



UPOV/EXN/EDV/2 Draft 3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 7 de febrero de 2013

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
Ginebra

PROYECTO
(REVISIÓN)

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

Documento preparado por la Oficina de la Unión

*para que sea examinado por el Comité Administrativo y Jurídico
en su sexagésima séptima sesión, que se celebrará en Ginebra el 21 de marzo de 2013*

Nota sobre el presente Proyecto

El texto **tachado (y sombreado)** indica lo que se ha suprimido del documento UPOV/EXN/EDV/1.

El texto **subrayado (y sombreado)** indica lo que se ha insertado en el documento UPOV/EXN/EDV/1.

Las **notas de pie de página** figurarán en el documento publicado.

Las **notas finales** se ofrecen a título informativo para facilitar el examen del presente proyecto y no figurarán en la versión definitiva que se publique.

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
c) Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas	8
d) Transición de un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	11
SECCIÓN II: EXAMEN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	12

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

PREÁMBULO

1. El objetivo de estas notas explicativas es proporcionar información 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.

2. Las notas explicativas se dividen en dos secciones, a saber, 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.

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 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 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.

3. El Convenio no aclara términos como "se deriva principalmente de" o "caracteres esenciales". No obstante, 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."

4. 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.

5. ~~Las variedades esencialmente derivadas se obtienen, ya sea directa o indirectamente, a partir de una variedad llamada "variedad inicial". 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. Las variedades esencialmente derivadas también pueden obtenerse indirectamente a partir de una variedad inicial.—En el ejemplo del gráfico 2, la variedad C es esencialmente derivada de una variedad inicial 'A', pero se deriva principalmente de una variedad B.~~

6. El artículo 14.5)b)1) 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.

67. 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).

8. 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).

79. Otro ejemplo de un método indirecto para obtener una variedad esencialmente derivada a partir de una variedad inicial podría ser el uso de una variedad híbrida para obtener una variedad que sea esencialmente derivada de una de las líneas parentales del híbrido.

810. La relación entre la variedad inicial (variedad A) y una variedad esencialmente derivada (variedades B y C B, C, etc.) no depende de que se haya concedido el derecho de obtentor respecto de las esas variedades A, B o C. La variedad A será siempre la variedad inicial de las variedades B y C B, C, etc.; por su parte, las variedades B y C 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 y C B, C, etc. (véase la sección c)).

Gráfico 1: Variedad esencialmente derivada "B" La variedad A no es una variedad esencialmente derivada de ninguna otra variedad

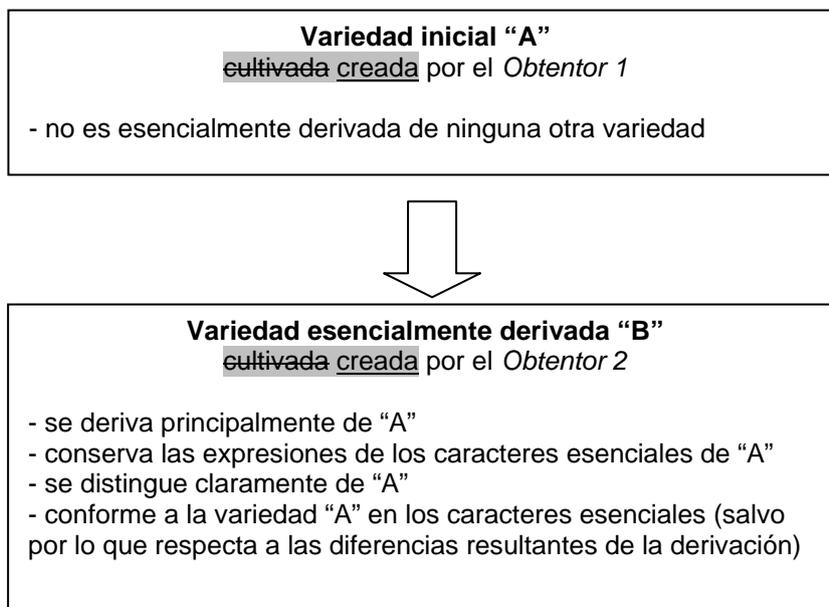
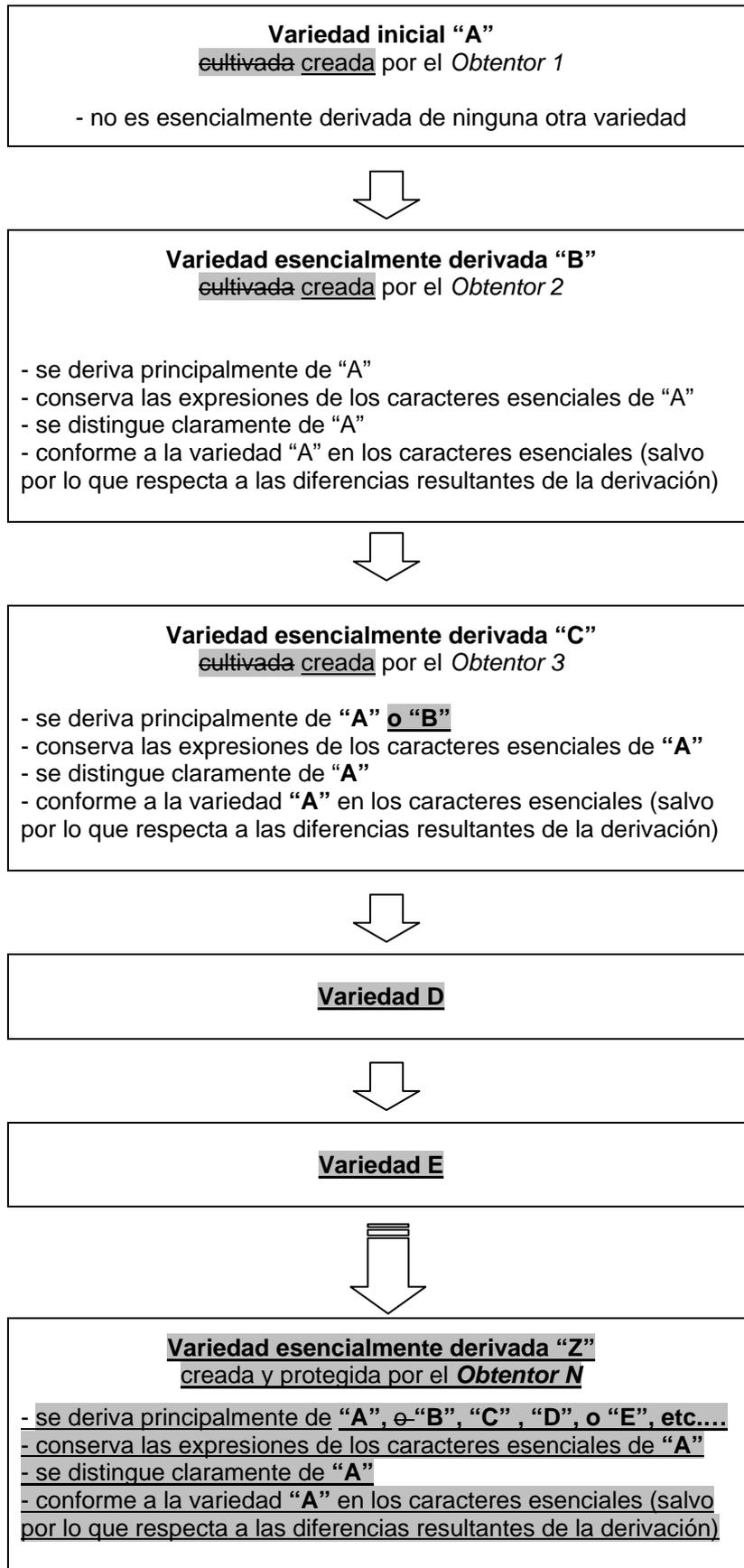


Gráfico 2: Variedades esencialmente derivadas "C" y "D" a "Z" que se derivan principalmente de las variedades esencialmente derivadas "B" y "C"



- 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,

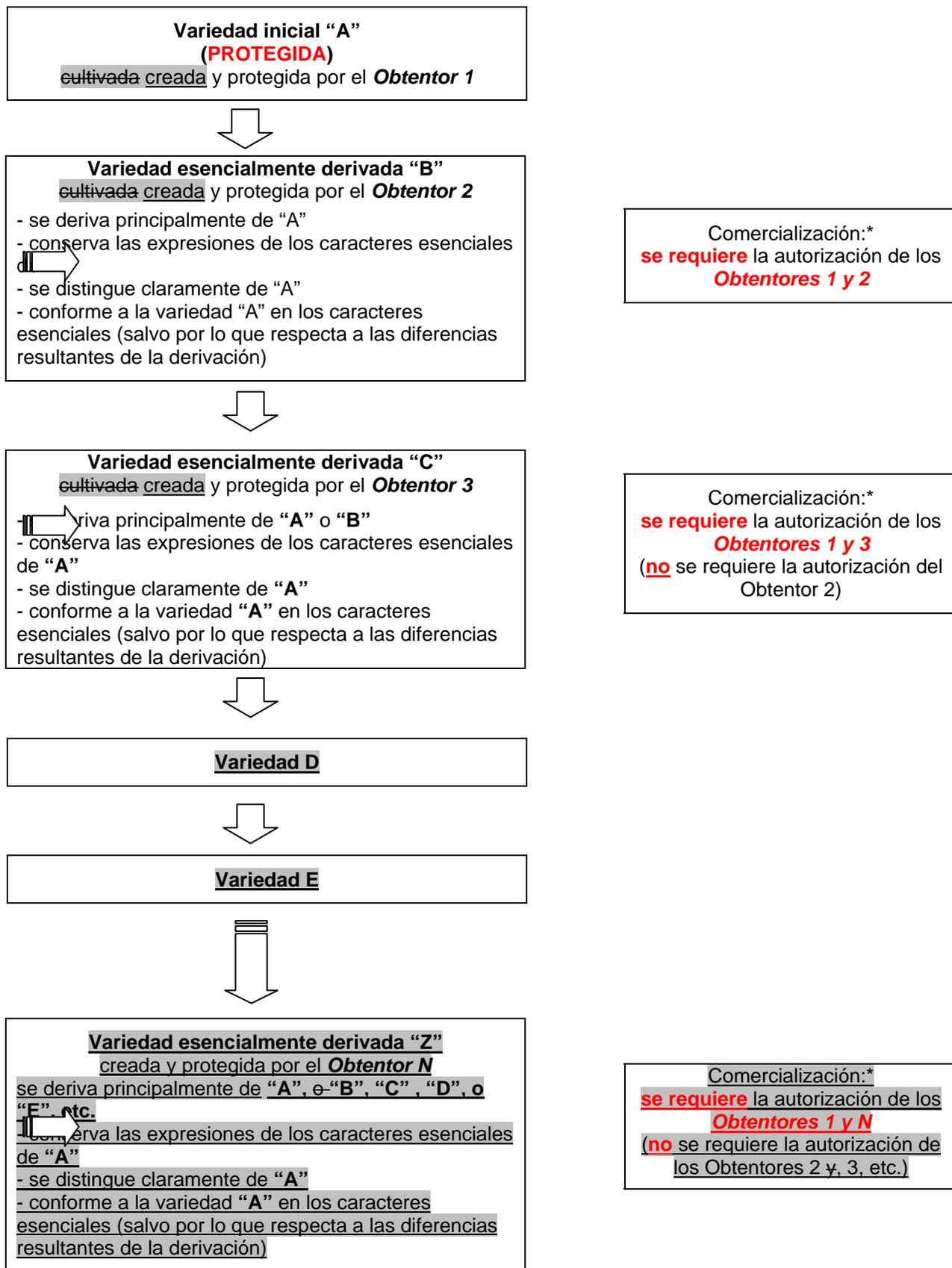
911. Las variedades esencialmente derivadas pueden recibir derechos de obtentor del mismo modo que cualquier otra variedad si cumplen las condiciones que se establecen en el Convenio (véase el artículo 5 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV). Si una variedad esencialmente derivada está protegida,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

1012. 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

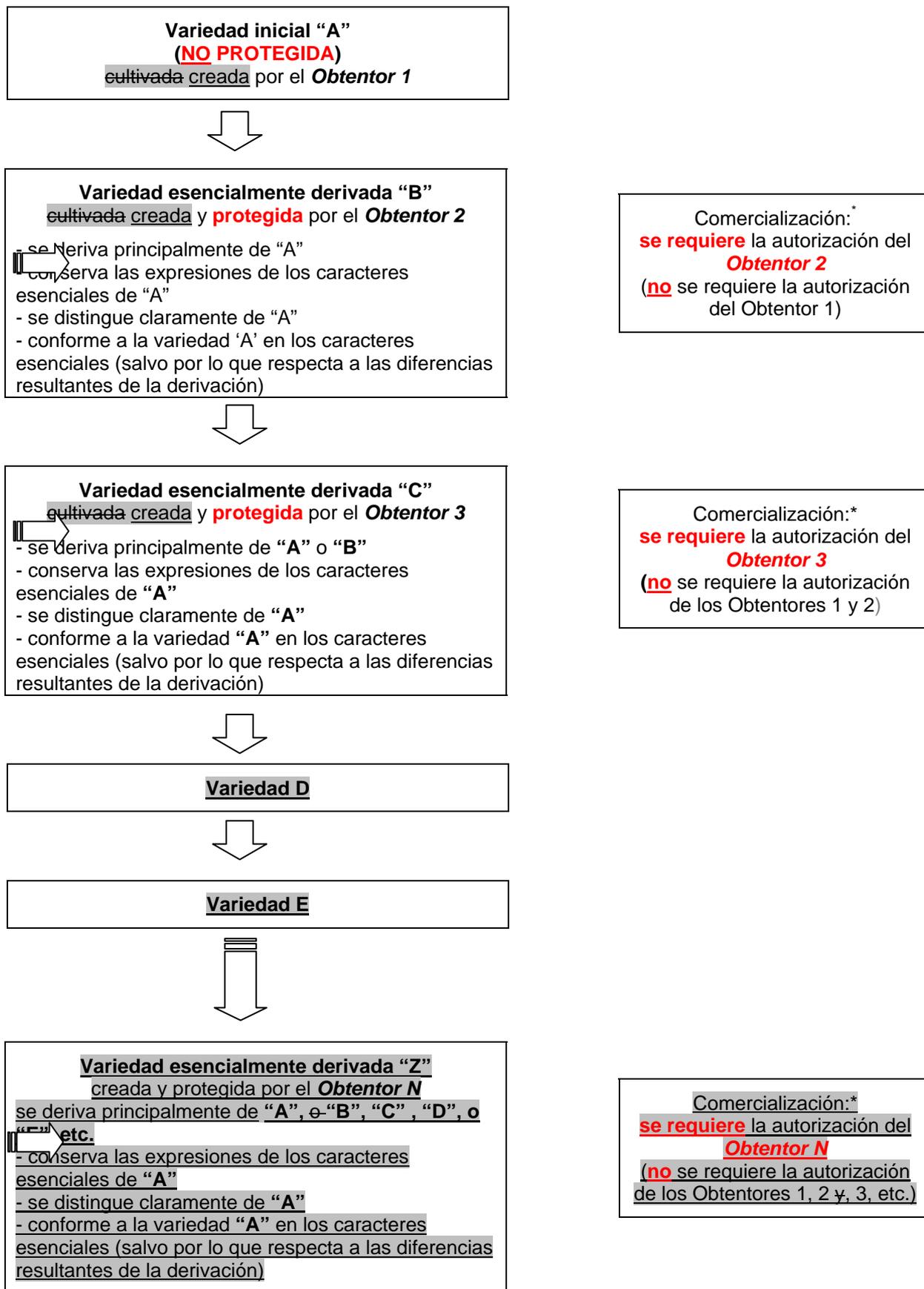
1113. En los gráficos 3 y 4 se ofrece un resumen de la situación descrita anteriormente. Conviene señalar que el alcance del derecho de obtentor sólo se extiende a las variedades esencialmente derivadas con respecto a una variedad inicial protegida. A ese respecto, también convendría señalar que una variedad que es esencialmente derivada de otra variedad no puede ser una variedad inicial (véase el artículo 14.5)a)i)). Así, como se expone en el gráfico 3, los derechos del Obtentor 1 se extienden a la variedad esencialmente derivada “B”, y 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”, y “C” y “Z”.

Gráfico 3: Variedad inicial protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas



* 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



* 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.

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

1214. 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.

1315. 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 VARIETADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

1416. 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 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, en consecuencia, 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.

1517. En lo que atañe a determinar si una variedad es esencialmente derivada, los miembros de la UPOV opinan unánimemente que incumbe a los titulares de derechos de obtentor sobre las variedades en cuestión discernir si existe un vínculo de derivación esencial entre variedades protegidas.

1618. La UPOV ha creado una sección en su sitio Web (**SISTEMA DE LA UPOV**: Fuentes Legales: Jurisprudencia (solo en inglés): http://upov-cms.wipo.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]