



CAJ/43/2

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de febrero de 2001

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

**Cuadragésima tercera sesión
Ginebra, 5 de abril de 2001**

LA NOCIÓN DE OBTENTOR Y DE LO NOTORIAMENTE CONOCIDO

Documento preparado por la Oficina de la Unión

1. En su cuadragésima segunda sesión celebrada en Ginebra, los días 23 y 24 de octubre de 2000, el Comité Administrativo y Jurídico (en adelante denominado “el Comité”) examinó “la noción de obtentor y de lo notoriamente conocido” sobre la base del documento CAJ/42/2.
2. El Anexo de ese documento contenía un documento de posición de la UPOV acerca de “la noción de obtentor en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV”, con objeto de que fuera oficialmente aprobado por el Consejo en tanto que posición de la UPOV que habría de tenerse en cuenta en las distintas entidades que se ocupan de cuestiones relacionadas con los recursos fitogenéticos.
3. El Comité formuló un pequeño número de propuestas de mejora del texto del documento de posición (a ese respecto, véanse los párrafos 8 a 15 del proyecto de informe de la sesión, documento CAJ/42/7 Prov.). Esas propuestas se han incorporado en la versión revisada del documento de posición, que figura en anexo a este documento.
4. *Se invita al Comité a aprobar el documento mencionado y a recomendar al Comité Consultivo que el documento sea oficialmente aprobado por el Consejo en su próxima sesión.*

[Sigue el Anexo]

LA NOCIÓN DE OBTENTOR EN EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES
BASADO EN EL CONVENIO DE LA UPOV

Objetivos de la protección de las obtenciones vegetales

1. La protección de las obtenciones vegetales ha sido concebida ante todo para favorecer el desarrollo de la agricultura. Esta finalidad se enuncia de la siguiente manera en el preámbulo del texto original de 1961 del Convenio de la UPOV:

“Los Estados contratantes,

“Convencidos de la importancia que reviste la protección de las obtenciones vegetales tanto para el desarrollo de la agricultura en su territorio como para la salvaguardia de los intereses de los obtentores [...]”

Fundamentos técnicos de la mejora vegetal y de la protección de las obtenciones vegetales

2. El objeto del sistema de protección es, en cada caso, una variedad, es decir, un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, definiéndose ese conjunto sobre la base de criterios agrobotánicos y caracterizándose por el hecho de ser distinto de los demás conjuntos, suficientemente homogéneo y suficientemente estable. La noción de variedad abarca una estructura genética que corresponde a un solo genotipo (clone, línea, híbrido F₁) o a una combinación particular de genotipos (híbrido complejo, variedad sintética, variedad población, etc.).

3. La obtención de nuevas variedades (fitomejoramiento o mejora vegetal) tiene por finalidad producir esas estructuras genéticas. A tal efecto, debe partir siempre de la variabilidad genética que puede ser preexistente o creada.

Reseña histórica

4. En la invitación a participar en la primera sesión de la Conferencia Internacional, celebrada en París del 7 al 11 de mayo de 1957, que dio lugar a la firma del Convenio de la UPOV, el 2 de diciembre de 1961, se adjuntaba como anexo un “Memorándum relativo a las cuestiones planteadas por la protección de las obtenciones vegetales”, preparado por la Secretaría Estatal de Agricultura de Francia y en el que, entre otras cosas, se planteaban las siguientes preguntas que servirían de base para los debates de la Conferencia:

“1. ¿Es conveniente conceder a toda persona que esté en condiciones de demostrar que es la primera persona que cultiva una nueva variedad de planta, un derecho análogo al que se concede a la persona que crea una invención industrial?”

2. El derecho concedido a [esta persona] el “*obtentor*”, ¿tendría que ser limitado o no limitado en el tiempo?

3. Se consideran generalmente fuentes de obtención de nuevas variedades vegetales:

- a) la selección, masal o genealógica, en una población existente;
- b) la mutación natural comprobada;
- c) la mutación artificial provocada por medios determinados;
- d) la hibridación accidental;
- e) la hibridación dirigida;
- f) las combinaciones de los métodos precedentes.

¿Deben considerarse como verdaderas creaciones únicamente las obtenciones resultantes inmediata y directamente de un proceso dirigido que actúa en el patrimonio hereditario de la planta o es preciso ampliar esta noción?”

En la primera sesión, los delegados optaron por adoptar una amplia interpretación del término obtención, sin considerar el método de obtención. Lo importante era el resultado obtenido, que debería ser distinto de lo anteriormente conocido. Los delegados contrastaron el sistema de protección de variedades vegetales propuesto, en el que deberían protegerse los descubrimientos, con el sistema de patentes que protegía las invenciones pero no protegía los descubrimientos. Era necesario concebir un sistema especial (*sui generis*) a fin de estimular todas las formas de mejora vegetal, incluidos los descubrimientos.

5. En el párrafo 4 del Acta Final de esta sesión se declaraba lo siguiente:

“La Conferencia considera que, siendo la mejora vegetal el trabajo esencial del obtentor, la protección debe aplicarse cualquiera que sea el origen (natural o artificial) de la variación inicial que finalmente dio lugar a la nueva variedad.”

6. En sesiones posteriores del Comité de Expertos establecido durante la primera sesión de la Conferencia se estudió repetidamente el mismo tema. En ellas se señaló que la referencia a “mejora” en el párrafo 4 del Acta Final no implicaba que la concesión de protección debiese depender del valor para el cultivo y de la utilización de la variedad. El Comité también se esforzó por identificar un elemento de actividad creativa que tendría que existir antes de que el obtentor tuviera derecho a la protección. Se propusieron posibilidades de restricción de la protección a los frutos de “un trabajo de selección creadora” o “un trabajo efectivo por parte del obtentor”.

7. Hasta cierto punto, la cuestión se complicaba a causa del lenguaje utilizado. La palabra francesa “obtenteur” se aplica a una persona que logra un resultado, particularmente como consecuencia de los ensayos o de la investigación efectuados. Esta palabra se traduce generalmente al inglés por “breeder”. “Breeding” (obtención), en sentido estricto, tiene el sentido de proceso que implica la reproducción sexual como fuente de la variabilidad pero, en la práctica, la actividad de obtención de variedades vegetales es mucho más amplia e incluye, en particular, la selección dentro de fuentes preexistentes de variación. La palabra francesa “obtenteur” podría traducirse al inglés como “plant improver” (fitomejorador) en lugar de “breeder” (obtentor) (con la reserva antes mencionada de que la “mejora” no es una condición de la protección).

8. Si se leen atentamente los primeros capítulos de la obra clásica de Allard “*Principles of Plant Breeding*” (Principios de la obtención vegetal), se ve que el autor consideraba que todas las metodologías descritas en el memorándum del Gobierno francés formaban parte de la actividad de obtención vegetal. Allard también habría incluido la “introducción de una planta” (simple multiplicación y examen de una variedad existente en un entorno diferente)

como una actividad apropiada del obtentor. Ese tipo de actividad no figuraba como fuente de obtención en el memorándum. Es evidente que el “introducción” de una variedad no tiene derecho a protección en virtud del Convenio de la UPOV puesto que el material introducido no será distinto de la variedad existente ya conocida.

9. Asimismo es evidente que cuando se adoptó finalmente el texto del Convenio de la UPOV en 1961, se estableció un sistema destinado a prever la protección de los resultados de todas las formas de mejora vegetal, incluidas las selecciones hechas dentro de una variación natural, es decir, preexistente. De ahí que los descubrimientos también pasaran a tener derecho a protección como selecciones efectuadas dentro de fuentes naturales de variación.

Textos de las Actas de 1961 y 1978

10. Las nociones de “trabajo efectivo de creación” o de “selección creativa”, a las que hace referencia el párrafo 6, no se retuvieron en la segunda sesión de la Conferencia Internacional que adoptó el Acta de 1961 del Convenio, cuyos principios y lenguaje se retomaron sustancialmente en el Acta de 1978. Las disposiciones pertinentes de esta Acta son las siguientes:

a) Artículo 1.1):

“El presente Convenio tiene como objeto reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad vegetal nueva o a su causahabiente [...] en las condiciones que se definen a continuación.”

b) Artículo 5.3):

“No será necesaria la autorización del obtentor o de su causahabiente para emplear la variedad como origen inicial de variación con vistas a la creación de otras variedades, ni para la comercialización de éstas. [...]”

c) Artículo 6.1)a):

“Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección. Esta notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como cultivo o comercialización ya en curso, inscripción efectuada o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una colección de referencias o descripción precisa en una publicación. Los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con precisión.”

11. Cabe recalcar que el Acta de 1978 no contiene ninguna definición de “obtentor” o “actividad obtentora”, de modo que estas palabras tienen su significado natural y comprenden todos los tipos de actividades incluidas en el memorándum del Gobierno francés. Asimismo no se hace expresamente referencia a la protección de los “descubrimientos”. La protección de los descubrimientos se deduce del hecho de que las palabras de introducción del Artículo 6.1)a) aceptan la posibilidad de que la variedad puede ser el resultado de una fuente natural de variación inicial, por ejemplo, una mutación.

12. Los padres del Convenio de la UPOV eligieron pues deliberadamente abrir el sistema de protección a todas las variedades, cualquiera que fuera su modo de obtención (incluidas, por consiguiente, las variedades que fuesen “descubiertas”) y cualquiera que fuera el esfuerzo realizado por el obtentor para lograr la variedad. El lenguaje del Convenio establece que tendría que haber habido una fuente de variabilidad que pudo haber sido creada por el obtentor o haber existido anteriormente y que la selección del obtentor debe poder distinguirse claramente de cualquier otra variedad notoriamente conocida.

13. El Convenio de la UPOV difiere del sistema de patentes en la manera de tratar los descubrimientos. Los descubrimientos no son patentables. Esta diferencia es el resultado lógico del objetivo del Convenio que es el de garantizar el desarrollo de la agricultura. El “descubrimiento” de mutaciones o individuos variantes en una población de plantas cultivadas es efectivamente una fuente de variedades de gran importancia económica para la agricultura. El Convenio de la UPOV habría fallado en su misión si hubiese excluido a esas variedades de la protección y privado a los descubridores del incentivo de preservar y propagar descubrimientos útiles en beneficio del mundo entero. El Congreso de los Estados Unidos de América adoptó el mismo enfoque en 1930, cuando puso las patentes de plantas a disposición de “quienes inventen o descubran y reproduzcan en forma asexuada cualquier variedad distinta y nueva...”

14. Es importante hacer hincapié en el lenguaje utilizado al comienzo del Artículo 6.1)a): “Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad...”. Dicho lenguaje implica la necesidad de que se produzca una variación y una selección dentro de esa variación, a fin de que el material vegetal resultante sirva de base para una obtención que tenga derecho a la protección.

El texto del Acta de 1991

15. Cuando se revisó el Convenio, pese al hecho de que el efectuar selecciones dentro de una variación preexistente pasaba por una actividad normal de los obtentores, se consideró útil incluir una definición de obtentor a fin de poner de relieve el hecho de que el Convenio de la UPOV también preveía la protección de variedades que habían sido “descubiertas”. Sin embargo, en la Conferencia Diplomática, la atención se centró en el hecho de que la aparente protección de los simples descubrimientos podría dar lugar a controversias en los círculos preocupados con la definición de los derechos de propiedad sobre los recursos genéticos. No obstante, los delegados eran conscientes de que, en la práctica, un descubrimiento debe evaluarse y difundirse antes de poder ser explotado y que el hecho de poner los descubrimientos al alcance del público era muy importante para la mejora vegetal que el Convenio de la UPOV debía fomentar. Tras celebrar extensos debates, se llegó a la definición de “obtentor” como la persona que “creó o descubrió y puso a punto” una variedad. La referencia al “origen”, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, que figura en el Artículo 6.1)a) del Acta de 1978 ya no aparece. En el Acta de 1991, el “descubrimiento” describe la actividad de “selección dentro de la variación natural”, mientras que la “puesta a punto” describe el proceso de “reproducción o multiplicación y evaluación”.

16. Hay quienes opinan que sólo se cumple con el criterio de “puesta a punto” si la propia planta descubierta se modifica luego en alguna manera y que la reproducción o multiplicación de la planta sin modificaciones no constituye una “puesta a punto”. Este enfoque exigiría que la planta descubierta se multiplique en forma asexuada y que se efectúe una selección en la

progenie para tener una prueba de la puesta a punto. Este enfoque no puede ser correcto puesto que la selección en la progenie constituiría un “fitomejoramiento”. Con este enfoque también se denegaría la protección a la mayoría de las mutaciones puesto que la mutación por lo general se reproduce o multiplica sin modificaciones.

17. La definición de obtentor ha permitido simplificar la disposición que enuncia la condición de distinción. Por consiguiente, las disposiciones pertinentes del Acta de 1991 son las siguientes:

a) Artículo 1.iv):

“A los fines de la presente Acta:

[...]

“iv) se entenderá por “obtentor”

- la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,

[...]

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

- definirse por expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,

- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,

- considerarse como una unidad, habida cuenta de su actitud a propagarse sin alteración

b) Artículo 7:

“Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida. [...]

c) Artículo 15.1)iii):

“El derecho de obtentor no se extenderá

[...]

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

Funcionamiento administrativo del sistema de protección

18. Por consiguiente, se concede protección a la persona o personas que pretenden ser el obtentor u obtentores de una variedad, cualquiera que sea su modo de creación. Por lo general, se exige del obtentor que, en un cuestionario técnico que acompaña su solicitud de protección, facilite información relativa a los antecedentes de la obtención y al origen genético de la variedad.

19. En un número muy importante de Estados, el solicitante que pretende ser el obtentor es el presunto titular del derecho a la protección, a menos que se demuestre lo contrario (sólo el derechohabiente o causahabiente tiene que justificar su título). El procedimiento administrativo para la concesión de la protección incluye generalmente toda una serie de medidas que permiten a las personas interesadas refutar esa presunción. Se trata en particular de medidas publicitarias (publicación de una gaceta, apertura de los expedientes al público) y de la posibilidad de formular observaciones, objeciones u oposiciones o, cuando ya se ha entregado un título, entablar un procedimiento administrativo o judicial de anulación o de cesión judicial.

20. Una característica fundamental del Convenio de la UPOV, actualmente incorporada en el Artículo 12 del Acta de 1991 es la cláusula que estipula que la protección sólo se concederá después de un examen que determinará si la variedad es nueva y si se distingue claramente de todas las demás variedades notoriamente conocidas. El sistema de protección de las obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV pretende garantizar que, salvo error u omisión por parte de los servicios administrativos, todas las variedades protegidas por el sistema se distingan claramente de todas las demás variedades cuya existencia era notoriamente conocida en la fecha en que se solicitó la protección. Las variedades también son objeto de una descripción detallada realizada en función de procedimientos y protocolos normalizados.

21. En el Artículo 6.1)a) del Acta de 1978 (véase el párrafo 10) no se definía lo “notoriamente conocido” pero se proporcionaba una lista no exhaustiva de ejemplos de cómo una variedad podía pasar a ser notoriamente conocida. Cuando se revisó el Convenio en 1991, se observó que la lista de ejemplos incluía acontecimientos que no tenían por qué ser necesariamente conocidos por el público, por ejemplo, la adición de una variedad a una colección de referencia. De ahí que en el texto de 1991 se dejara sin definir la noción de “notoriamente conocido” y se especificara únicamente que se considerará que ciertos actos (poco susceptibles de ser conocidos por el público en general) hacen que las variedades sean notoriamente conocidas. La noción de lo “notoriamente conocido” tiene su significado natural. Se trata de una prueba a nivel mundial. La candidata a la protección debe distinguirse claramente de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida en la fecha de solicitud de protección en cualquier parte del mundo. [Cabe remitirse a la Introducción general revisada al examen de la distinción, homogeneidad, y estabilidad de las obtenciones vegetales (documento TG/1/3 actualmente en preparación) para evaluar en qué forma se enfoca hoy este requisito en la práctica].

22. Al aplicar la noción de lo notoriamente conocido en los casos de controversia y, en particular, en las solicitudes de declaración de nulidad, se recomienda a los Estados miembros de la UPOV que no sólo tengan en cuenta los conocimientos ya catalogados sino los conocimientos de que disponen unas u otras comunidades en todo el mundo, a condición de que dichos conocimientos puedan ser comprobados de forma fiable a fin de responder a las normas en materia de pruebas que aplican los tribunales civiles.

23. La definición de “variedad” introducida en el Artículo 1.vi) del Acta de 1991 cumple una función importante en este contexto. Las palabras “con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor” explican claramente que las variedades notoriamente conocidas que no se distinguen claramente de las demás variedades conocidas, ni son suficientemente homogéneas o estables para tener técnicamente derecho a la protección siguen siendo variedades respecto de las que una

variedad candidata debe distinguirse claramente. Ello significa, por ejemplo, que las variedades locales que son capaces de satisfacer la definición de “variedad” y que, en consecuencia, pueden definirse y multiplicarse sin sufrir modificaciones deben ser consideradas como variedades notoriamente conocidas a los efectos de la distinción.

El efecto del sistema de protección de la UPOV

24. El efecto de la concesión de protección de conformidad con el Convenio de la UPOV es que se necesita la autorización del titular del derecho de protección antes de que puedan realizarse actos de explotación con el material de la variedad. La concesión de protección no deberá otorgar al titular o a su licenciataria un derecho positivo a explotar la variedad; se deja al arbitrio de los Estados miembros de la UPOV reglamentar la explotación de las variedades que formen parte de los recursos genéticos que entren dentro de las disposiciones del Artículo 15 del Convenio sobre Diversidad Biológica cuando no se haya obtenido el consentimiento fundamentado previo y no oficial de la persona que proporciona los recursos.

25. Desde que se creó la UPOV en 1961, se considera que se han otorgado unos 100.000 títulos de protección en los Estados miembros de la UPOV. Actualmente se otorgan alrededor de 9.000 títulos de protección por año. Ciertas organizaciones que no simpatizan con el sistema de derechos de propiedad intelectual han alegado que el sistema de protección de obtenciones vegetales de la UPOV permite o fomenta la apropiación indebida de material vegetal y su utilización como base para garantizar la protección de las obtenciones vegetales en los Estados miembros de la UPOV. Estas acusaciones carecen de fundamento.

26. El sistema de protección de la UPOV pretende proteger las variedades resultantes de las distintas formas de actividad de mejora vegetal que han beneficiado considerablemente a la humanidad, particularmente durante el siglo pasado, a medida que ha ido aumentando la comprensión de la fitogenética en el mundo. Los Estados miembros de la UPOV reafirman con énfasis las nociones de “obtentor” y de actividades legítimas que pueden dar lugar a la creación o descubrimiento y puesta a punto de una variedad protegible, expuestas en el presente documento.

[Fin del Anexo y del documento]