

UPOV/EXN/EDV/3**Original:** Inglés**Fecha:** 27 de octubre de 2023

**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 quincuagésima séptima sesión ordinaria
el 27 de octubre de 2023

Índice

PREÁMBULO.....	3
SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS.....	4
a) Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	4
b) Definición de variedad esencialmente derivada	5
i) <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</i>	5
Derivada principalmente	5
Derivada principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial.....	6
Conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.....	8
Expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.....	8
ii) <i>se distingue claramente de la variedad inicial</i>	8
iii) <i>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</i>	8
Derivación	8
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.....	8
Expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.....	9
c) Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas.....	9
<i>Resumen</i>	10
d) Territorialidad de la protección de las variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas.....	14
e) Denominación de las variedades esencialmente derivadas	14
f) Transición de un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	14
SECCIÓN II: DETERMINACIÓN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	15
SECCIÓN III: ACCIONES PARA FACILITAR LA COMPRESIÓN Y LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA	15

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 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. El objetivo de las presentes notas explicativas es proporcionar 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). 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 las siguientes tres secciones: sección I, Disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas; sección II, Determinación de las variedades esencialmente derivadas; y sección III, Acciones para facilitar la comprensión y la aplicación del concepto de variedad esencialmente derivada.

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

SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIETADES 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 esta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada,

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

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

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

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

ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y

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

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

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

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

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

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

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

En los apartados siguientes se aclaran los términos empleados en el Artículo 14.5)b).

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

4. La derivación principal concierne a la fuente genética de la variedad esencialmente derivada. La derivación principal a partir de una variedad inicial o a partir de una variedad que, a su vez, deriva principalmente de la variedad inicial es uno de los requisitos fundamentales para que una variedad se considere esencialmente derivada. La derivación principal implica que una variedad solo puede derivar de una variedad inicial.

Derivada principalmente

5. Derivación "principal" significa que se conserva más del genoma de la variedad inicial de lo que se conservaría como consecuencia de un cruzamiento y selección normal con diferentes variedades progenitoras.² Una variedad solo debe considerarse derivada principalmente de la variedad inicial si conserva casi todo el genoma de la variedad inicial. Sin embargo, por sí solo un alto grado de similitud no significa necesariamente que una variedad se haya obtenido por derivación principal. Por ejemplo, las progenies obtenidas a partir de un mismo cruzamiento pueden tener un alto grado de similitud, pero ninguna de ellas se debe considerar la variedad inicial de la otra ni que deriva principalmente de la otra. El fitomejoramiento convergente³ también

² Se entiende por "cruzamiento y selección normal" el cruzamiento de dos o más variedades progenitoras de fenotipo y genotipo distintos para obtener una población segregada con fines de examen y selección.

³ El "fitomejoramiento convergente" se produce cuando diferentes obtentores seleccionan de forma independiente, dentro de un conjunto de germoplasma, tipos de plantas similares que tienen características comunes (por ejemplo, madurez, estatura, idoneidad para la cosecha mecánica). Como resultado del fitomejoramiento convergente, dos variedades obtenidas del mismo conjunto pueden presentar un alto grado de similitud genética aunque ninguna de ellas se haya derivado predominantemente de la otra.

puede dar lugar a un alto grado de similitud entre dos variedades obtenidas a partir de progenitores diferentes, sin que ninguna de ellas sea la variedad inicial de la que se ha derivado principalmente la otra.

A este respecto,

- a) Las variedades con un solo progenitor (variedades “monoparentales”) resultantes, por ejemplo, de mutaciones, modificación genética o modificación del genoma son en sí mismas derivadas principalmente de su variedad inicial.
- b) Las variedades que implican el uso de dos o más progenitores (variedades “multiparentales”) pueden derivar principalmente de uno de los progenitores (variedad inicial) si se conserva selectivamente el genoma de la variedad inicial, por ejemplo, mediante retrocruzamientos repetidos. En este caso, es posible definir umbrales de similitud genética específicos del cultivo que permitan determinar si hubo derivación principal.

Derivada principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial

6. 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).

7. 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.

8. 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 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.

9. 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 atiende a la definición que se establece en el Artículo 14.5)b).

Gráfico 1: Variedad esencialmente derivada “B”

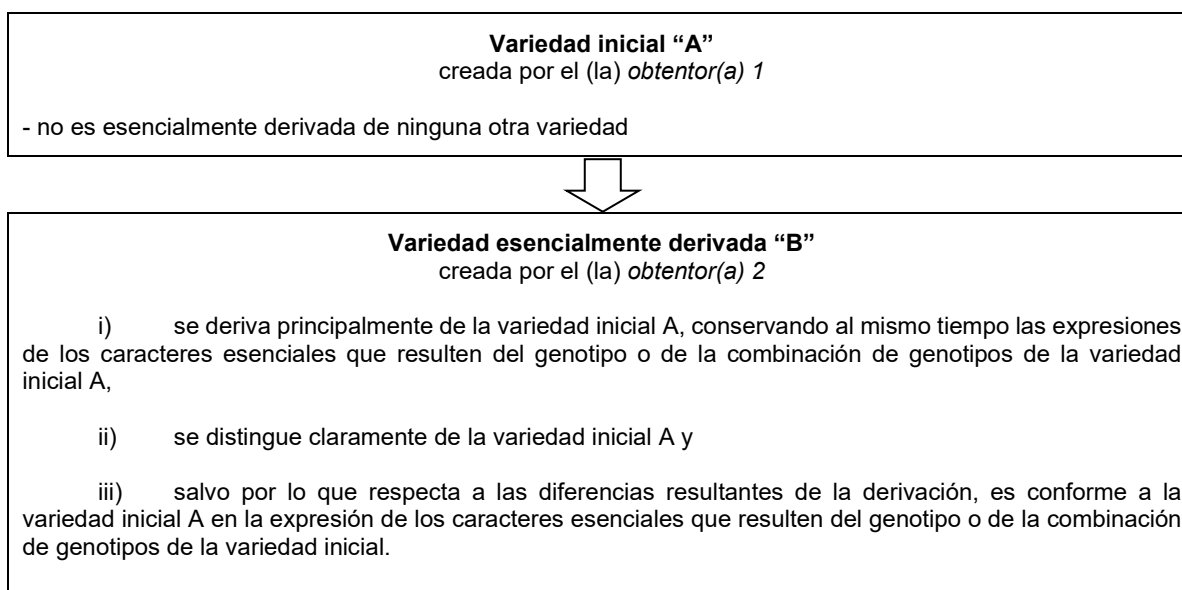
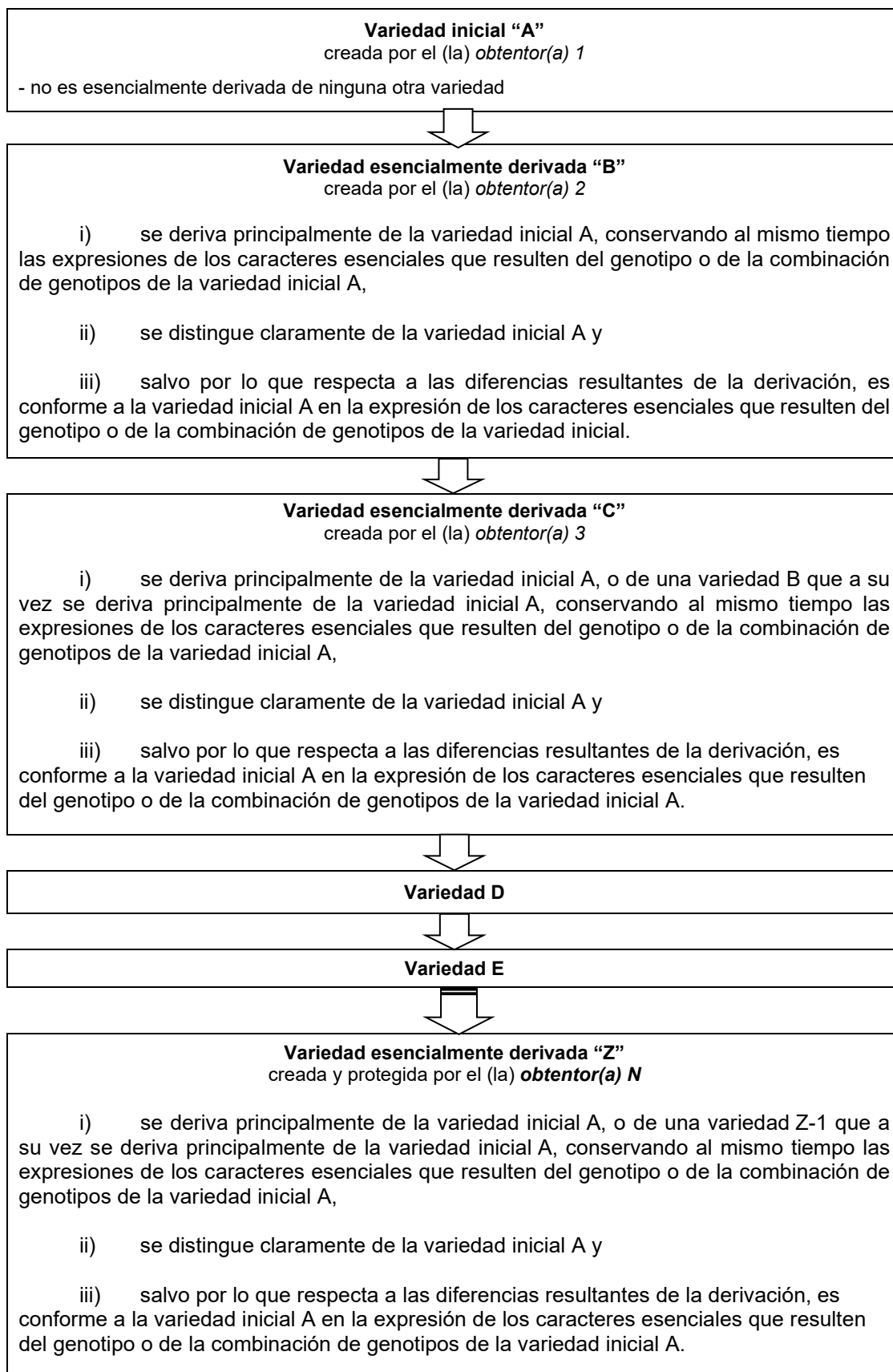


Gráfico 2: Variedades esencialmente derivadas “C”, “D” a “Z”

Conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial

10. El texto del Artículo 14.5)b)i) implica que debe conservarse la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

Expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial

11. Los caracteres esenciales son consecuencia de la expresión del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial y pueden ser, entre otros, caracteres morfológicos, fisiológicos, agronómicos, industriales (por ejemplo, un carácter oleoso) o bioquímicos.

12. Los “caracteres esenciales” son aquellos que resultan fundamentales para una variedad en su conjunto. Deben contribuir a los principales rasgos, el rendimiento o el valor de una variedad y ser relevantes para uno de los actores siguientes: quienes producen, venden, suministran, compran, reciben o utilizan el material de reproducción o multiplicación, el producto de la cosecha, los productos obtenidos directamente o la cadena de valor.

13. Los caracteres esenciales no coinciden necesariamente con los caracteres utilizados para el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE) o para el examen del valor agronómico (VCU).

14. Los caracteres esenciales pueden evolucionar con el tiempo.

ii) se distingue claramente de la variedad inicial

15. La expresión “se distingue claramente de la variedad inicial” establece que la variedad en cuestión ha de ser distinta de la variedad inicial de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7.

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

16. En el Convenio (Artículo 14.5)c) se ofrecen los siguientes ejemplos de métodos para obtener una variedad esencialmente derivada:

- 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;
- transformaciones por ingeniería genética.

En el caso de los “retrocruzamientos”, se sobreentiende que se refiere a retrocruzamientos repetidos con la variedad inicial.

17. El uso de las palabras “por ejemplo” en el Artículo 14.5)c) deja claro que la lista de métodos no es exhaustiva. Los ejemplos de métodos proporcionados en el Artículo 14.5)c) corresponden a los métodos que se conocían en 1991. Desde entonces, se han desarrollado y seguirán desarrollándose nuevos métodos y técnicas de fitomejoramiento que podrían dar lugar a la obtención de variedades esencialmente derivadas. Debe tenerse en cuenta todo método que resulte pertinente respecto del Artículo 14.5).

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

18. En el Artículo 14.5)b)iii) se explica que, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, la variedad en cuestión 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. Las modificaciones en la expresión de varios caracteres pueden deberse a diferentes actos sucesivos de derivación o pueden obtenerse simultáneamente.

19. En el Artículo 14.5)b)iii) no se establece un límite superior en cuanto al número de diferencias que pueden resultar de la derivación. De manera que el número de diferencias entre una variedad esencialmente derivada y la variedad inicial no está limitado por el Artículo 14.5)b)iii) a una o muy pocas, sino que puede variar teniendo en cuenta los diferentes métodos de derivación. El Artículo 14.5)b)iii) no excluye que las diferencias resultantes de la derivación puedan comprender también caracteres esenciales.

Expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial

20. En los párrafos 11 a 14 del presente documento se ofrece una explicación del concepto de “caracteres esenciales”.

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 esta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada,

21. 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, solo si la variedad inicial está protegida, el alcance de su protección se extenderá a las variedades esencialmente derivadas B, C, etc.

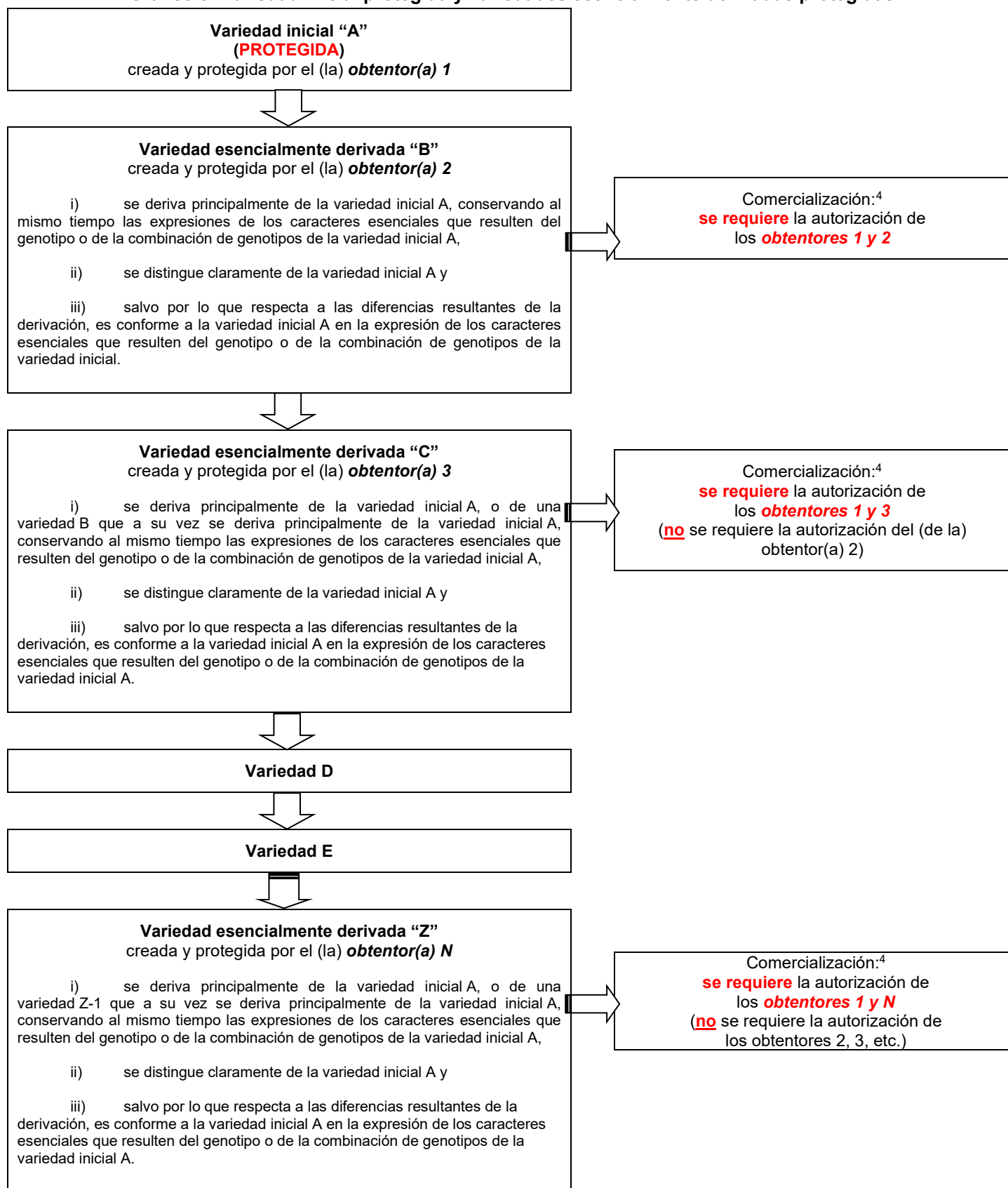
22. Las variedades esencialmente derivadas pueden recibir derechos de obtentor del mismo modo que cualquier otra variedad si cumplen las condiciones que se establecen en el Convenio (véase el Artículo 5 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV). Si una variedad esencialmente derivada está protegida,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

23. Si una variedad esencialmente derivada (variedad B) no está protegida en sí misma para los actos que se recogen en los párrafos 1) a 4) del Artículo 14 tocantes a la variedad B, que realicen el (la) obtentor(a) de la variedad B o un tercero, se requerirá la autorización del (de la) titular de la variedad A.

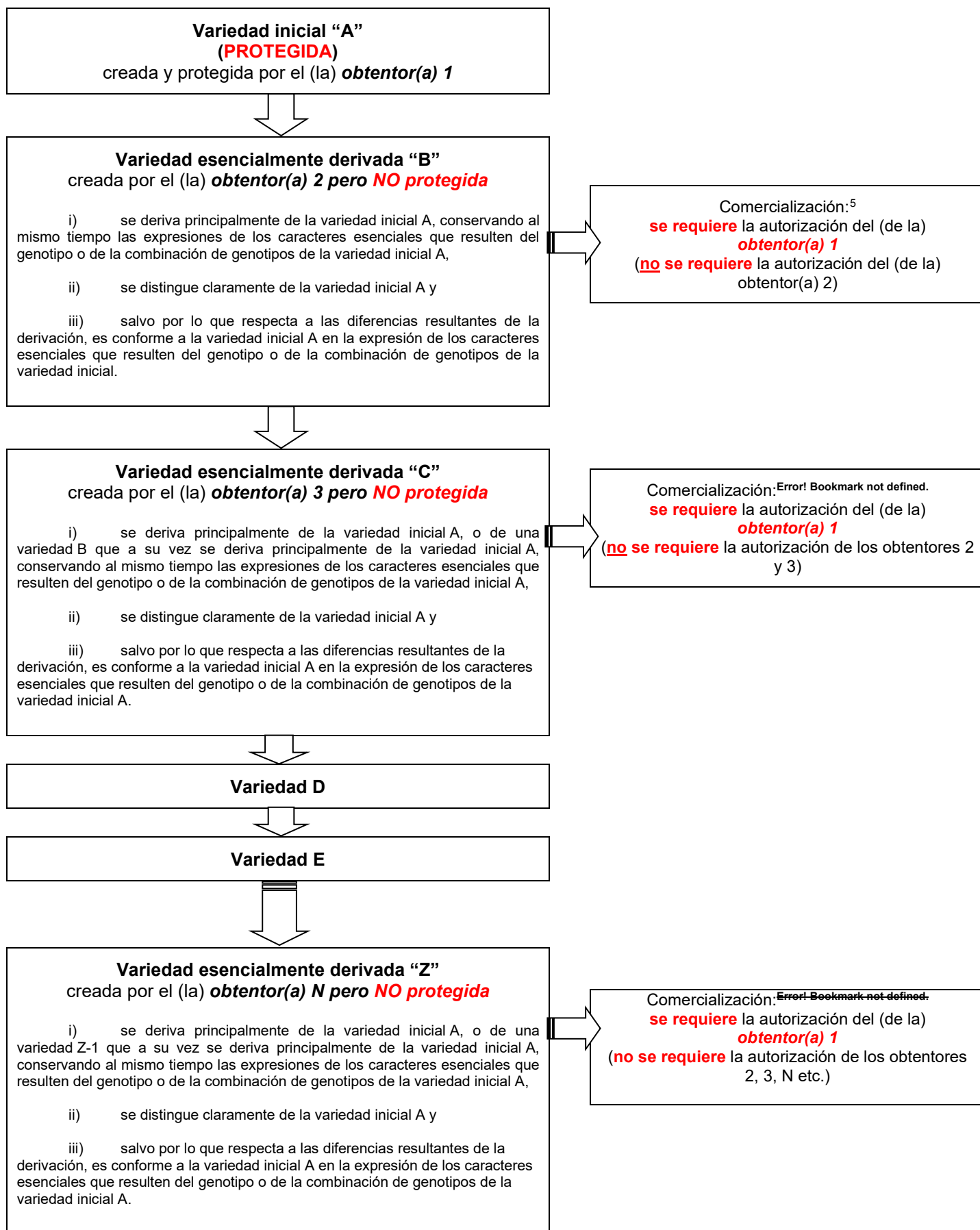
24. Una vez que expira el derecho de obtentor de la variedad inicial (variedad A), ya no se requiere la autorización del (de la) obtentor(a) de la variedad inicial para comercializar la variedad B. En tal circunstancia, y si el derecho de obtentor de la variedad esencialmente derivada todavía está en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

Resumen

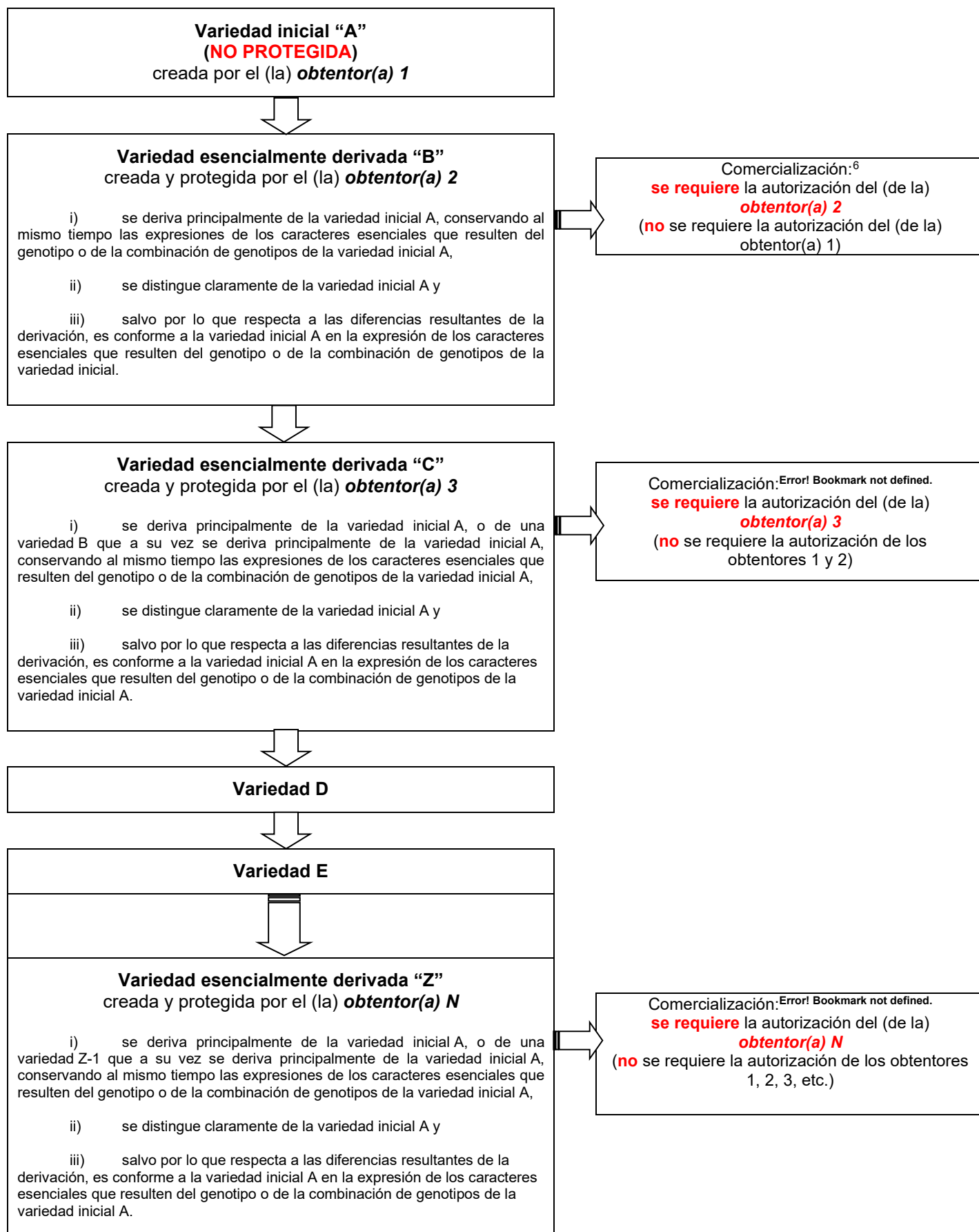
25. En los gráficos 3, 4 y 5 se ofrece un resumen de las situaciones descritas anteriormente. Conviene señalar que el alcance del derecho de obtentor solo se extiende a las variedades esencialmente derivadas con respecto a una variedad inicial protegida. A ese respecto, también convendría señalar que una variedad que es esencialmente derivada de otra variedad no puede ser una variedad inicial (véase el Artículo 14.5a)i)). Así, como se expone en el gráfico 3, los derechos del (de la) obtentor(a) 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 (la) obtentor(a) 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 (por ejemplo, porque hubiera expirado el período de protección o porque se hubieran cancelado o anulado los derechos de obtentor), la autorización del (de la) obtentor(a) 1 ya no sería necesaria para comercializar las variedades "B", "C" y "Z".

Gráfico 3: Variedad inicial protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas

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

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

⁵ La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del (de la) obtentor(a) de conformidad con los párrafos 1) a 4) del Artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

Gráfico 5: Variedad inicial NO protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas

⁶ La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del (de la) obtentor(a) 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

26. 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 (la) obtentor(a) 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 (la) obtentor(a) 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 (la) obtentor(a) de la variedad esencialmente derivada también es el (la) obtentor(a) de la variedad inicial y la variedad inicial está protegida en el territorio en cuestión.

e) Denominación de las variedades esencialmente derivadas

27. Una variedad esencialmente derivada es una variedad y, como tal, es posible que necesite una denominación. Independientemente de que una variedad esencialmente derivada esté protegida o no en sí misma, la denominación que se utilice para la variedad deberá estar en conformidad con las Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV (documento UPOV/EXN/DEN) y, en particular, deberá ser diferente a la denominación de la variedad inicial.

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

28. 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.

29. 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 para 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 esta 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 (de la) obtentor(a) de conformidad con los párrafos 1) a 4) del Artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

SECCIÓN II: DETERMINACIÓN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

30. 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.

31. 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 establece que una variedad es una variedad esencialmente derivada, el (la) obtentor(a) de la misma dispone todavía de todos los derechos otorgados por el Convenio de la UPOV. No obstante, el (la) obtentor(a) de la variedad inicial protegida tendrá *también* derechos sobre aquella variedad con independencia de si la variedad esencialmente derivada está protegida o no.

32. En lo que se refiere a determinar si una variedad es esencialmente derivada, discernir la existencia de un vínculo de derivación esencial entre las variedades es incumbencia del (de la) titular del derecho de obtentor sobre la variedad inicial en cuestión. El (la) titular de la variedad inicial puede considerar la existencia de derivación principal o de conformidad de los caracteres esenciales. Estos son dos posibles puntos de partida para ofrecer indicios de que una variedad podría ser esencialmente derivada de la variedad inicial.

33. En algunas situaciones, información pertinente proporcionada por el (la) obtentor(a) de la variedad inicial relativa a la derivación principal y/o la conformidad de los caracteres esenciales podría utilizarse como base para requerir al (a la) obtentor(a) de la presunta variedad esencialmente derivada que demuestre que su variedad no es esencialmente derivada de la variedad inicial. Por ejemplo, el (la) obtentor(a) de la presunta variedad esencialmente derivada debería aportar información sobre el método de obtención de su variedad para demostrar que no se derivó de la variedad inicial.

34. El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no especifica el papel de la autoridad en derechos de obtentor respecto de controversias sobre variedades esencialmente derivadas.

SECCIÓN III: ACCIONES PARA FACILITAR LA COMPRESIÓN Y LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA

35. El Consejo aprobó en 2020 el establecimiento y el mandato del Grupo de Trabajo Técnico sobre Métodos y Técnicas de Examen (TWM). Las tareas del TWM, dirigidas por el Comité Técnico, incluyen “i) constituir un foro para debatir la utilización de técnicas bioquímicas y moleculares en el examen de las variedades esencialmente derivadas y la identificación de variedades”.

36. 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. La Oficina de la Unión agradece la presentación de resúmenes de las decisiones recientes o, si es posible, un enlace directo al texto completo de la decisión.

[Fin del documento]