



CAJ/46/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de agosto de 2002

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Cuadragésimasexta sesión Ginebra, 21 y 22 de octubre de 2002

LA NOCIÓN DE “VARIETAD ESENCIALMENTE DERIVADA” EN
LA CREACIÓN DE NUEVAS VARIETADES ORNAMENTALES

Documento preparado por la Oficina de la Unión

1. El objeto del presente documento es, en respuesta a una petición del Comité Técnico (en adelante denominado “el TC”), considerar la posibilidad de que un obtentor que desarrolla una “forma mejorada” de su propia variedad protegida goce, de conformidad con los términos del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, de la protección de su “forma mejorada” si se estima que es una variedad esencialmente derivada.

“Formas mejoradas” de las variedades

2. En primer lugar es necesario aclarar qué se entiende por “forma mejorada”. No obstante, debe hacerse hincapié en que no se trata de un término que esté reconocido. Este concepto se utiliza únicamente en el presente documento como término genérico que se considera apropiado dado que ya se utiliza en la industria como punto de partida para el estudio de la situación de la protección de las variedades que surgen de una actividad obtentoral de especial interés para el sector ornamental.

3. Para los efectos del presente documento, se entenderá por “forma mejorada” de una variedad aquella que se obtiene por selección a partir de una variedad existente y que resulta de alguna manera mejorada, como, por ejemplo, un color de la flor o un tasa de crecimiento ligeramente mejorados, pero que en todos los demás aspectos no se diferencia en absoluto de la variedad existente. No caben ninguna duda de que algunos de esos cambios (por ejemplo, el

color de la flor) podrían ser cambios en la expresión de los caracteres utilizados para el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (“DHE”), mientras que otros (por ejemplo, una tasa de crecimiento ligeramente mejorada) pueden no ser directamente analizados en el examen DHE. Por lo tanto, probablemente resulte más útil considerar las diferentes situaciones que se pueden producir como consecuencia del mejoramiento vegetal por selección a partir de variedades existentes.

Selección a partir de variedades existentes

4. El proceso de selección de variedades a partir de variedades existentes, incluidas las variedades protegidas, está reconocido y aceptado por la UPOV. Esta cuestión se aborda en profundidad en el documento C(Extr.)/19/2 Rev. “La noción de obtentory del notoriamente conocido”, que fue aprobado como documento expositivo por el Consejo de la UPOV en abril de 2002.
5. El presente documento se centrará especialmente en el caso de un obtentor que selecciona una “forma mejorada” a partir de *supropia variedad protegida, la cual no es a su vez una variedad esencialmente derivada*. Además, se partirá del supuesto de que la “forma mejorada” es *homogénea y estable*. Asimismo se abordará esta situación tan sólo en relación con el *Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*.
6. Los casos que se exponen más adelante tienen por objeto determinar las situaciones que pueden producirse y las consecuencias que de ellas se derivan para el obtentor. En particular, se aborda la cuestión de si será necesaria la autorización del obtentor para la explotación de la “forma mejorada”. No obstante, también se toma en cuenta la posibilidad de que un obtentor, distinto del obtentor de la variedad inicial y de su “forma mejorada”, pueda obtener la protección de la “forma mejorada”. Si bien no es probable que estas situaciones se produzcan con frecuencia, podría darse el caso de que la “forma mejorada” fuese el resultado de una simple mutación que se produce de tiempo en tiempo en la población de la variedad. En este caso, el obtentor inicial y, de manera independiente, otro obtentor con plantas de la variedad, podrían encontrar el mismo tipo de mutación de planta.
7. A partir de los supuestos del párrafo 5, las situaciones que pueden producirse como consecuencia de la selección de una “forma mejorada” de una variedad “X” protegida y existentes son las siguientes:

Caso 1: La “forma mejorada” es distinta y no es una variedad esencialmente derivada

8. La “forma mejorada” es distinta, si bien de conformidad con el Artículo 14.5) del Acta de 1991 del Convenio, no será una variedad esencialmente derivada, y, por lo tanto, no entrará dentro del ámbito de protección de la variedad X si:

a) se distingue claramente de la variedad X y,

bien

b) no se deriva esencialmente de la variedad X,

bien

c) *no* es conforme a la variedad X en la expresión de los caracteres esenciales que resultan del genotipo de la combinación de genotipos de la variedad X.

9. En este caso, la “forma mejorada” puede comercializarse sin la autorización del obtentor de la variedad X, salvo que se obtenga la protección para la “forma mejorada”. Si se reúnen todas las condiciones requeridas, la posibilidad de obtener la protección de la “forma mejorada” queda abierta a cualquier persona y no sólo al obtentor de la variedad X, que ha creado de manera independiente la “forma mejorada”. En ese caso, la condición de la novedad tendría una especial importancia.

Caso 2: La “forma mejorada” es una variedad esencialmente derivada

10. La “forma mejorada” es, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.5) del Acta de 1991 del Convenio, una variedad esencialmente derivada de la variedad X y entrará dentro del ámbito de protección de la variedad X si:

a) se distingue claramente de la variedad X

y

b) se deriva principalmente de la variedad X, conservando al mismo tiempo los caracteres esenciales que resultan del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial,

y

c) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad X en la expresión de los caracteres esenciales que resultan del genotipo de la combinación de genotipos de la variedad X.

11. En este caso, la “forma mejorada” no puede comercializarse sin la autorización del obtentor de la variedad X. Resultaría posible para otro obtentor que hubiera logrado la “forma mejorada” de manera independiente, obtener la protección de la “forma mejorada” como una nueva variedad si cumpliera con todas las condiciones requeridas, aunque necesitaría la autorización del obtentor de la variedad X para poder comercializar la variedad.

12. El beneficio que supone para el obtentor de la variedad X utilizar la disposición relativa a las variedades esencialmente derivadas es que, en la medida en que la variedad X está protegida, tiene el control de la “forma mejorada” sin tener que soportar el coste de buscar la protección para una nueva variedad. A pesar de ello, existen algunos aspectos que el obtentor deberá tener en cuenta antes de tomar la decisión de protegerla “forma mejorada”.

13. En primer lugar, es importante señalar que el control de la “forma mejorada” existe únicamente mientras la protección de la variedad X siga vigente. En el momento en que caduque la protección de la variedad X caducará también el control sobre la “forma mejorada”. Esta situación es de especial importancia ya que el obtentor puede empezar a mantener únicamente la “forma mejorada” e interrumpir el mantenimiento de la variedad X. En este caso, la autoridad puede decidir cancelar el derecho de obtentor para la variedad X, partiendo de la base de que el obtentor no pudo “... presentar a la autoridad las informaciones,

documentos o material considerados necesarios para controlar el mantenimiento de la variedad.”(Artículo 22.1)b)i)del Actade 1991del Convenio.

14. En segundo lugar, el riesgo que corre el obtentor de la variedad X es que, aunque se considere que la “forma mejorada” es esencialmente derivada de la variedad X, puede encontrarse con la oposición de alguien que quiera explotar la “forma derivada” sin la autorización del obtentor. Igualmente podría verse ante la oposición de otro obtentor que, tras haber obtenido la “forma mejorada” de manera independiente, quiera obtener la protección de la “forma mejorada” siempre que cumpla las condiciones requeridas.

15. Corresponde al obtentor valorar las ventajas y los inconvenientes a la hora de decidirse si protege o no la “forma mejorada”.

16. Si el obtentor decide, tras sopesar las ventajas y los inconvenientes, que sería más adecuado proteger la “forma mejorada” como una nueva variedad, puede hacerlo, siempre que cumpla las condiciones para obtener la protección. No obstante, cabe señalar que si se protege la “forma mejorada” de la variedad X, por ejemplo como variedad Y, ésta todavía será una variedad esencialmente derivada. Por esta razón, cualquier “forma mejorada” de la variedad Y que se considere esencialmente derivada de la variedad Y no entrará dentro del ámbito de protección de la variedad Y. Esto es debido a que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.5a)j) del Acta de 1991 del Convenio, el alcance de la protección de las variedades derivadas esencialmente de una variedad protegida rige únicamente “cuando la variedad protegida no sea a su vez una variedad esencialmente derivada”. Es posible que una “forma derivada” de la variedad Y también pueda cumplir las condiciones requeridas para ser considerada esencialmente derivada de la variedad X y estar así dentro del ámbito de protección de la variedad X.

Caso 3: La variedad mejorada no es distinta

17. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.5) del Acta de 1991 del Convenio, la “forma mejorada” entraría dentro del ámbito de protección de la variedad X si no se distingue claramente (Artículo 7 del Acta de 1991 del Convenio) de la variedad X.

18. Si la “forma mejorada” no es distinta, entra dentro del ámbito de la protección de la variedad X y cualquier persona que quiera explotar la “forma mejorada” necesitaría la autorización del obtentor. Ningún otro obtentor podría obtener protección para la “forma mejorada” como variedad nueva por que no sería distinta.

19. Esto podría ocurrir si el obtentor solicita la protección de la “forma mejorada” y le es denegada en base a que la variedad no es distinta. Esta situación se explica con claridad en el párrafo 18.

20. No obstante, es posible que sea el obtentor quien considere que la “forma mejorada” es muy similar a la variedad X y no estime que sea distinta. Este caso, que podría deberse a un inesperado cambio en el mantenimiento de la variedad X, puede entrañar el riesgo de que dicha opinión del obtentor sea puesta en duda. Si la autoridad decide que la “forma mejorada” es distinta y que la variedad X ya no se sigue manteniendo, puede decidir cancelar el derecho de obtentor para la variedad X sobre la base de que el obtentor no pudo “... presentar a la autoridad las informaciones, documentos o material considerados necesarios para controlar el mantenimiento de la variedad” (Artículo 22.1) del Acta de 1991

del Convenio). El obtentor no gozaría entonces de protección para la variedad X y podría no obtener la protección de la “forma mejorada” por motivos de falta de novedad. En ausencia de protección de la variedad X, con independencia de si la “forma mejorada” es esencialmente derivada de la variedad X, la “forma mejorada” podría ser comercializada sin la autorización del obtentor.

21. Corresponderá a cada obtentor asegurarse de que su “forma mejorada” no sea distinta de la variedad X.

Resumen

22. En el Anexo del presente documento figura un resumen recapitulativo de los tres casos a los que se ha hecho referencia anteriormente.

23. Se invita al Comité Administrativo y Jurídico a que tome nota de las posibles situaciones que puedan producirse en relación con la protección de “formas mejoradas” de las variedades protegidas existentes, en virtud del Acta de 1991 del Convenio, y a que mantenga informado al TC en consecuencia.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

Resumen de las situaciones que pueden producirse en la selección de una “forma mejorada” de la variedad X

“Forma mejorada” de la variedad X					
	¿Distinta?	¿Esencialmente derivada?	¿Puede ser protegida por otro obtentor?	¿Puede comercializarse sin la autorización del obtentor de la variedad X?	Observaciones
Caso 1	Sí	No	Sí	Sí	
Caso 2	Sí	Sí ¹	Posiblemente	No ²	¹ No existe garantía de que “forma mejorada” será aceptada como una variedad esencialmente derivada ² Sólo mientras la variedad X esté protegida
Caso 3	No ³	No	No	No ²	³ Depende de si la autoridad competente admite que la “forma mejorada” no es distinta.

[Fin del Anexo y del documento]