



CAJ/41/5

ORIGINAL: francés

FECHA: 27 de enero de 2000

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

**Cuadragésima primera sesión
Ginebra, 6 de abril de 2000**

VÍNCULOS ENTRE UNA VARIEDAD HÍBRIDA Y SUS COMPONENTES,
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA NOVEDAD

Documento preparado por la Oficina de la Unión

1. En la cuadragésima sesión del Comité, la Delegación de Francia formuló la declaración siguiente:

“La Delegación de Francia recordó que uno de los objetivos de la revisión de 1991 consistió en resolver la cuestión de la novedad de las líneas que intervenían en la fórmula de un híbrido, pero que durante la Conferencia Diplomática, ciertos Estados se manifestaron a favor de una disposición que permitiera explotar la variedad aún antes de la presentación de la solicitud de protección, en el marco de un sistema que no supusiera la venta ni la entrega a terceros del material de reproducción o de multiplicación o del producto de cosecha. Aparentemente, el texto del artículo 6.1) del Acta de 1991, no permitía concluir—tal vez no en todos los casos—que una línea perdiera su novedad debido a la comercialización de un híbrido que derivaba de ella. La Delegación de Francia opinó que era indispensable contar con una interpretación clara del artículo 6.1).”

2. En una carta de fecha 12 de octubre de 1999, dirigida al Secretario General de la UPOV, la Asociación Internacional de Seleccionadores para la Protección de las Obtenciones Vegetales (ASSINSEL) también planteó esta cuestión de la manera siguiente:

“De conformidad con el Convenio de la UPOV, y así lo interpretan también siempre las oficinas de protección de las obtenciones vegetales, un híbrido está representado por sí mismo y no por sus componentes y la fórmula que los asocia. Con el fin de facilitar el examen, en ciertos países, los obtentores ponen a disposición de la Oficina las líneas parentales. Pero lo hacen con carácter confidencial. Por lo tanto, el

argumento según el cual la venta de un híbrido aniquila la novedad de sus líneas parentales no se funda en el Convenio de la UPOV. El criterio que sirve para definir la novedad de las líneas parentales debería ser exactamente el mismo que se utiliza para todas las demás variedades. Desde el punto de vista jurídico, el Convenio de la UPOV no define tipos diferentes de variedades.

Además, la ASSINSEL considera que la utilización de componentes a los fines de la producción de semillas o su entrega a terceros en el marco de acuerdos de licencia relativos a la producción no constituye una oferta en venta ni una comercialización y no suprime la novedad.

Algunos sostienen también que la semilla de un híbrido representa el “producto de cosecha de la línea parental [variedad]”.

- Evidentemente, esta interpretación no es válida para el parental masculino.
- Tampoco es válida para el parental femenino, puesto que si se siembra el producto cosechado de la línea progenitora femenina, la descendencia no será la propia línea progenitora femenina. De ahí que una interpretación de esa índole (que el híbrido es el producto de cosecha de la línea parental) no sea compatible con la definición de variedad, considerada como una unidad habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

En consecuencia, el hecho de que un híbrido haya sido producido y vendido no deberá perjudicar la novedad de sus líneas parentales.”

3. La Asociación de Obtentores de Variedades Vegetales de la Comunidad Económica Europea (COMASSO) ha formulado observaciones similares en una carta de fecha 12 de octubre de 1999, dirigida al Presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) con copia a la Oficina de la Unión.

4. Cabe recordar que el Artículo 6.1 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV dice lo siguiente:

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

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

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

5. La cuestión de la novedad de las líneas que intervienen en la fórmula de un híbrido ha sido objeto del comentario siguiente en la Ley Tipo de la UPOV:

“El caso particular de las variedades cuya producción requiere el empleo repetido de una o varias variedades distintas

6.6 Se puede ilustrar este caso mediante la producción de semillas híbridas. Esas semillas son “material de reproducción o de multiplicación” de la variedad híbrida en cuestión. Pueden ser, asimismo, el “producto de la cosecha” de las líneas que entran en la fórmula del híbrido, o pueden ser consideradas como tal producto; en el caso de un híbrido F₁, por ejemplo, las semillas son cosechadas a partir de la línea hembra, mientras que la línea macho habrá sido cultivada únicamente con miras a la polinización de la línea hembra y a la producción de dichas semillas. Se admite en algunos países que la venta o la entrega a terceros de semillas híbridas, a los fines de la explotación de la variedad híbrida, son actos pertinentes para la evaluación de la novedad de las líneas que forman parte de la fórmula del híbrido.

6.7 La disposición siguiente puede insertarse en la ley nacional si se desea precisar ese punto:

3) Cuando la producción de una variedad requiera el empleo repetido de una o varias variedades distintas, la venta o la entrega a terceros de material de reproducción o de multiplicación o del producto de la cosecha de esa variedad constituirán hechos pertinentes para la novedad de la otra u otras variedades’.

6. Varios Estados han previsto expresamente (o tienen la intención de prever) que “la explotación comercial de una variedad que exige la utilización repetida de otra variedad para su producción aniquila la novedad de la otra variedad” (este texto procede de la Guía relativa a la Ley de Variedades Vegetales de 1997, del Reino Unido, y se refiere a disposiciones que producen el mismo efecto que la disposición propuesta en la Ley Tipo).

7. El mismo mecanismo está previsto en el artículo 10.2 del Reglamento N° 2100/94 del Consejo de la Unión Europea, que insta un régimen de protección comunitaria de las obtenciones vegetales:

“2. La cesión de componentes de una variedad [semillas] a un organismo oficial con fines reglamentarios, o a otros sobre la base de un contrato o de cualquier otra relación jurídica cuando se haga exclusivamente para fines de producción, reproducción, multiplicación, acondicionamiento o almacenamiento de dicha variedad, no tendrá la consideración de cesión a terceros en el sentido contemplado en el apartado 1 [que enuncia la condición de la novedad], siempre que el obtentor se reserve el derecho de uso exclusivo de esos o de otros componentes de la variedad y no medie ningún otro tipo de cesión. No obstante, esta cesión de componentes de una variedad se considerará cesión en el sentido contemplado en el apartado 1 si tales componentes se utilizan reiteradamente en la producción de una variedad híbrida y si se procede a la cesión de componentes de la variedad o material cosechado de la variedad híbrida.”

8. Otros Estados, como Alemania, han recogido la formulación del texto del Artículo 6.1) del Convenio, sin añadir detalles.

9. Un examen de la labor preparatoria de revisión del Convenio y de las actas de la Conferencia Diplomática no permite extraer una conclusión clara:

a) El objetivo inicial había sido consolidar la condición de novedad. A continuación figura, como ejemplo, el comentario relativo al texto propuesto (por primera vez) en la vigésima segunda sesión del Comité, en abril de 1988, en el documento CAJ/XXII/2:

“5. Novedad comercial (párrafo 1)b)). – Las propuestas fueron las siguientes:

i) Reemplazar las palabras “ofrecida en venta o comercializada” por “explotada comercialmente”. Ello se debió a que ciertas variedades podían explotarse en gran escala sin que existieran oferta en venta ni comercialización en sentido estricto. Un ejemplo que ya se examinó y dio origen a una decisión judicial en Francia fue el de las líneas endógamas utilizadas en la producción de semillas híbridas”.

b) La formulación del texto definitivo se adoptó en la vigésima séptima sesión del Comité, en junio de 1990. A continuación figuran cuatro párrafos pertinentes del informe de la sesión:

“40. Se examinaron cinco cuestiones distintas sobre la base del proyecto y de las propuestas presentadas durante la sesión por las Delegaciones de la República Federal de Alemania, los Países Bajos y Suiza, así como por la Oficina de la Unión.

41. La primera cuestión era saber si la novedad debía apreciarse por referencia a una explotación comercial (como en el proyecto) o a una venta u otro acto que se tradujese en la entrega de cierto material a terceros (solución preconizada por la Delegación de la República Federal de Alemania). El Comité prefirió esta última solución. No se llegó a ninguna conclusión sobre la cuestión de si la oferta en venta también tendría que tomarse en consideración.

[...]

46. En consecuencia, el texto adoptado por el Comité se basó en la formulación siguiente:

“La variedad se considerará nueva si el material de reproducción o de multiplicación de la variedad, el producto de cosecha o el producto obtenido directamente a partir del producto de cosecha no ha sido vendido ni entregado de otro modo a terceros por el obtentor o con su consentimiento...”

47. El Comité tomó nota del documento CAJ/27/6. La Delegación de Francia destacó, por una parte, que si un híbrido estaba representado por sus componentes y la fórmula que los asociaba, la venta o entrega a terceros de semillas híbridas debería equivaler a una venta o entrega a terceros de los componentes; por otra parte, interpretó que el texto que el Comité tuvo en cuenta para el artículo 8.3) suponía que la entrega de semillas de un componente a terceros, a los fines de la producción de semillas híbridas, podría perjudicar la novedad de ese componente, cualquiera que fuera la naturaleza del contrato.”

c) En la Conferencia Diplomática y en relación con una propuesta destinada a sustituir “material de reproducción o de multiplicación...” por “las plantas enteras o las partes de plantas que permitan obtener plantas de la variedad”, la Delegación de Alemania expresó la opinión de que una explotación en el marco del secreto industrial no debería perjudicar la novedad:

“340.3 Esta propuesta se basó igualmente en el principio de que convenía aproximarse al derecho de patentes. Una persona que inventase una máquina y la utilizase en su propia empresa, en un recinto cerrado al público, para la fabricación de ciertos

productos, sin presentar una solicitud de patente—y, por lo tanto, manteniéndola en secreto—podía vender los productos fabricados mediante esa máquina sin perjudicar la novedad de la invención debido a la utilización de la máquina en su propia empresa antes de la presentación de la solicitud.”

d) Las opiniones contrarias fueron las siguientes:

“342.1 El Sr. HIJMANS (Países Bajos) opinó...

342.2 En cuanto al tipo de material cuya comercialización perjudicase la novedad, la Conferencia contaba en ese momento con tres propuestas. Había razones válidas para oponerse a la propuesta de la Delegación de Alemania: la comercialización de un producto de cosecha también debería suprimir la novedad, puesto que ciertos productos de ese tipo podían utilizarse igualmente como material de reproducción o de multiplicación. Además, no cabía hacer una comparación con el derecho de patentes, debido a la diferencia entre los conceptos de novedad. En el sistema de derechos de obtentor, el criterio pertinente era la comercialización como tal.

[...]

“366.1 La Srta. BUSTIN (Francia) declaró que su Delegación se oponía a esa modificación por las mismas razones que la Delegación de los Países Bajos. Reforzaba su opinión de que no convenía limitar a tal punto la condición de novedad el hecho de haber oído al representante de una organización profesional solicitar que se incluyeran en el Artículo 6 elementos relacionados no con la novedad sino con la no divulgación. Si se restase demasiado valor a las condiciones de no comercialización enunciadas en el Artículo 6.1), eximiendo al obtentor del cumplimiento de esas condiciones so pretexto de que, en ciertos casos, el acto comercial que realizó no supuso la divulgación de su variedad, se crearía una confusión de géneros muy grave con un derecho afín del ámbito de la propiedad industrial.

366.2 La Delegación de Francia esperaba que se mantuviera el espíritu que había inspirado la adopción del criterio de novedad en 1961. Todo obtentor que sacara beneficio de la explotación de su variedad antes de presentar una solicitud de protección o al margen del plazo de gracia que se le hubiese concedido, no debía estar en condiciones de obtener esa protección, puesto que su variedad había perdido su carácter de novedad.

[...]

372.1 El Sr. HOINKES (Estados Unidos de América) estuvo de acuerdo con los oradores anteriores respecto del aplazamiento de la decisión definitiva sobre este Artículo y esperaba el resultado de los debates sobre el Artículo 14. Con respecto a la cuestión de vincular en cierta medida la novedad a los productos obtenidos directamente a partir del producto de cosecha de la variedad en cuestión, su Delegación se manifestó a favor de las propuestas de la Delegación de Suecia y de la Delegación de Alemania.

372.2 Sin embargo, esta propuesta, en la medida en que eliminaría la posibilidad de negar la novedad de ciertas variedades, en particular de las líneas endógamas, podría exceder el marco de una buena política. Según su Delegación, si una línea endógama se mantenía en secreto, poniéndose a disposición del público únicamente el producto de cosecha de esta línea, en forma de híbrido, entonces parecía poco razonable que un obtentor pudiera—después de años de explotación, cuando la línea pudiese pasar a ser notoriamente conocida—presentarse ante el servicio de protección de las obtenciones vegetales y obtener la protección por otros 20 años. El sistema de protección de las obtenciones vegetales debía ser más equilibrado y, por lo tanto, convenía cerrar el paso a

una protección adicional, que sólo estaría disponible sistemáticamente para ciertas variedades. Por ello, su Delegación no estaba conforme con la propuesta de la Delegación de Alemania.

10. En definitiva, la propuesta de la Delegación de Alemania fue rechazada. Sin embargo, este rechazo no tuvo mayor incidencia en la interpretación que cabe dar al concepto de venta o entrega a terceros de otro modo, a los fines de la explotación de *la* variedad que es objeto de una solicitud de protección, del material de reproducción o de multiplicación, o de un producto de cosecha de *dicha* variedad.

[Fin del documento]