoridad encargada de conceder derechos de obtentor o encargará a la autoridad establecida por otra Parte Contratante de conceder tales derechos;”***

[véase el Artículo 2 de la Parte I del presente documento]

En el Artículo 1.ix) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV relativo a las “Definiciones” se estipula que se entenderá por “‘autoridad’ la autoridad mencionada en el Artículo 30.1)ii)”. En el Artículo 30.1)ii) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se estipula que los miembros de la UPOV establecerán una autoridad encargada de conceder derechos de obtentor o encarguen a la autoridad establecida por otro miembro de la UPOV de conceder tales derechos.

1.3 ***“[...] iii) asegurará la información al público mediante la publicación periódica de informaciones sobre***

- **las solicitudes de derechos de obtentor y los derechos de obtentor concedidos, y**
- **las denominaciones propuestas y aprobadas.”**

[véase el Artículo *25 de la Parte I del presente documento]

La obligación de asegurar la información al público mediante la publicación periódica de informaciones sobre las solicitudes de derechos de obtentor y los derechos de obtentor concedidos, y las denominaciones propuestas y aprobadas se basa en la publicación de boletines oficiales y otros medios de publicación. Para la presentación del boletín oficial, se recomienda inspirarse en el Boletín tipo de la UPOV sobre derechos de los obtentores (documento UPOV/INF/5).

¹³ El texto entre corchetes está destinado a los encargados de la redacción de las leyes y constituye una indicación de, según proceda, texto que ha de completarse o suprimirse.

- i Párrafo aprobado por el CAJ por correspondencia el 29 de agosto de 2009 (Circular E-1042).
- ii Documento aprobado por el CAJ por correspondencia el 29 de agosto de 2009 (Circular E-1042).
- iii Documento aprobado por el CAJ por correspondencia el 29 de agosto de 2009 (Circular E-1042).
- iv Texto aprobado por el CAJ por correspondencia el 8 de julio de 2009 (Circular E-1016).
- v Texto aprobado por el CAJ por correspondencia el 29 de agosto de 2009 (Circular E-1042).
- vi Texto aprobado por el CAJ los días 27 y 28 de octubre de 2008 (documentos CAJ/58/6 y UPOV/EXN/NOV Draft 2).
- vii Texto de la nota 2.3 aprobado por el CAJ por correspondencia el 8 de julio de 2009 (Circular E-1016).
- viii Texto aprobado por el CAJ por correspondencia (documentos CAJ/58/6 y UPOV/EXN/PRI Draft 1).
- ix Texto aprobado por el CAJ por correspondencia (documentos CAJ/58/6 y UPOV/EXN/PRP Draft 1).
- x Texto de la nota 2.4 aprobado por el CAJ por correspondencia el 29 de agosto de 2009 (Circular E-1042).
- xi Texto aprobado por el CAJ los días 27 y 28 de octubre de 2008 (documentos CAJ/58/6 y UPOV/EXN/EDV Draft 2).
- xii Texto aprobado por el CAJ los días 27 y 28 de octubre de 2008 (documentos CAJ/58/6 y UPOV/EXN/EXC Draft 3).
- xiii Texto aprobado por el CAJ los días 27 y 28 de octubre de 2008 (documentos CAJ/58/6 y UPOV/EXN/EXC Draft 3).
- xiv Texto aprobado por el CAJ los días 27 y 28 de octubre de 2008 (documentos CAJ/58/6 y UPOV/EXN/EXC Draft 3).
- xv Texto aprobado por el CAJ por correspondencia (documentos CAJ/58/6 y UPOV/EXN/NUL Draft 1).
- xvi Texto aprobado por el CAJ por correspondencia (documentos CAJ/58/6 y UPOV/EXN/CAN Draft 1).
- xvii Texto aprobado por el CAJ el 2 de abril de 2009 (documentos CAJ/59/7 y UPOV/EXN/ENF Draft 2).

[Fin del documento]