



CAJ/58/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 18 de septiembre de 2008

**UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES**  
GINEBRA

**COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO**

**Quincuagésima octava sesión**  
**Ginebra, 27 y 28 de octubre de 2008**

**ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN**  
**SOBRE EL CONVENIO DE LA UPOV**

*Documento preparado por la Oficina de la Unión*

Introducción

1. En su quincuagésima segunda sesión, celebrada en Ginebra el 24 de octubre de 2005, el Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) acordó un enfoque respecto de la elaboración de material de información sobre el Convenio de la UPOV, según se explica en los párrafos 8 a 10 del documento CAJ/52/4. También convino en establecer un grupo asesor del CAJ (“CAJ-AG”) para contribuir a la preparación de documentos en relación con dicho material, como se refleja en los párrafos 11 a 14 del documento CAJ/52/4 (véase el párrafo 67 del documento CAJ/52/5, “Informe”).

2. El enfoque acordado se resume a continuación: la Oficina de la Unión elaborará proyectos de material de información sobre cuestiones suficientemente claras y los transmitirá al CAJ para que este último formule observaciones dentro de un plazo determinado. En los casos en que se considere que se plantean problemas y que sería importante debatirlos en sesiones del CAJ a los fines de elaborar material adecuado a ese respecto, y en los casos en que los proyectos de material que a simple vista no parecían plantear problemas susciten dificultades al ser distribuidos para recabar observaciones, se ha convenido en solicitar la asistencia del CAJ-AG antes de invitar al CAJ a examinar esas cuestiones en el marco de sus sesiones.

3. La finalidad del presente documento es proporcionar información de carácter general para facilitar el examen de los siguientes documentos por el CAJ, en su quincuagésima octava sesión:

- a) Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/EDV Draft 2);
- b) Notas explicativas sobre las excepciones al derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/EXC Draft 3); y
- c) Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/NOV Draft 2);

e informar al CAJ acerca de los progresos realizados y la labor futura prevista en lo que atañe a la elaboración del otro material de información sobre el Convenio de la UPOV, a saber:

- a) las notas explicativas que el CAJ está examinando por correspondencia; y
- b) los documentos que han de examinarse en la tercera sesión del CAJ-AG, que se celebrará en Ginebra el 1 de noviembre de 2008.

#### Documentos que el CAJ examinará en su quincuagésima octava sesión

*Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/EDV Draft 2)*

4. En la quincuagésima séptima sesión del CAJ, el representante de la Comunidad Internacional de Obtentores de Variedades Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada (CIOPORA) explicó que no estaba en condiciones de formular comentarios sobre el documento UPOV/EXN/EDV Draft 2 en esa sesión. El CAJ invitó a la CIOPORA a enviar sus comentarios sobre el documento UPOV/EXN/EDV Draft 2, que serían estudiados en la quincuagésima octava sesión del CAJ (véanse los párrafos 48 y 49 del documento CAJ/57/7, "Informe"). Una traducción de los comentarios enviados (en inglés) por la CIOPORA el 23 de mayo de 2008 se reproduce en el Anexo I del presente documento. A título de información, una copia de la posición de la CIOPORA sobre las variedades esencialmente derivadas está disponible en la sección del sitio Web de la UPOV correspondiente a la quincuagésima octava sesión del CAJ, bajo "material de información".

5. En la quincuagésima séptima sesión del CAJ, el representante de la *International Seed Federation* (ISF) sugirió que se añada una "variedad D" a las hipótesis que se contemplan en los gráficos 3 y 4 del documento UPOV/EXN/EDV Draft 2 (véase el párrafo 50 del documento CAJ/57/7, "Informe"). Además, el 6 de junio de 2008, la Oficina de la Unión recibió nuevos comentarios (en inglés) de la ISF sobre el documento UPOV/EXN/EDV Draft 2. Una traducción de esos comentarios se reproduce en el Anexo II del presente documento.

6. La Oficina de la Unión ha examinado los comentarios de la CIOPORA y de la ISF y opina que no es posible incluirlos en el documento UPOV/EXN/EDV Draft 2 sin examinar detalladamente los puntos que se han planteado. Al considerar el modo de proseguir con la elaboración de las notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas, la Oficina de la Unión recordó los comentarios formulados por varias delegaciones en la quincuagésima

séptima sesión del CAJ en el sentido de que en el documento se aportaban aclaraciones útiles sobre aspectos relacionados con las variedades esencialmente derivadas, aclaraciones que son sumamente urgentes para los miembros de la Unión, y que no sería posible para la UPOV seguir aportando orientaciones detalladas sobre otros aspectos.

7. Teniendo en cuenta la situación descrita anteriormente, la Oficina de la Unión llegó a la conclusión de que la manera adecuada de continuar con la elaboración de las notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas sería invitar al CAJ a aprobar el documento UPOV/EXN/EDV Draft 2, con el fin de ofrecer a los miembros de la UPOV las orientaciones que son sumamente necesarias y urgentes, y al mismo tiempo invitar al CAJ-AG a que examine los comentarios recibidos de la CIOPORA y la ISF, con el fin de completar las notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas, una vez que se haya alcanzado un acuerdo sobre los aspectos adicionales planteados por la CIOPORA y la ISF. A ese respecto, se propone invitar a la CIOPORA y a la ISF a exponer sus comentarios en la tercera sesión del CAJ-AG, el 1 de noviembre de 2008.

8. *Se invita al CAJ a:*

a) *aprobar el documento UPOV/EXN/EDV Draft 2;*

b) *invitar a la CIOPORA y a la ISF a exponer sus comentarios sobre las variedades esencialmente derivadas en la tercera sesión del CAJ-AG, el 1 de noviembre de 2008; y*

c) *solicitar al CAJ-AG que considere los comentarios recibidos de la CIOPORA y de la ISF en relación con el documento UPOV/EXN/EDV Draft 2, que se reproducen en los Anexos I y II, respectivamente, del presente documento, con el fin de proponer la revisión a su debido tiempo de esas notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas.*

*Notas explicativas sobre las excepciones al derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/EXC Draft 3)*

9. En su quincuagésima séptima sesión, el CAJ examinó el documento UPOV/EXN/EXC Draft 2 y observó que para su quincuagésima octava sesión se prepararía un nuevo proyecto de dicho documento, incorporando los comentarios formulados en la quincuagésima séptima sesión.

10. Los comentarios formulados en la quincuagésima séptima sesión del CAJ sobre el documento UPOV/EXN/EXC Draft 2 son los siguientes (documento CAJ/57/7, "Informe"):

"52. En lo que respecta al gráfico de la página 7 del documento, la Delegación de los Países Bajos observó que la Variedad C parece ser el resultado de un cruzamiento único de las Variedades A y B, por lo que no sería realista considerar que se trata de una

variedad esencialmente derivada. La Delegación propuso que se aclare el gráfico a los fines de evitar confusiones.

53. La Delegación de Francia pidió que se eviten las palabras “privilège de l’agriculteur” en la versión en francés del documento UPOV/EXN/EXC Draft 2 y se preguntó en qué medida no debería procederse a un cambio similar en las demás versiones lingüísticas. La Delegación utiliza la expresión “semences de ferme” para hacer referencia a la excepción facultativa que se contempla en el artículo 15.2) del Acta de 1991.”

11. El documento UPOV/EXN/EXC Draft 2 ha sido revisado sobre la base de las propuestas formuladas en la quincuagésima séptima sesión del CAJ por las Delegaciones de Francia y de los Países Bajos.

12. Una traducción de los comentarios (en inglés) de la ISF sobre el documento UPOV/EXN/EXC Draft 2, enviados por carta de fecha 6 de junio de 2008, se reproduce en el Anexo II del presente documento.

*13. Se invita al CAJ a examinar:*

*a) el documento UPOV/EXN/EXC Draft 3; y*

*b) los comentarios enviados por la ISF sobre el documento UPOV/EXN/EXC Draft 2, que se reproducen en el Anexo II del presente documento.*

*Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/NOV Draft 2)*

14. En la quincuagésima séptima sesión del CAJ, la Presidenta invitó al CAJ a formular comentarios generales sobre el documento UPOV/EXN/NOV Draft 2. En esa sesión no se formularon comentarios generales, sin embargo, el CAJ observó que en su quincuagésima octava sesión se ofrecería una nueva oportunidad para examinar el documento UPOV/EXN/NOV Draft 2 (véanse los párrafos 55 y 56 del documento CAJ/57/7, “Informe”).

15. Una traducción de los comentarios (en inglés) de la ISF sobre el documento UPOV/EXN/NOV Draft 2, enviados por carta de fecha 6 de junio de 2008, se reproduce en el Anexo II del presente documento.

*16. Se invita al CAJ a examinar:*

*a) el documento UPOV/EXN/NOV Draft 2; y*

*b) los comentarios enviados por la ISF sobre el documento UPOV/EXN/NOV Draft 2, que se reproducen en el Anexo II del presente documento.*

Documentos que el CAJ ha de examinar por correspondencia

17. El CAJ examinará por correspondencia las siguientes notas explicativas (véanse los párrafos 36 y 58 del documento CAJ/57/7, “Informe”):

- a) Notas explicativas sobre el derecho de prioridad con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/PRI Draft 1);
- b) Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/PRP Draft 1);
- c) Notas explicativas sobre la nulidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/NUL Draft 1); y
- d) Notas explicativas sobre la caducidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/CAN Draft 1).

18. La publicación de dichas notas explicativas en la primera zona restringida del sitio Web de la UPOV se notificará a los miembros y observadores del CAJ a finales de septiembre de 2008. Si dichas notas no plantean problemas fundamentales, se procederá a una revisión sobre la base de todo comentario que se reciba, y el material pasará a ser utilizado por la Oficina de la Unión. Si procede, y en la medida en que se planteen problemas mayores, se solicitará asesoramiento del CAJ-AG en su tercera sesión, el 1 de noviembre de 2008.

Documentos que el CAJ-AG examinará en su tercera sesión, el 1 de noviembre de 2008

19. Los documentos que el CAJ-AG examinará en su tercera sesión, que se celebrará en Ginebra el 1 de noviembre de 2008, son los siguientes:

- a) Orientaciones en materia de redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (documento CAJ-AG/08/3/3);
- b) Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/HRV Draft 2);
- c) Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/BRD Draft 1);
- d) Notas explicativas sobre la definición de variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/VAR Draft 1);
- e) La defensa de los derechos de obtentor (documento UPOV/EXN/ENF Draft 1).

20. La publicación de dichos documentos en la primera zona restringida del sitio Web de la UPOV se notificará a los miembros y observadores del CAJ. Los comentarios que se reciban serán examinados por el CAJ-AG en su tercera sesión.

*21. Se invita al CAJ a tomar nota del examen de los documentos, por correspondencia y por el CAJ-AG, según se expone en los párrafos 17 a 20 del presente documento.*

[Siguen los Anexos]



Comunidad Internacional de obtentores de variedades ornamentales y frutales de reproducción asexual

---

Hamburgo, 23 de mayo de 2008

## **Comentarios de la CIOPORA sobre el documento de la UPOV UPOV/EXN/EDV Draft 2, “Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Convenio de la UPOV”**

1. El texto del párrafo 4, en la página 6, es el siguiente:

*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.*

La primera frase tiende a poner un límite al número de variedades esencialmente derivadas. Sin embargo, no es esa la intención del artículo 14.5)c). Por lo tanto, y para completar el párrafo, debería añadirse que el texto no excluye que todas las variedades pertenecientes a uno de los grupos mencionados en el artículo 14.5)c) sean consideradas como variedades esencialmente derivadas de la variedad inicial.

2. En las páginas 8 a 11, falta coherencia en el uso de los términos “obtentor” y “titular” y ello podría generar confusión, antes que servir de orientación. El término “titular” se utiliza una vez en la décima línea del párrafo 9, en la página 8. La CIOPORA sugiere que se procure mantener la coherencia interna del texto. Habida cuenta de que el titular no es necesariamente el obtentor, y viceversa, puede decirse en términos generales que si una variedad está protegida, será necesaria para su comercialización la autorización del *titular*. Si una variedad, por ejemplo, una variedad esencialmente derivada, no está protegida, podrá hablarse del *obtentor* de esta variedad.
3. La nota explicativa está incompleta, pues no se refiere a uno de los temas más importantes relacionados con el concepto de variedad esencialmente derivada, es decir, el grado de conformidad fenotípica entre una variedad inicial y una variedad esencialmente derivada de ella.

A este respecto, resulta particularmente pertinente el texto de los puntos i) y iii) del artículo 14.5)b) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV:

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

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

*ii) ...*

*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.*

El texto de los puntos i) y iii) es poco claro y parece contradictorio en lo que hace al grado de conformidad fenotípica entre una variedad inicial y su variedad esencialmente derivada. Mientras en el punto i) parece exigirse una conformidad fenotípica general, en el punto iii) se dispone que la variedad esencialmente derivada debe ser conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales, *salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación.*

La experiencia de la CIOPORA ha permitido comprobar que este texto genera gran confusión en su ámbito de actividad, en lo relativo a la conformidad fenotípica exigida entre una variedad inicial y una variedad esencialmente derivada de ella. Es indispensable lograr una interpretación clara y un entendimiento común de la relación entre esas dos disposiciones.

La CIOPORA ha constatado que en algunos miembros de la UPOV, por ejemplo, Alemania, Bulgaria, la Comunidad Europea, Eslovenia, Estonia, Países Bajos, República Checa y Rumania, la segunda mitad del artículo 14.5)b)i) (*...conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial*) no ha sido incorporada en la legislación nacional sobre derecho de obtentor. Este parece ser el enfoque correcto para evitar la incoherencia y la confusión, puesto que el primer requisito ("punto i)") se refiere únicamente a la derivación principal, mientras que el último requisito ("punto iii)") se refiere a la conformidad fenotípica.

En función del resultado del examen de esta cuestión, podría modificarse el texto de la nota explicativa en los recuadros 2, 4 y 5 de la página 7 y en los recuadros 2, 3, 5 y 6 de la página 9.

4. En el párrafo 9 de la página 8 se explica un aspecto importante, a saber, el alcance del derecho de obtentor. La CIOPORA sugiere que este párrafo se divida en tres para que quede claro que pueden darse tres hipótesis distintas de protección: que únicamente esté protegida la variedad esencialmente derivada; que únicamente esté protegida la variedad inicial; que ambas



variedades estén protegidas. El texto podría modificarse de la manera siguiente:

9. *Las variedades esencialmente derivadas pueden recibir derechos de obtentor del mismo modo que cualquier otra variedad si cumplen las condiciones que se establecen en el Convenio (véase el artículo 5 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV). Si una variedad esencialmente derivada está protegida, **para su comercialización**<sup>1</sup> se requerirá la autorización del ~~obtentor~~ **titular** de la variedad esencialmente derivada, como establece el artículo 14.1) del Convenio de la UPOV.*

10. *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, **para comercializar**<sup>1</sup> **la variedad esencialmente derivada** se requerirá ~~la realización de los actos que se recogen en los párrafos 1) a 4) del artículo 14 tocantes a las variedades esencialmente derivadas~~ **la autorización del titular de la variedad inicial A.***

11. *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~~ **titular** de la variedad inicial (variedad A) como del ~~obtentor~~ **titular** de la variedad esencialmente derivada (variedad B).*

<sup>1</sup> *En el presente documento, el término “comercialización” comprende los actos que se recogen en los párrafos 1) a 4) del artículo 14.*

5. Las consideraciones expuestas, en particular en el párrafo 3, hacen necesario examinar nuevamente las notas explicativas en el CAJ-AG con la participación de las organizaciones de obtentores.

[Sigue el Anexo II]

---

---

## **Comentarios de la ISF acerca de las notas explicativas sobre las excepciones al derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV**

El texto del punto d) del párrafo 24 de dicho documento es el siguiente:

### **La explotación del agricultor**

El privilegio del agricultor 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 14.5a)i) o ii)”. (Se ha añadido el subrayado.)

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

### **Comentario:**

Es posible que sea necesario aclarar el término “explotación”, puesto que podría interpretarse o entenderse que su alcance es más amplio de lo que se prevé. Se dan casos de cooperativas de agricultores que funcionan como “explotación”. También es posible que el propietario de un terreno arrendado a agricultores considere su terreno como una explotación.

Por lo tanto, la ISF solicita al Grupo Asesor que destaque que una “explotación” se limita a un agricultor, eventualmente en el marco de una cooperación o una comunidad, o como titular de un arrendamiento o miembro de cualquier otra estructura u organización.

---

---

## **Comentarios de la ISF sobre el documento UPOV/EXN/NOV Draft 2**

El requisito de novedad en los derechos de obtentor es una cuestión importante, y no satisfacerlo puede producir consecuencias de gran magnitud. Si después de la concesión de un derecho de obtentor se comprobara que la variedad no era nueva en el momento de presentar la solicitud, el derecho de obtentor podría declararse nulo con retroactividad, es decir, sería como si nunca hubiera existido. Por lo tanto, es fundamental que los obtentores sepan qué pueden hacer y qué no deben hacer antes de presentar una solicitud de derecho de obtentor para su variedad, y en qué consiste exactamente el incumplimiento del requisito de novedad.

En el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se establece que no se cumple el requisito de novedad si el material de reproducción o de multiplicación vegetativa de la variedad ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento. En el

Acta de 1978, ese incumplimiento se produce si dicho material ha sido ofrecido en venta o comercializado con el consentimiento del obtentor.

Las partes más importantes de esta disposición son las siguientes:

Acta de 1991: (...) no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, (...) a los fines de la explotación de la variedad (...)

Acta de 1978: no deberá haber sido (ofrecida en venta o) comercializada, (...) (La “oferta en venta” no ha quedado reflejada en el texto del Acta de 1991.) Respecto de la diferencia de lenguaje entre “comercializada” y “vendido o entregado a terceros de otra manera [...] a los fines de la explotación”, se plantean los interrogantes siguientes:

1. ¿Cuál es el motivo de la sustitución del texto del Acta de 1978 del Convenio de la UPOV por el texto actual del Acta de 1991?

Según se desprende del informe de la 27ª sesión del CAJ, celebrada en junio de 1990, se examinó si

“la novedad ha de evaluarse en relación con la explotación comercial (como en el nuevo proyecto de Convenio), con la venta o con cualquier otro acto de puesta a disposición de terceros de determinado material (solución recomendada por la Delegación de la República Federal de Alemania). Esta es la solución escogida por el CAJ. No se llegó a conclusión alguna acerca de la posibilidad de que también se tenga en cuenta la oferta en venta”.

En consecuencia, el texto inicial del Acta de 1978 del Convenio, en particular, el uso del término claro “comercialización” fue reemplazado en definitiva por la frase: “no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, [...] a los fines de la explotación de la variedad”.

Esta frase se aceptó, entre otras cosas, a partir del documento presentado, como se mencionó antes, por la Delegación de Alemania. Sin embargo, no se mencionan informaciones adicionales acerca de dicho documento ni de los antecedentes o los motivos de la modificación del texto de 1978 que llevó a esta nueva formulación. Conocer los antecedentes de esta sustitución puede ayudar a aclarar y comprender el significado que se pretendió dar a la frase examinada.

2. ¿Cuál es el significado de la expresión “a los fines de la explotación”?

En los párrafos 396 a 401 de las Actas de la Conferencia Diplomática de 1991 se menciona que, a petición de cuatro Estados miembros, este texto se explicará en una nota aparte después de la Conferencia y se publicará en las actas. Sin embargo, ello nunca se hizo. Por lo tanto, ¿podría el Grupo Asesor dar explicaciones adicionales sobre este texto? En particular, es importante que los obtentores sepan qué tipos de actos, aparte de las ventas, han de considerarse realizados “a los fines de la explotación”.

3. ¿Cuál es el significado de la expresión “o entregados a terceros de otra manera”?

Si no se trata de una venta por pago directo o diferido, ¿es posible que entregar material sin cargo ponga en peligro la novedad? ¿En qué circunstancias puede considerarse que la “entrega a terceros de otra manera” del material pone en peligro la novedad si no hay un beneficio financiero directo derivado de esa entrega?

4. De los antecedentes del concepto de novedad de las Actas de 1961 y 1978 del Convenio de la UPOV se desprende claramente un vínculo entre la novedad y el concepto de variedad “notoriamente conocida” en el sentido de que a los fines de la distinción, la variedad no debería ser notoriamente conocida (“*notoirement connue*”) en el momento de presentar la solicitud.

Proporcionar material a un agricultor para la producción de semillas no hace que la variedad pase a ser notoriamente conocida, como sería el caso con la venta posterior de semillas (certificadas), es decir, cuando hay un fin comercial. Por lo tanto, objetamos la declaración hecha por el Grupo Asesor en su documento, en el punto 6.iv), de que para no perder la novedad de una variedad la propiedad del material multiplicado debe volver al obtentor y ese material no debe utilizarse para producir otra variedad. Opinamos que sólo la venta del material multiplicado resultante perjudicará la novedad. La utilización del material multiplicado para producir otra variedad (híbrida) no perjudicará la novedad de la variedad parental de ese híbrido; la venta de las semillas del híbrido perjudicarán sólo la novedad de este último.

La ISF solicita al Grupo Asesor que tome en consideración estas preguntas y observaciones, sin olvidar el documento de la Delegación de Alemania mencionado, y que dé su opinión sobre estas cuestiones, respondiendo las preguntas formuladas.

En relación con e) Variedades de reciente creación, página 10

En el caso de los países que por primera vez sancionan legislación sobre la protección de variedades vegetales, hemos constatado que a veces esa legislación entra en vigor antes de que esté en funcionamiento el sistema administrativo correspondiente. Ello significa que si bien la legislación está en vigor, aún no es posible presentar solicitudes de protección de variedades vegetales.

Un primer problema que se plantea en ese contexto es que, por lo general, la legislación prevé un plazo limitado durante el cual pueden presentarse solicitudes respecto de variedades existentes, en el marco de la disposición “transitoria” sobre la novedad. Cabe tener presente que si la puesta en marcha del sistema administrativo lleva demasiado tiempo, podría acortarse demasiado o, lo que es peor, vencerse el plazo para que el obtentor presente su solicitud en el marco de la disposición transitoria.

Tras la publicación de los requisitos sobre novedad para las variedades comprendidas en la disposición “transitoria”, por lo general, los obtentores prepararán solicitudes respecto de las variedades que aún se consideran nuevas con arreglo al requisito sobre novedad previsto en la disposición transitoria. Cabe preguntarse si la fecha a partir de la cual se cuenta retroactivamente para determinar el período durante el cual las variedades pueden ser consideradas nuevas es la fecha de la solicitud o la fecha de entrada en vigor de la legislación. Opinamos que en el texto del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV se alude a la segunda opción, mediante el texto del artículo 6.2:

*“[...] podrá considerar que una variedad de creación reciente existente en la fecha de extensión de la protección satisface la condición de novedad [...]*

En nuestra opinión, en esta frase se hace referencia a la fecha en la cual la legislación ha entrado en vigor y, por lo tanto, el plazo concreto de novedad previsto en la disposición transitoria es fijo e igual para todas las variedades de reciente creación.

En primer lugar, la ISF solicita a la UPOV que aconseje a los países se cercioren de que, en el momento en que entra en vigor la legislación, sea posible presentar solicitudes. En segundo lugar, querríamos solicitar que la UPOV formule dos recomendaciones en esa nota explicativa para cubrir la situación en la cual, de hecho, la presentación de solicitudes resulta posible sólo un tiempo después de la entrada en vigor de la legislación sobre protección de las variedades vegetales:

1. El plazo durante el cual pueden presentarse solicitudes en el marco del régimen de la disposición transitoria debe comenzar sólo a partir del momento en que efectivamente sea posible presentar solicitudes.
2. Se considerará que la fecha de referencia para evaluar si una variedad puede ser considerada nueva será la fecha de entrada en vigor de la legislación.

## **Referencias**

Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, 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 [...]

Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, artículo 6

Condiciones requeridas para beneficiarse de la protección

1) El obtentor gozará de la protección prevista por el presente Convenio cuando se cumplan las siguientes condiciones:

[...]

b) En la fecha de presentación de la solicitud de protección en un Estado de la Unión, la variedad

i) no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, con el consentimiento del obtentor, en el territorio de dicho Estado –o, si la legislación de ese Estado lo prevé, no haberlo sido desde hace más de un año [...]

Todo ensayo de la variedad que no contenga oferta de venta o de comercialización no se opone al derecho a la protección. El hecho de que la variedad se haya hecho notoria por medios distintos a la oferta de venta o a la comercialización tampoco se opone al derecho del obtentor a la protección.

Actas de la Conferencia Diplomática de 1991, párrafos 391 a 402.

---

---

## **Comentarios de la ISF sobre el documento UPOV/EXN/EDV Draft 2**

Con respecto a este documento, la ISF desea formular los siguientes comentarios y preguntas:

1. La tercera frase del resumen contenido en el párrafo 11 da lugar a confusión. Su texto es: “A ese respecto, también convendría señalar que una variedad que es esencialmente derivada de otra variedad no puede ser una variedad inicial [...]”. Es posible que mediante esta frase se procure explicar que para extender las disposiciones de los párrafos 1 a 4 del artículo 14, la variedad protegida no debe ser, a su vez, una variedad esencialmente derivada. Sin embargo, la frase también puede interpretarse en el sentido de que una variedad inicial nunca puede ser una variedad esencialmente derivada, lo cual se opone al párrafo 5.a)i) del artículo 14. A este respecto cabe observar que este párrafo únicamente se refiere a la variedad “protegida”, mientras que es el párrafo 5.b) del artículo 14 el que define la relación técnica entre una determinada variedad “inicial” y la variedad esencialmente derivada de ella.

Además, tal como se aclara en el párrafo 5 del documento UPOV/EXN/EDV Draft 2, queda claro que la variedad “C”, que se deriva principalmente de la variedad “B” que, a su vez, se deriva principalmente de la variedad inicial “A” y mantiene la expresión de los caracteres esenciales de ésta, es esencialmente derivada de “A”. Además, “C” también es esencialmente derivada de “B”, suponiendo que mantenga la expresión de los caracteres esenciales de “B”. Entonces, esta última es la variedad inicial de “C” y, en este caso, es ella misma una variedad esencialmente derivada. Así pues, a diferencia de lo que expresa la frase mencionada del párrafo 11, “una variedad que es esencialmente derivada de otra variedad *puede* ser una variedad inicial”.

*Se solicita al Grupo Asesor que confirme esta interpretación y elimine la tercera frase del párrafo 11 o la adapte de manera tal que guarde coherencia con la explicación del párrafo anterior.*

2. En relación con el comentario antes expuesto, debería considerarse que la variedad “D”, que se deriva principalmente de “C” y mantiene la expresión de los caracteres esenciales de “A”, tiene la misma condición que “B” y “C”, a saber, se trataría de una variedad esencialmente derivada de “A”.

El lenguaje del artículo 14.5)b)i) podría ser interpretado -y lo es, por algunos estudiosos- en el sentido de que no puede considerarse que la variedad “D” se deriva principalmente de una variedad que, a su vez, se deriva principalmente de “A”. El motivo es que “C” no se deriva principal y directamente de “A”, sino de “B”. Este razonamiento limitaría a tan sólo dos eslabones la cadena de dependencia.

Por otra parte, debe considerarse que “C” se deriva (indirectamente) principalmente de “A”. En los antecedentes de esta disposición (véase el Anexo) se nota que el texto inicial utilizado en los documentos preparatorios tiende claramente a incluir todas las variedades que se derivan principalmente, directa o indirectamente, de la variedad inicial. Ningún documento pone de manifiesto la intención inequívoca de limitar la cadena a tan sólo dos eslabones. De no ser así, un obtentor malintencionado de variedades esencialmente derivadas no tendría más que realizar un par de mutaciones con cruzamientos adicionales para que su variedad se libere de la dependencia. Ello entorpecería seriamente la aplicación de la disposición sobre variedades esencialmente derivadas, y no puede haber sido esa la intención del nuevo Convenio.

En otras palabras, una variedad (“D”) se deriva principalmente de una variedad inicial determinada (“A”) si se deriva principalmente de cualquier variedad (“B” o “C”) que se derive principalmente de forma indirecta –con independencia de cuán larga sea la cadena de derivación– de la variedad inicial (“A”).

En consecuencia, esa variedad (“D”) es esencialmente derivada de la variedad inicial (“A”) si 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, excepto por la diferencia o diferencias resultantes de la derivación.

*Se solicita al Grupo Asesor que tome nota de esta declaración y de su explicación y confirme si es correcta.*

## **ANEXO**

### *Antecedentes de la disposición sobre dependencia en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*

Los requisitos para considerar a una variedad como esencialmente derivada se mencionan en el artículo 14.5): que se derive principalmente de otra variedad, se conforme a la variedad inicial y se distinga de ella. En cuanto al primer aspecto, el texto del Convenio no es claro. La formulación del punto i) “se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial [...]” parece significar que la “cadena” de derivación principal se limita a dos ciclos. Una interpretación de esa índole produciría consecuencias importantes para los obtentores; es necesario analizar los antecedentes del artículo en cuestión para ver si ha sido intención de los redactores del Convenio fijar un límite tan claro en la cadena de derivación.

La consecuencia de interpretar el artículo 14.5)b)i) en el sentido de que únicamente el primero y el segundo grados de derivación principal dan origen a la derivación esencial dificultará en gran medida o imposibilitará probar la derivación principal. Un obtentor avisado de variedades esencialmente derivadas adaptará su método de obtención de manera tal que su variedad, que se cree es esencialmente derivada, se haya derivado principalmente de una variedad que, a su vez, se haya derivado principalmente de una variedad que se ha derivado principalmente de la variedad inicial. ¡La derivación principal está permitida en el marco de la exención del obtentor! Es únicamente la explotación de la variedad esencialmente derivada que hace necesaria la autorización del obtentor de la variedad inicial.

Puesto que queda claro que la intención del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV ha sido fortalecer el derecho de obtentor, es muy poco probable que esta laguna haya sido intencional. En ninguno de los antecedentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV pueden encontrarse debates que dejen transparentar el deseo de limitar la cadena de la derivación principal.

Además, una interpretación literal del texto lleva a concluir que cualquier variedad de la cadena, en definitiva, se ha derivado principalmente de la variedad inicial. Si tomamos como ejemplo la cadena A–B–C–D, siendo A la variedad inicial, B se deriva principalmente de A y C de B y, asimismo, C se derivará principalmente de A, siempre y cuando satisfaga los requisitos restantes de la derivación esencial, y será considerada como variedad esencialmente derivada de A. En consecuencia, la variedad D, que se deriva principalmente de C también es una variedad derivada principalmente de una variedad que, a su vez, se deriva principalmente de la variedad inicial.

En situaciones tan ambiguas, es importante estudiar los antecedentes de una disposición, en este caso, los documentos preparatorios redactados entre 1989 y 1991 y las actas de la Conferencia Diplomática. Véase la reseña de los documentos preparatorios al final del presente documento.

El texto del primer proyecto pertinente, de 1989, es el siguiente:

*Si una variedad es esencialmente derivada de una (única) variedad protegida, el titular del derecho sobre la variedad protegida (... se ofrecen tres variantes de derechos exclusivos)."*

En mayo de 1990, tras examinar el texto en el CAJ, se decidió cambiarlo según se indica a continuación:

*Además, el derecho de obtentor facultará a su titular a impedir la realización por terceros, sin su consentimiento, de los actos mencionados en el párrafo 1) en relación con: ii) las variedades esencialmente derivadas, directa o indirectamente, de su variedad, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada.*

El texto de las Disposiciones Sustantivas relativas a las variedades esencialmente derivadas ha sido modificado de manera significativa entre el 22 de mayo y el 22 de agosto de 1990, sin referencia a propuesta, grupo de trabajo o comité de redacción algunos, pasando a ser el siguiente:

*a) Con sujeción a los párrafos 3) y 4), también se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en el párrafo 1) en relación con:*

*i) 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, directa o indirectamente, de la variedad inicial o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial (...).*



No se ofrecen explicaciones acerca de la inserción de la frase “o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial” ni de la sustitución de “derivadas esencialmente” por “se deriva principalmente”. Es muy probable que en la modificación del texto la intención no haya sido limitar a dos eslabones la cadena de derivación esencial, sino simplemente “mejorar la redacción”. La intención, clara, del texto inicial era expresar que la derivación esencial puede ser ejercida ya sea “directamente” -es decir, a partir de la propia variedad inicial- o indirectamente -es decir, mediante una variedad que, a su vez, ya fuese esencialmente derivada de la variedad inicial, sin importar la posición que esa variedad derivada ocupa en la cadena.

La expresión “directa o indirectamente” fue finalmente eliminada por propuesta de Alemania, sin mayor examen, en la reunión del CAJ de octubre de 1990. Aparentemente, se consideró que ya era suficientemente claro el texto explicativo: *de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial*.

Conclusión:

Puede considerarse que en una cadena de derivación principal cualquier variedad, en definitiva, se deriva principalmente de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial si se ha derivado –de manera indirecta– principalmente de una variedad que es esencialmente derivada de la variedad inicial. Entonces, se tratará de una variedad esencialmente derivada de la variedad inicial si es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales de ésta.

### **Reseña de los documentos preparatorios pertinentes**

**IOM/IV/2**, de fecha 22 de junio de 1989, examinado en la cuarta Reunión con las Organizaciones Internacionales el 9 de octubre de 1989:

artículo 5.3) “Si una variedad es esencialmente derivada de una (única) variedad protegida, el titular del derecho sobre la variedad protegida (...se ofrecen tres variantes de derechos exclusivos)”.

Página 12, Notas Explicativas, párrafo 6.iv)

“La variedad parental debe crearse a partir de un verdadero trabajo de obtentor, es decir, no debe ser, a su vez, dependiente; no debe haber una “pirámide de dependencia”. Si la variedad C deriva de la variedad B que deriva de la variedad A, C dependerá de A antes que de B, puesto que el propio objetivo de la dependencia es dar al obtentor de un genotipo original una fuente adicional de remuneración; la recaudación de esa remuneración por conducto de un tercero, en el ejemplo, el obtentor de la variedad B, no parece practicable.”

**PM/1/2**, de fecha 2 de abril de 1990. Proyecto de revisión de las Disposiciones Sustantivas del Convenio. Primera Reunión Preparatoria para la revisión del Convenio de la UPOV, 23 a 26 de abril de 1990.

Página 25, artículo 17.2)

Además, el derecho de obtentor facultará a su titular a impedir la realización por terceros, sin su consentimiento, de los actos mencionados en el párrafo 1) en relación con:

ii) las variedades esencialmente derivadas, directa o indirectamente, de la variedad protegida, cuando esta última no sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

**CAJ/27/2**, Proyecto de Disposiciones Sustantivas, de fecha 22 de mayo de 1990, examinado del 25 al 29 de junio de 1990.

Artículo 14.2) página 53:

Además, el derecho de obtentor facultará a su titular a impedir la realización por terceros, sin su consentimiento, de los actos mencionados en el párrafo 1) en relación con:

ii) las variedades esencialmente derivadas, directa o indirectamente, de esa variedad, cuando esa variedad no sea a su vez una variedad esencialmente derivada,

(compárese con el documento PM/1/2: se sustituyó “variedad protegida” por “esa variedad”).

**CAJ/27/8**, Informe de fecha 24 de septiembre de 1990, correspondiente a la reunión celebrada del 25 al 29 de junio de 1990.

Página 12

Párrafo 2) –Extensión del derecho de obtentor a otras variedades

Párrafo 79: La gran mayoría de las delegaciones expresó satisfacción con el texto del proyecto propuesto (CAJ/27/2).

Párrafo 82: La Delegación de la República Federal de Alemania propuso que se eliminen del punto ii) las palabras “directa o indirectamente”.

**IOM/5/2 Rev.**, Proyecto de Disposiciones Sustantivas, de fecha 22 de agosto de 1990, examinado el 10 y el 11 de octubre en la quinta Reunión con las Organizaciones Internacionales.

Artículo 12.2), página 41

a) Con sujeción a los párrafos 3) y 4), también se requerirá la autorización del obtentor para la realización de los actos mencionados en el párrafo 1) en relación con:

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

Página 43

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

i) se deriva principalmente, directa o indirectamente, de la variedad inicial o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial (...)

**CAJ/28/6**, de fecha 11 de marzo de 1991; Informe de la 28ª sesión del CAJ, celebrada del 12 al 16 de octubre de 1990.

Párrafo 43: el Comité aceptó el texto propuesto tras haber eliminado las palabras “directa o indirectamente” (...).

---

---

[Fin del Anexo II y del documento]