

UPOV/EXN/EDV/2**Original:** Inglés**Fecha:** 6 de abril de 2017

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

Documento adoptado por el Consejo
en su cuadragésima cuarta sesión extraordinaria
el 6 de abril de 2017

Índice

PREÁMBULO.....	3
SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS.....	4
a) <i>Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV</i>	4
b) <i>Definición de variedad esencialmente derivada</i>	5
c) <i>Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</i>	7
d) <i>Territorialidad de la protección de las variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</i>	13
e) <i>Transición de un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV</i>	13
SECCIÓN II: EXAMEN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	14

PREÁMBULO

1. La Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, celebrada en Ginebra del 4 al 19 de marzo de 1991 (Conferencia Diplomática), adoptó la siguiente resolución:

“Resolución sobre el Artículo 14.5”¹

“La Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, celebrada en Ginebra del 4 al 19 de marzo de 1991, solicita al Secretario General de la UPOV que, inmediatamente después de finalizar la Conferencia, comience a trabajar en la elaboración de un proyecto de directrices estándar sobre variedades esencialmente derivadas, para su adopción por el Consejo de la UPOV”.

2. Estas notas explicativas contienen orientaciones sobre las “variedades esencialmente derivadas” tal como se contemplan en el Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV). La finalidad de estas orientaciones es facilitar a los miembros de la Unión y a los sectores interesados pertinentes el examen de las cuestiones relativas a las variedades esencialmente derivadas. Las únicas obligaciones que vinculan a los miembros de la Unión son las recogidas en el propio texto del Convenio de la UPOV, por cuya razón estas notas deberán interpretarse en consonancia con el Acta respectiva a la que esté adherido el correspondiente miembro de la Unión.

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

¹ Esta Resolución se publicó como “Proyecto definitivo” en el documento DC/91/140 (véase la Publicación de la UPOV N° 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), página 63 “Further instruments adopted by the Conference”).

SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

a) *Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV***LOS DERECHOS DEL OBTENTOR****Artículo 14****Alcance del derecho de obtentor**

[...]

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

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

ii) a las variedades que no se 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.

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

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

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

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

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

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

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

b) *Definición de variedad esencialmente derivada*

Artículo 14.5)b) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

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

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

ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y

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

Derivación principal de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)i))

4. El requisito de derivación principal de una variedad inicial implica que una variedad solo puede ser esencialmente derivada de una sola variedad inicial. La intención es que una variedad solo sea esencialmente derivada de otra variedad cuando conserve prácticamente todo el genotipo de la otra variedad. En la práctica, una variedad derivada no puede conservar la expresión de los caracteres esenciales de la variedad de la que deriva excepto si deriva casi exclusivamente de esa variedad inicial.

5. La frase "conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales" implica que las expresiones de los caracteres esenciales deben derivar de la variedad inicial y guardar conformidad con ella.

6. En relación con el concepto de "caracteres esenciales", cabe considerar:

i) en relación con una variedad vegetal, se entiende por caracteres esenciales aquellos rasgos heredables, determinados por la expresión de uno o más genes u otros factores heredables, que contribuyen a las características principales, al rendimiento o al valor de la variedad;

ii) caracteres que son importantes desde la perspectiva del productor, vendedor, suministrador, comprador, receptor o usuario;

iii) caracteres que son esenciales para la variedad en su conjunto, como son, por ejemplo, los caracteres morfológicos, fisiológicos, agronómicos, industriales y bioquímicos;

- iv) los caracteres esenciales no coinciden necesariamente con los caracteres fenotípicos utilizados para el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE);
- v) los caracteres esenciales no se limitan a los caracteres que guardan relación únicamente con un alto rendimiento o valor (por ejemplo, la resistencia a enfermedades puede considerarse un carácter esencial cuando la variedad es susceptible a las enfermedades);
- vi) diferentes cultivos o especies pueden tener diferentes caracteres esenciales.

Distinción clara de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)ii)

7. La frase “se distingue claramente de la variedad inicial” establece que la derivación esencial se refiere únicamente a las variedades que son claramente distinguibles, según lo dispuesto en el Artículo 7, de la variedad inicial y que son, por consiguiente, susceptibles de ser protegidas. Si la variedad “no se [distingue] claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7” se aplicaría el inciso ii) del Artículo 14.5)a).

Conformidad con la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales ((Artículo 14.5)b)iii)

8. El grado de conformidad se debe determinar teniendo en cuenta los caracteres esenciales que resulten del genotipo de la variedad inicial.

9. La frase “salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación” no limita la magnitud de la diferencia que puede darse en el caso de que una variedad se considere esencialmente derivada. No obstante, se establece un límite en el Artículo 14.5)b), incisos i) y iii). Las diferencias no deben ser tales que la variedad no conserve “las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial”.

10. Los ejemplos citados en el Artículo 14.5)c) dejan claro que las diferencias resultantes de la derivación deben ser muy pocas o una sola. Ahora bien, que una variedad presente una sola o pocas diferencias no implica necesariamente que sea esencialmente derivada, sino que la variedad deberá también ajustarse a la definición que figura en el Artículo 14.5)b).

11. La variedad derivada debe mantener prácticamente la totalidad del genotipo de la variedad inicial diferente de esa variedad únicamente por un número muy limitado de caracteres.

Ejemplos de métodos de obtención de una variedad esencialmente derivada: Artículo 14.5)c)

12. El Convenio 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.”).

13. 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.

Método de fitomejoramiento

14. En la determinación de las variedades esencialmente derivadas es necesario examinar la situación en diferentes cultivos y especies, así como el método de fitomejoramiento.

15. Es irrelevante si una mutación se induce natural o artificialmente. Por ejemplo, la modificación genética puede dar lugar a un mutante que ya no conserva la expresión de los caracteres esenciales del genotipo de la variedad inicial.

Derivación directa e indirecta

16. El texto del Artículo 14.5)b)i) explica que las variedades esencialmente derivadas pueden derivarse principalmente de una variedad que, a su vez, se deriva principalmente de la variedad inicial, con lo cual se indica que las variedades esencialmente derivadas pueden obtenerse, de manera directa o indirecta, de la "variedad inicial". Las variedades pueden derivarse principalmente de una variedad inicial "A", directamente, o bien indirectamente, por medio de las variedades "B", "C", "D", o "E", etc., y seguirán siendo consideradas como variedades esencialmente derivadas de la variedad "A" si se conforman a la definición que se da en el Artículo 14.5)b).

17. En el ejemplo del gráfico 1, la variedad B es esencialmente derivada de una variedad A y se deriva principalmente de la variedad A.

18. Las variedades esencialmente derivadas también pueden obtenerse indirectamente a partir de una variedad inicial. El Artículo 14.5)b)i) dispone que una variedad esencialmente derivada puede derivarse "principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial". En el ejemplo del gráfico 2, la variedad C se deriva principalmente de una variedad inicial B que, a su vez, se deriva principalmente de una variedad A (la variedad inicial). La variedad C es esencialmente derivada de la variedad inicial A, pero se deriva principalmente de la variedad B.

19. 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 conforma a la definición que se establece en el artículo 14.5)b).

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

Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

Artículo 14.5)a)i)

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

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

20. La relación entre la variedad inicial (variedad A) y una variedad esencialmente derivada (variedades B, C, etc.) no depende de que se haya concedido el derecho de obtentor respecto de esas variedades. La variedad A será siempre la variedad inicial de las variedades B, C, etc.; por su parte, las variedades B, C, etc. serán siempre variedades esencialmente derivadas de la variedad A. No obstante, el hecho de que la variedad inicial esté protegida tendrá ciertas implicaciones para las variedades esencialmente derivadas B, C, etc.

Gráfico 1: Variedad esencialmente derivada “B”

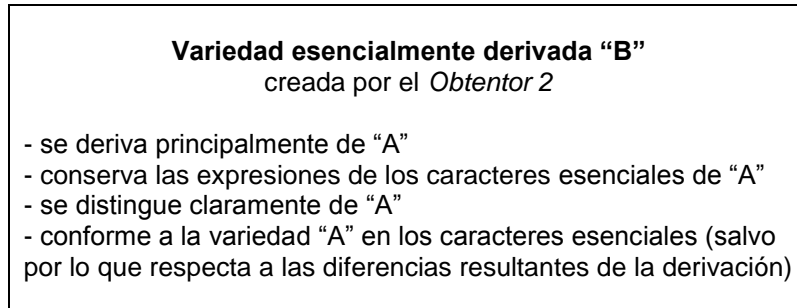
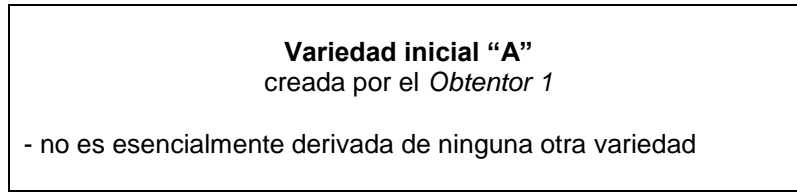
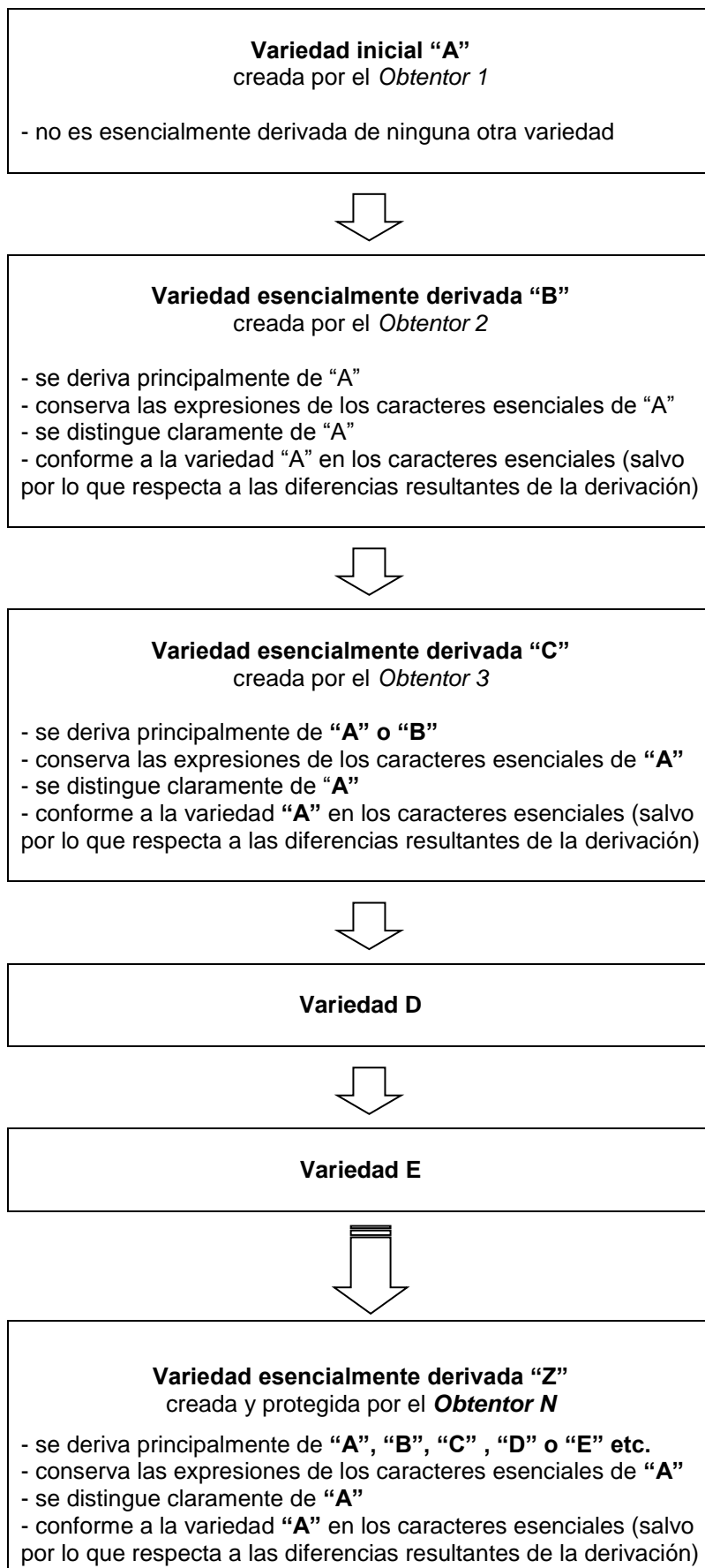


Gráfico 2: Variedades esencialmente derivadas “C”, “D” a “Z”

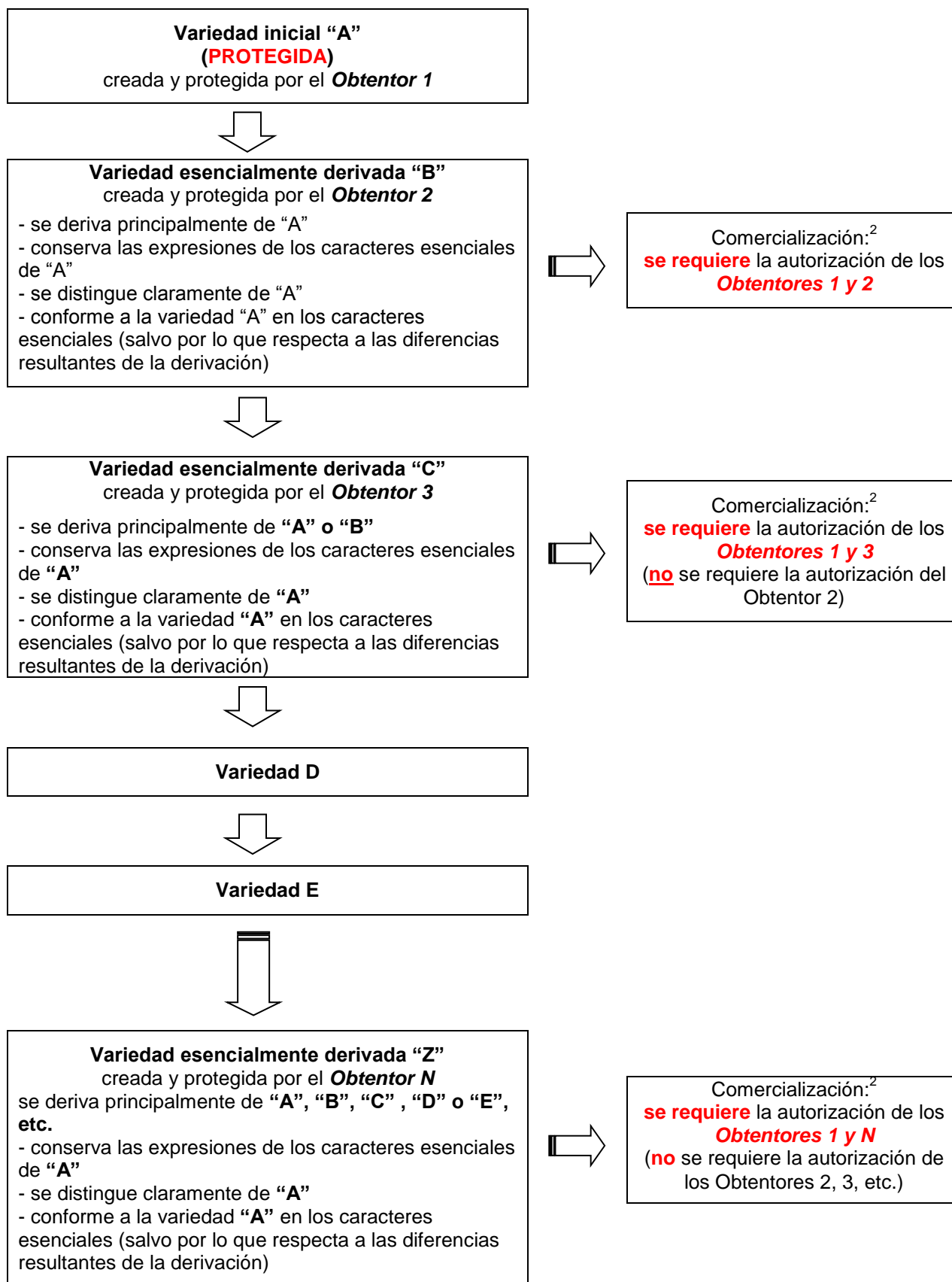
21. Las variedades esencialmente derivadas pueden recibir derechos de obtentor del mismo modo que cualquier otra variedad si cumplen las condiciones que se establecen en el Convenio (véase el Artículo 5 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV). Si una variedad esencialmente derivada está protegida, 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)) 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).

22. 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

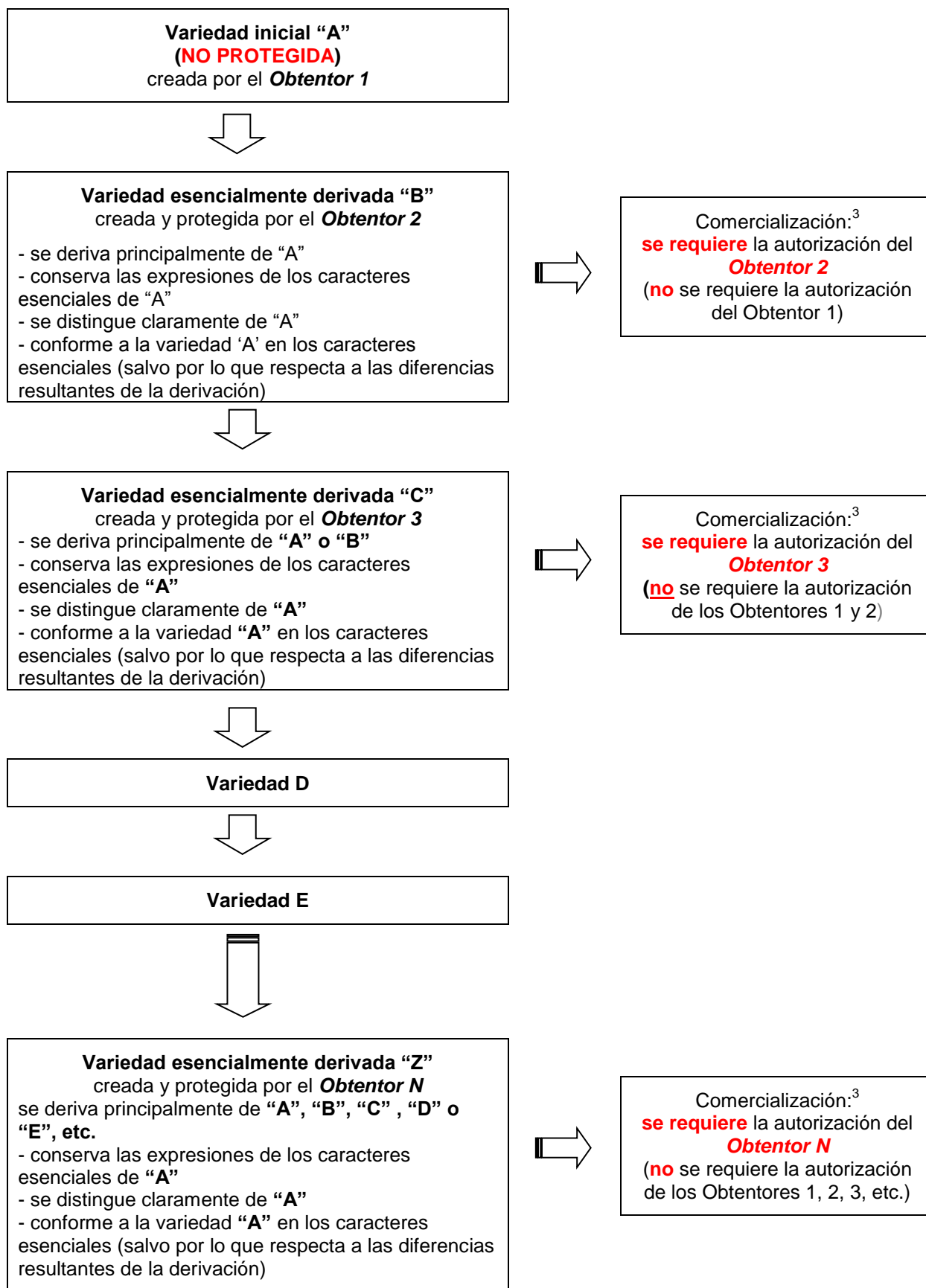
23. En los gráficos 3 y 4 se ofrece un resumen de la situación descrita anteriormente. Conviene señalar que el alcance del derecho de obtentor sólo se extiende a las variedades esencialmente derivadas con respecto a una variedad inicial protegida. A ese respecto, también convendría señalar que una variedad que es esencialmente derivada de otra variedad no puede ser una variedad inicial (véase el Artículo 14.5)a)). Así, como se expone en el gráfico 3, los derechos del Obtentor 1 se extienden a la variedad esencialmente derivada “B”, a la variedad esencialmente derivada “C” y a la variedad esencialmente derivada “Z”. 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”. De manera similar, los Obtentores 2 y 3 no tienen derecho alguno en lo que respecta a la variedad esencialmente derivada “Z”. 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”, “C” y “Z”.

Gráfico 3: Variedad inicial protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas



² 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.

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



³ La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del obtenteor de conformidad con los párrafos 1) a 4) del artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

d) *Territorialidad de la protección de las variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas*

24. El alcance del derecho de obtentor se aplica solo al territorio de un miembro de la Unión en el que se haya concedido y esté en vigor dicho derecho. Por lo tanto, el obtentor de una variedad inicial solo tiene derechos en relación con una variedad esencialmente derivada si la variedad inicial está protegida en el territorio en cuestión. Además, el obtentor de una variedad esencialmente derivada solo tiene derechos en relación con esa variedad si esta está protegida por derecho propio en el territorio en cuestión o si el obtentor de la variedad esencialmente derivada también es el obtentor de la variedad inicial y la variedad inicial está protegida en el territorio en cuestión.

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

25. Los miembros de la Unión que enmiendan su legislación en consonancia con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV pueden decidir 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.

26. 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

27. En la decisión de si conceder protección a una variedad no se tiene en cuenta si la variedad es esencialmente derivada o no: la variedad se protegerá si se cumplen las condiciones de la 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 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.

28. El propósito de esta sección es proporcionar orientación para determinar si una variedad es esencialmente derivada y no si la variedad satisface los requisitos para ser objeto de un derecho de obtentor.

29. Tanto la derivación principal (por ejemplo, datos sobre la conformidad genética con la variedad inicial) como la conformidad respecto de los caracteres esenciales (por ejemplo, datos sobre la conformidad en la expresión de los caracteres esenciales de la variedad inicial) son posibles puntos de partida para ofrecer indicios de que una variedad podría ser esencialmente derivada de la variedad inicial.

30. En algunas situaciones, podría utilizarse como base de la inversión de la carga de la prueba información pertinente proporcionada por el obtentor de la variedad inicial relativa a la derivación principal o la conformidad respecto de los caracteres esenciales. En tales situaciones, el otro obtentor podría estar obligado a demostrar que su variedad no es esencialmente derivada de la variedad inicial. Por ejemplo, el otro obtentor debería aportar información sobre el método de obtención de la otra variedad para demostrar que la variedad no se derivó de la variedad inicial.

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

[Fin del documento]