

Grupo de trabajo sobre variedades esencialmente derivadas**UPOV/WG-EDV/3/2****Tercera reunión****Ginebra, 27 de abril de 2021****Original:** Inglés**Fecha:** 30 de marzo de 2021**ANTEPROYECTO PARA LA REVISIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS CON ARREGLO AL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV***Documento preparado por la Oficina de la Unión**Descargo de responsabilidad: el presente documento no constituye un documento de política u orientación de la UPOV*

1. En su segunda reunión celebrada por medios electrónicos el 4 de febrero de 2021, el Grupo de trabajo sobre variedades esencialmente derivadas (WG-EDV) convino en solicitar a la Oficina de la Unión que prepare un anteproyecto para una revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2 a fin de que el WG-EDV lo examine en su tercera reunión, a partir de las propuestas presentadas en la ponencia conjunta de las organizaciones internacionales de obtentores, teniendo en cuenta las cuestiones planteadas durante la reunión por las delegaciones de la Argentina, Kenya y Suecia, así como las aclaraciones proporcionadas por los representantes de las organizaciones de obtentores (véase el párrafo 15 del documento UPOV/WG-EDV/2/3 "Informe").
2. En el Anexo I del presente documento figura el anteproyecto para una revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2, que será examinado por el WG-EDV en su tercera reunión.
3. El Anexo II del presente documento contiene una versión en la que se compara el documento UPOV/EXN/EDV/2 "Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV", aprobado por el Consejo, con el anteproyecto para una revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2, que figura en el Anexo I.
4. *Se invita al WG-EDV a examinar el anteproyecto para la revisión del documento UPOV/EXN/EDV/2, que figura en el Anexo I del presente documento.*

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

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

Índice

PREÁMBULO.....	2
SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS.....	3
a) <i>Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV</i>	3
b) <i>Definición de variedad esencialmente derivada</i>	4
Derivación principal de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)i)	4
Distinción clara de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)ii)	5
Concordancia en la expresión de los caracteres esenciales entre una variedad esencialmente derivada y su variedad inicial (Artículo 14.5)b)iii).....	5
Ejemplos de métodos de obtención de una variedad esencialmente derivada (Artículo 14.5)c).....	6
Derivación directa e indirecta.....	6
c) <i>Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</i>	7
Resumen.....	9
d) <i>Territorialidad de la protección de las variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</i>	13
e) <i>Denominación de las variedades esencialmente derivadas</i>	13
f) <i>Transición desde un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV</i>	13
SECCIÓN II: DETERMINACIÓN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	14
SECCIÓN III: OPCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE OBTENTOR RESPECTO DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	14
SECCIÓN IV: FACILITAR LA COMPRENSIÓN Y LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA.....	15
ANEXO: Flujograma resumido	

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 en Ginebra 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. Estas notas explicativas contienen 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). La finalidad de estas orientaciones es facilitar a los miembros de la Unión y a los sectores interesados pertinentes el examen de las cuestiones relativas a las variedades esencialmente derivadas. 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. Estas notas explicativas se dividen en las siguientes cuatro secciones: sección I: Disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas; sección II: Determinación de las variedades esencialmente derivadas; sección III: Opciones para la defensa de los derechos de obtentor en relación con las variedades esencialmente derivadas; y sección IV: 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° 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 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.

Derivación principal de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)i))

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 el requisito fundamental para que una variedad se considere esencialmente derivada. La derivación principal implica que una variedad solo puede derivar de una variedad inicial.

5. Derivación "principal" significa que se retiene más del genoma de la variedad inicial de lo que se retendría como consecuencia de un cruzamiento y selección normal con diferentes variedades progenitoras. Una variedad solo debe considerarse derivada principalmente de la variedad inicial si retiene casi todo el genoma de la variedad inicial. Sin embargo, por sí solo un alto grado de concordancia genética no significa necesariamente que una variedad se haya obtenido por derivación principal. Por ejemplo, las líneas hermanas obtenidas a partir de un mismo cruzamiento pueden tener un alto grado de concordancia genética, pero ninguna de ellas se debe considerar la variedad inicial de la otra ni que deriva principalmente de la otra. Un mejoramiento convergente también puede dar lugar a un alto grado de concordancia genética 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 de su variedad inicial.
- b) Las variedades que implican el uso de dos o más progenitores (variedades “multiparentales”) puede derivar principalmente de uno de los progenitores (variedad inicial) por retención selectiva del genoma de la variedad inicial, por ejemplo, por retrocruzamientos repetidos. En este caso, es posible definir umbrales de concordancia genética específicos del cultivo que permitan determinar si hubo derivación principal, es decir, un grado de concordancia mayor del que se obtendría por cruzamiento y selección normal con la variedad inicial.

Distinción clara de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)ii)

6. La frase “se distingue claramente de la variedad inicial” indica que la derivación esencial concierne únicamente a variedades que son distintas, según lo dispuesto en el Artículo 7, de la variedad inicial.

Concordancia en la expresión de los caracteres esenciales entre una variedad esencialmente derivada y su variedad inicial (Artículo 14.5)b)iii)

7. Un carácter esencial es consecuencia de la expresión de uno o más genes u otros determinantes heredables y puede ser, entre otros, un carácter morfológico, fisiológico, agronómico, industrial o bioquímico.

8. Un “carácter esencial” es aquel que:

- i) contribuye a los principales rasgos, el rendimiento o el valor de la variedad; o
- ii) es relevante para quienes producen, venden, suministran, compran, reciben o utilizan el material de reproducción o multiplicación, el producto de la cosecha o los productos obtenidos directamente, o
- iii) es esencial para la variedad en su conjunto.

9. Un carácter esencial puede o no ser uno de los caracteres utilizados para el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE) o el valor de cultivo o uso.

10. Los caracteres esenciales son específicos de cada cultivo o especie y pueden evolucionar con el tiempo.

11. Una variedad principalmente derivada en general retiene la expresión de los caracteres esenciales de la variedad de la que deriva, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del acto o los actos de derivación, las cuales también pueden comprender diferencias en caracteres esenciales.

12. El grado de concordancia en la expresión de los caracteres esenciales debe determinarse teniendo en cuenta la expresión de los caracteres esenciales que provienen del genotipo de la variedad inicial. La concordancia con la variedad inicial excluye las diferencias que son consecuencia del acto o los actos de derivación. Las modificaciones en la expresión de varios caracteres pueden deberse a diferentes actos sucesivos de derivación o pueden obtenerse simultáneamente. Por ejemplo, una derivación principal puede ser el resultado de numerosos retrocruzamientos o puede lograrse mediante menos retrocruzamientos combinados con métodos de selección dirigida.

13. En el Artículo 14.5)b)iii) no se establece un límite en cuanto al número de diferencias que pueden existir para que una variedad siga considerándose esencialmente derivada. De manera que el número de diferencias entre una variedad esencialmente derivada y la variedad inicial no está limitado a una o muy pocas sino que puede variar teniendo en cuenta los diferentes métodos de derivación. Las diferencias también pueden comprender caracteres esenciales.

14. Las diferencias resultantes de uno o varios actos de derivación no se tienen en cuenta para determinar la condición de esencialmente derivada de una variedad. Al respecto, se ofrece la siguiente aclaración:

- a) En el caso de las variedades monoparentales, todas las diferencias son necesariamente consecuencia del acto o los actos de derivación, lo que implica que se excluyen todas las diferencias al determinar su condición de esencialmente derivada.
- b) En el caso de una variedad multiparental, las diferencias entre ella y cualquiera de sus variedades progenitoras puede ser el resultado de un cruzamiento y selección normal o del empleo de uno o más de los métodos de derivación descritos en los párrafos 15 y 16.

Por ello, cuando se determina si una variedad multiparental es esencialmente derivada a partir de una de sus variedades progenitoras, es importante comprobar si ha habido uno o varios actos de derivación. En su caso, las diferencias resultantes de este acto o estos actos de derivación no se tienen en cuenta para determinar la condición de esencialmente derivada de la variedad.

Ejemplos de métodos de obtención de una variedad esencialmente derivada (Artículo 14.5)c)

15. El Convenio proporciona los siguientes ejemplos de métodos mediante los cuales puede obtenerse 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 “retrocruzamiento”, se sobreentiende que se refiere a retrocruzamientos repetidos con la variedad inicial.

16. 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 han surgido más métodos de mejoramiento, tales como la edición del genoma, y es posible que surjan otros métodos de mejoramiento útiles para obtener variedades esencialmente derivadas. Esos métodos deben tenerse en cuenta, según corresponda.

17. El uso exclusivo de uno o más de los métodos indicados en los párrafos 15 y 16, por lo general, dará como resultado variedades esencialmente derivadas.

Derivación directa e indirecta

18. 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).

19. En el ejemplo del gráfico 1, la variedad B es esencialmente derivada de una variedad A y se deriva principalmente de la variedad A.

20. 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 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.

21. 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).

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.

22. 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/a 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 afectará a las variedades esencialmente derivadas B, C, etc.

Gráfico 1. Variedad esencialmente derivada “B”

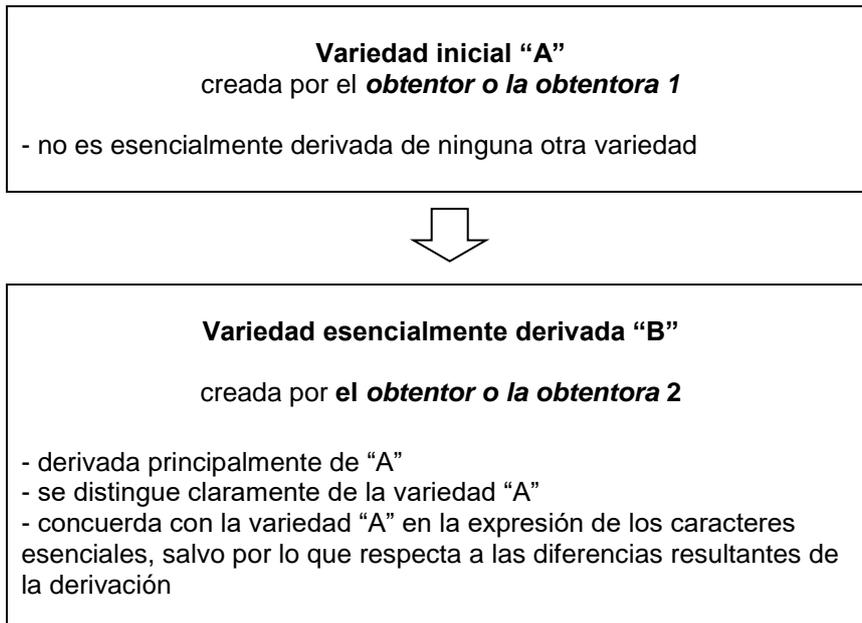
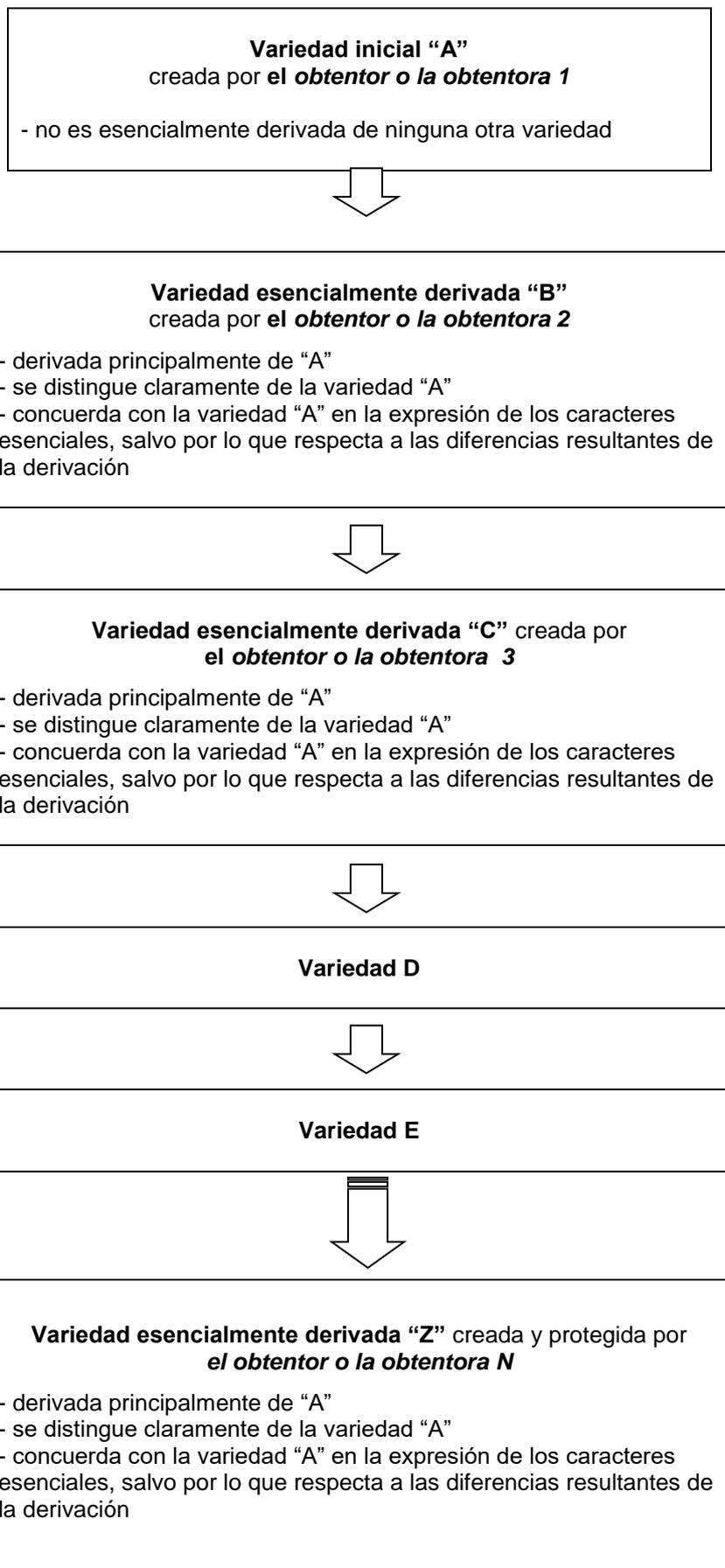


Gráfico 2. Variedades esencialmente derivadas “C”, “D” a “Z”



23. 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 o la obtentora 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 o la 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 o la obtentora de la variedad inicial (variedad A) como del obtentor o la obtentora de la variedad esencialmente derivada (variedad B).

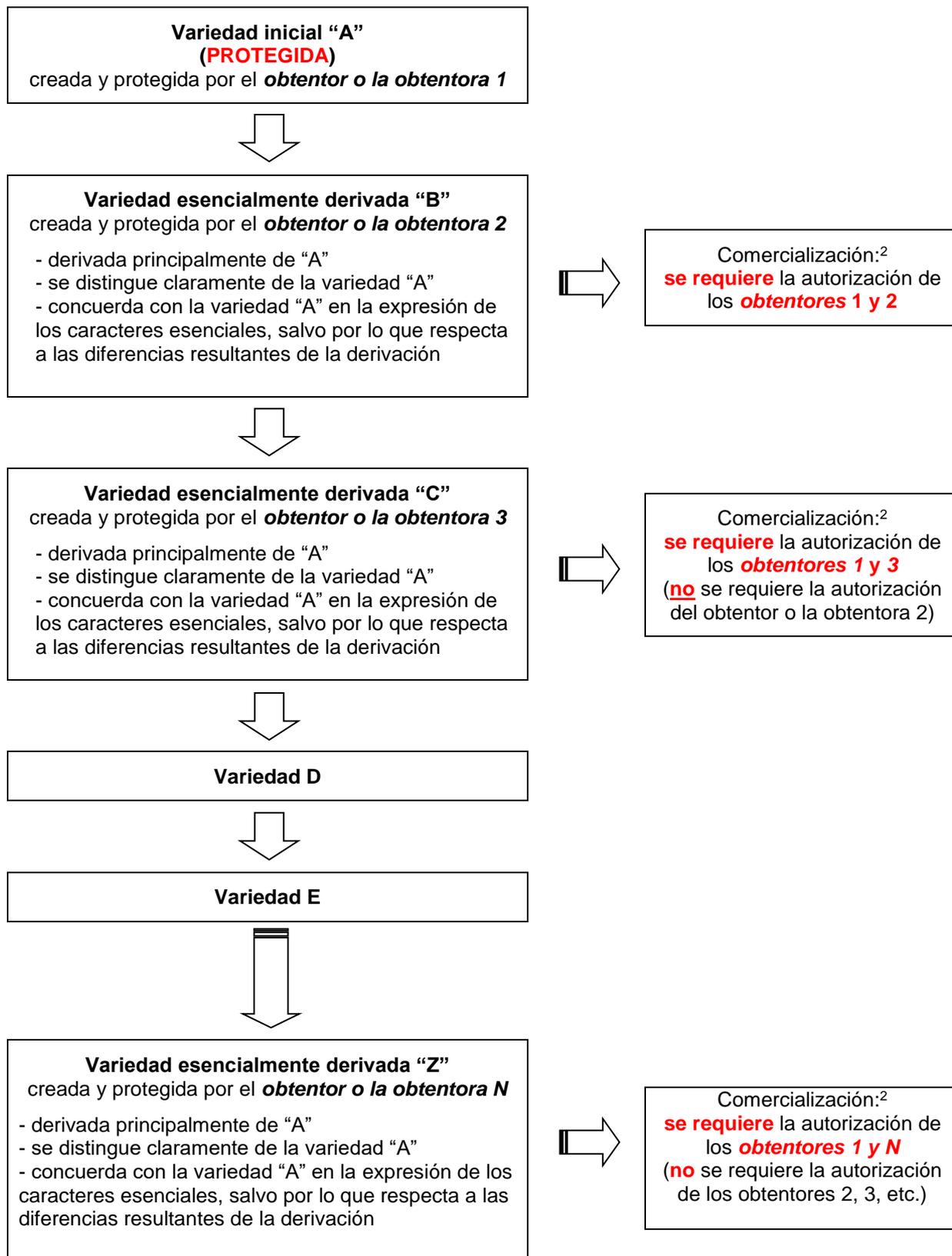
24. Si una variedad esencialmente derivada (variedad B) no está protegida por derecho propio, para los actos que se recogen en los párrafos 1) a 4) del Artículo 14 en relación con la variedad B, que realicen el obtentor o la obtentora de la variedad B o un tercero, se requerirá la autorización del titular o la titular de la variedad A.

25. Una vez que el derecho de obtentor de la variedad inicial (variedad A) ha prescrito, ya no se requiere la autorización del titular o la titular 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 titular o la titular 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 o la obtentora de la variedad esencialmente derivada.

Resumen

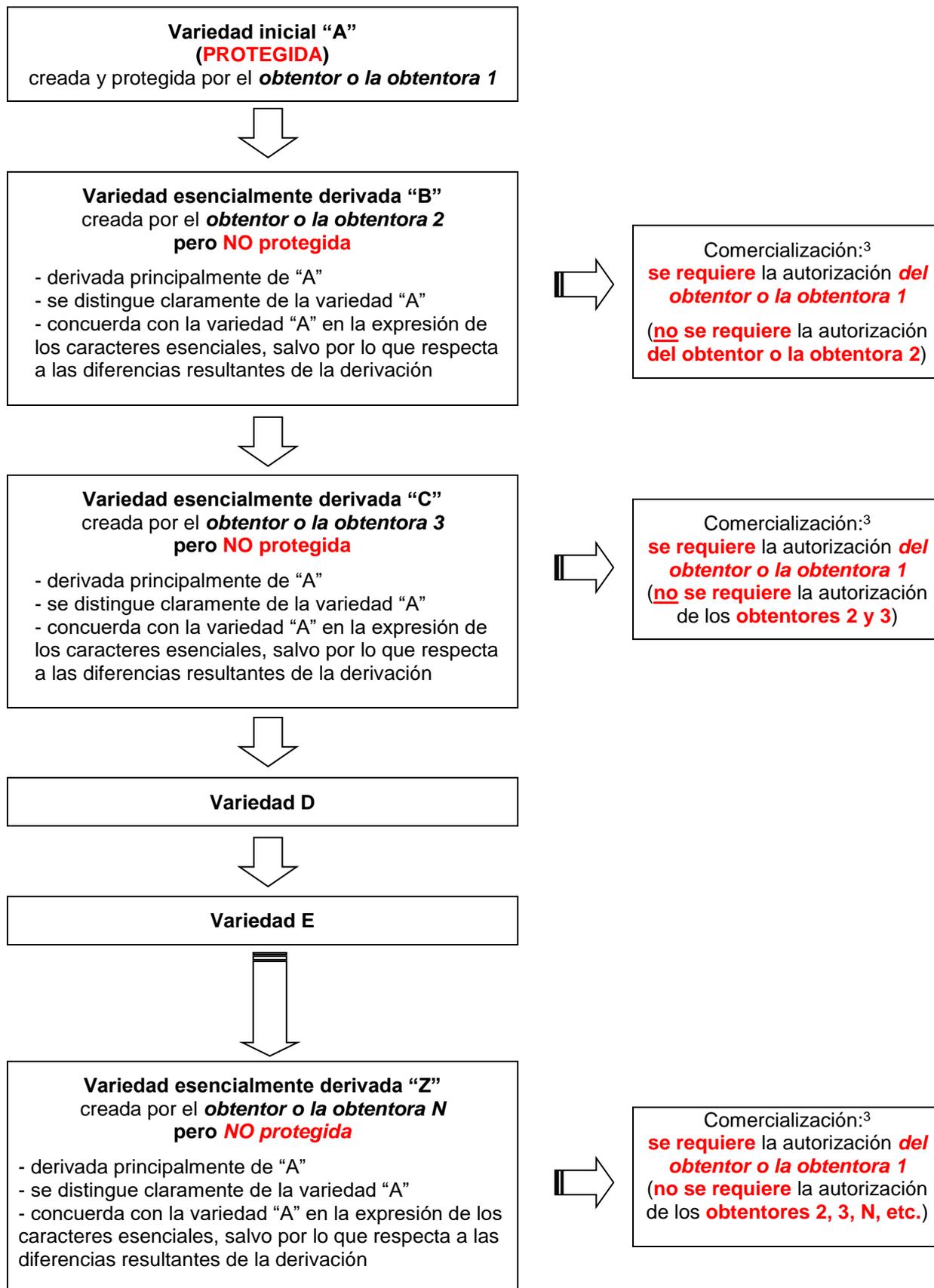
26. En los gráficos 3, 4 y 5 se ofrece un resumen de las situaciones descritas anteriormente. Conviene señalar que el alcance del derecho de obtentor sólo se extiende a las variedades esencialmente derivadas con respecto a una variedad inicial protegida. A ese respecto, también convendría señalar que 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 o la obtentora 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 obtentor o la obtentora 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 o la obtentora), la autorización del obtentor o la obtentora 1 ya no sería necesaria para comercializar las variedades “B”, “C” y “Z”.

Gráfico 3. Variedad inicial protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas



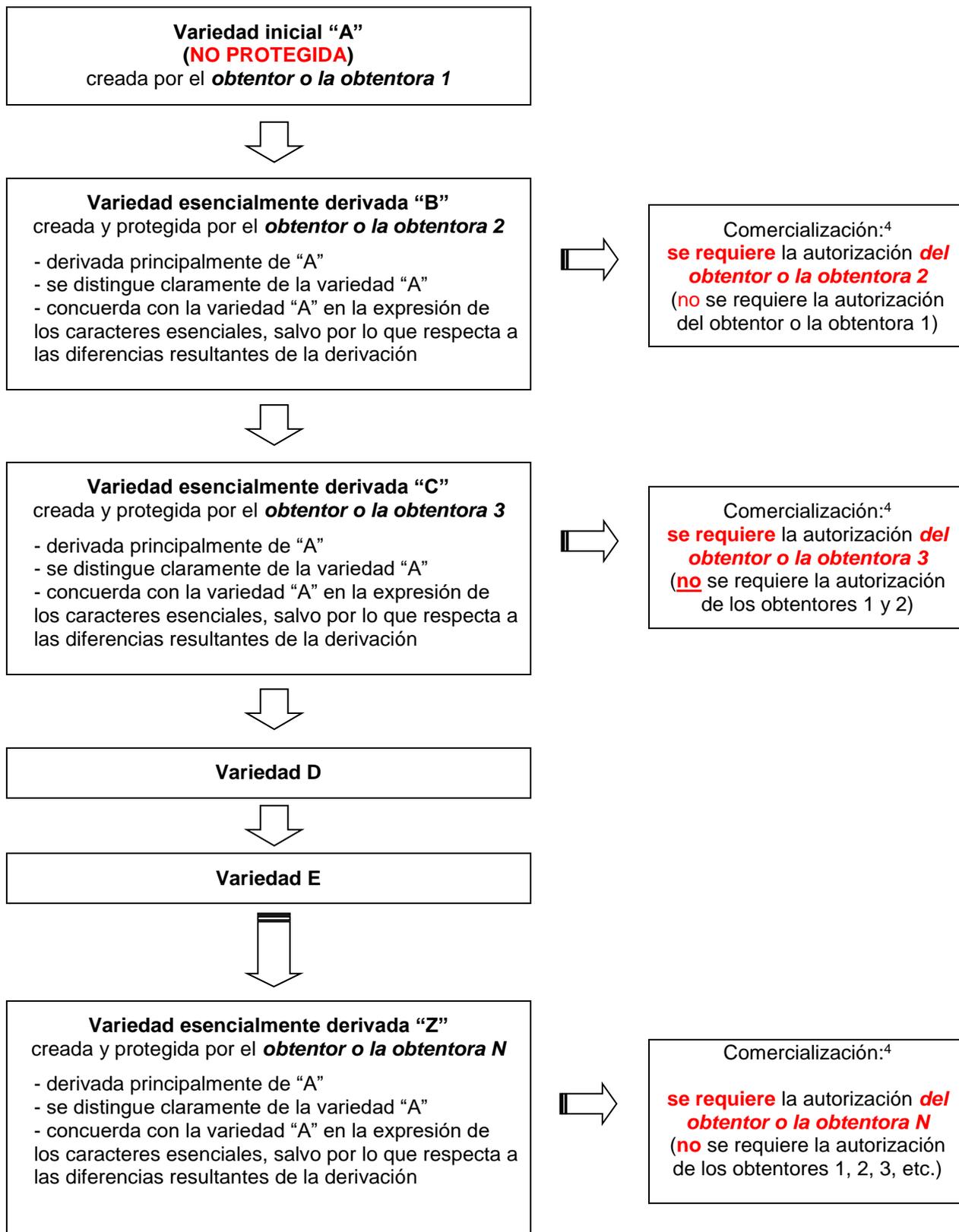
² La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del obtentor o la obtentora de conformidad con los párrafos 1) a 4) del artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

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



³ La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del obtentor o la obtentora 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



⁴ La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del obtentor o la obtentora 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*

27. 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 obtentor o la obtentora 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 obtentor o la obtentora 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 obtentor o la obtentora de la variedad esencialmente derivada también es el obtentor o la obtentora de la variedad inicial y la variedad inicial está protegida en el territorio en cuestión.

e) *Denominación de las variedades esencialmente derivadas*

28. Una variedad esencialmente derivada es una variedad y, como tal, puede necesitar una denominación. Independientemente de que una variedad esencialmente derivada esté protegida o no por derecho propio, su denominación no puede ser idéntica a la denominación de la variedad inicial.

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

29. 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 o la obtentora.

30. 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 o la obtentora 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

31. 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.

32. 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 obtentor o la obtentora de la misma dispone todavía de todos los derechos otorgados por el Convenio de la UPOV. No obstante, el obtentor o la obtentora de la variedad inicial protegida tendrá *también* derechos sobre aquella variedad con independencia de si la variedad esencialmente derivada está protegida o no.

33. 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 titular o la titular del derecho de obtentor sobre la variedad inicial en cuestión. El titular o la titular de la variedad inicial puede demostrar la existencia de derivación principal (p. ej. presentando pruebas de concordancia genética con la variedad inicial obtenidas por análisis genético basado en el ADN) o de concordancia de los caracteres esenciales. Estos son dos posibles puntos de partida en la aportación de indicios de que una variedad puede ser esencialmente derivada de la variedad inicial.

34. Incumbe al titular de la variedad inicial evaluar las nuevas variedades comercializadas por otros y determinar si una nueva variedad puede haber sido derivada esencialmente a partir de su(s) variedad(es) inicial(es). Es posible que se deba recurrir a expertos independientes para determinar si una variedad es o no esencialmente derivada de otra variedad. Estos expertos probablemente puedan encontrarse en los círculos de mejoramiento o de biotecnología vegetal o entre las autoridades en materia de derechos de obtentor.

SECCIÓN III: OPCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE OBTENTOR RESPECTO DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

35. En algunas situaciones, podría utilizarse como base de la inversión de la carga de la prueba la información pertinente proporcionada por el obtentor o la obtentora de la variedad inicial relativa a la derivación principal o la concordancia de los caracteres esenciales. En tales situaciones, se debe requerir al obtentor de la presunta variedad esencialmente derivada que demuestre que su variedad no es esencialmente derivada de la variedad inicial. Por ejemplo, el obtentor o la obtentora de la presunta variedad esencialmente puede estar obligado a aportar información sobre el método de obtención de su variedad para demostrar que no se derivó esencialmente de la variedad inicial.

36. El titular o la titular de la variedad inicial (VI) dispone de varias opciones para hacer valer su derecho frente al obtentor de una variedad esencialmente derivada. Si el titular o la titular de una variedad inicial considera que una variedad deriva principalmente de su variedad, puede informar al propietario o la propietaria de la presunta variedad esencialmente derivada que existen indicios convincentes de derivación esencial y si se requiere y se dispone de una licencia comercial. Si las partes no son capaces de llegar a un acuerdo, el titular o la titular de la variedad inicial puede optar por una o más de las siguientes posibilidades:

- a) El titular o la titular de la variedad inicial puede intentar probar la condición de variedad esencialmente derivada de la nueva variedad promoviendo una revisión y decisión por un grupo técnico independiente, dentro de un marco y con unos criterios establecidos por las organizaciones de obtentores.
- b) El titular o la titular de la variedad inicial y el propietario o la propietaria de la variedad esencialmente derivada acuerdan someter la cuestión a mediación o arbitraje para resolver cualquier controversia (véase el documento UPOV/INF/21 "Mecanismos alternativos de solución de controversias").
- c) El titular o la titular de la variedad inicial puede adoptar las medidas pertinentes ante el tribunal competente para hacer valer sus derechos (véase el documento UPOV/EXN/ENF/1 "Notas explicativas sobre la defensa de los derechos del obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV").

37. El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no prescribe ni especifica el papel de la autoridad en derechos de obtentor en el arbitraje y la solución de controversias sobre variedades esencialmente derivadas. En consecuencia, la autoridad en derechos de obtentor no es la encargada de resolver las controversias sobre las variedades esencialmente derivadas, como por ejemplo, el momento y la manera en que un titular de una variedad inicial ejerce sus derechos contra la comercialización de una variedad esencialmente derivada.

SECCIÓN IV: FACILITAR LA COMPRENSIÓN Y LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA

38. El Consejo aprobó en 2020 la creación y las atribuciones 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”.

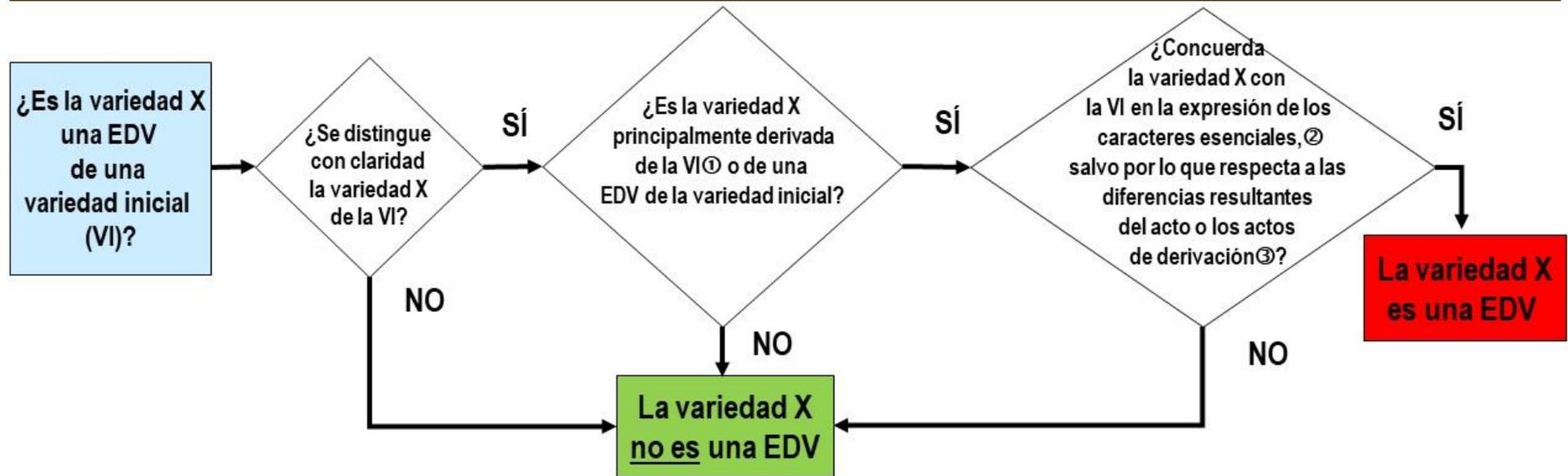
39. La UPOV ha creado una sección en su sitio Web (SISTEMA DE LA UPOV: Fuentes Legales: Jurisprudencia (solo en inglés): http://www.upov.int/about/en/legal_resources/case_laws/index.html) en el que se publica jurisprudencia relativa los derechos de obtentor y que comprende jurisprudencia relativa a las 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.

[Sigue el Apéndice]

APÉNDICE

FLUJOGRAMA RESUMIDO

¿Cuándo se considera que una nueva variedad es esencialmente derivada (EDV) conforme al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV?*



* Las diferentes situaciones hipotéticas y consecuencias se presentan en los gráficos 1 a 5 del documento.

① Véanse los párrafos 4 y 5 del documento

② Véanse los párrafos 7 a 12 del documento

③ Véanse los párrafos 13 a 17 del documento

VERSIÓN EN LA QUE SE COMPARA
EL DOCUMENTO UPOV/EXN/EDV/2 "NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE
DERIVADAS CON ARREGLO AL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV", APROBADO POR EL
CONSEJO, CON EL ANTEPROYECTO PARA UNA REVISIÓN DEL DOCUMENTO UPOV/EXN/EDV/2

UPOV

S

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

UPOV/EXN/EDV/2

Original: Inglés

Fecha: 6 de abril de 2017

UPOV/WG-EDV/3/2

ANEXO I

ANTEPROYECTO PARA LA REVISIÓN DE LAS 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 cuadragésima cuarta sesión extraordinaria
el 6 de abril de 2017~~

Índice

PREÁMBULO.....	3
SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS.....	4
a) <i>Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV</i>	4
b) <i>Definición de variedad esencialmente derivada</i>	5
<u>Derivación principal de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)i)</u>	5
<u>Distinción clara de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)ii)</u>	6
<u>Conformidad en la expresión de los caracteres esenciales entre una variedad esencialmente derivada y su variedad inicial (Artículo 14.5)b)iii)</u>	6
<u>Ejemplos de métodos de obtención de una variedad esencialmente derivada (Artículo 14.5c)</u>	8
<u>Derivación directa e indirecta</u>	8
c) <i>Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</i>	9
<u>Resumen</u>	11
d) <i>Territorialidad de la protección de las variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</i>	15
e) <u>Denominación de las variedades esencialmente derivadas</u>	15
e f) <u>Transición desde un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV</u>	15
SECCIÓN II: <u>DETERMINACIÓN</u> DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS.....	16
<u>SECCIÓN III: OPCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE OBTENTOR RESPECTO DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS</u>	16
<u>SECCIÓN IV: FACILITAR LA COMPRESIÓN Y LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA</u>	17
 <u>ANEXO: Flujograma resumido</u>	

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 en Ginebra 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. Estas notas explicativas contienen 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). -La finalidad de estas orientaciones es facilitar a los miembros de la Unión y a los sectores interesados pertinentes el examen de las cuestiones relativas a las variedades esencialmente derivadas. -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~~Estas notas explicativas se dividen en ~~dos~~las siguientes cuatro secciones, ~~a saber, la Sección I: sección I: “Disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas”, en que se proporciona orientación sobre el concepto de;~~ sección II: Determinación de las variedades esencialmente derivadas, ~~y la Sección II: “Examen;~~ sección III: Opciones para la defensa de los derechos de obtentor en relación con las variedades esencialmente derivadas”, ~~en que se proporciona orientación para determinar si una;~~ y sección IV: Facilitar la comprensión y la aplicación del concepto de variedad ~~es~~ esencialmente derivada.

¹ Esta Resolución se publicó como “Proyecto definitivo” en el documento DC/91/140 (véase la Publicación de la UPOV N° 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 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.

Derivación principal de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)i))

4. ~~El requisito de~~ La derivación principal conciene 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 el requisito fundamental para que una variedad se considere esencialmente derivada. La derivación principal implica que una variedad solo puede ser esencialmente derivada derivar de una sola variedad inicial. La intención es que una variedad solo sea esencialmente derivada de otra variedad cuando conserve prácticamente todo el genotipo de la otra variedad. En la práctica, una variedad derivada no puede conservar la expresión de los caracteres esenciales de la variedad de la que deriva excepto si deriva casi exclusivamente de esa variedad inicial.

5. ~~La frase "conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales" implica que las expresiones de los caracteres esenciales deben derivar de la variedad inicial y guardar conformidad con ella.~~

5. Derivación "principal" significa que se retiene más del genoma de la variedad inicial de lo que se retendría como consecuencia de un cruzamiento y selección normal con diferentes variedades progenitoras. Una variedad solo debe considerarse derivada principalmente de la variedad inicial si retiene casi todo el genoma de la variedad inicial. Sin embargo, por sí solo un alto grado de concordancia genética no significa necesariamente que una variedad se haya obtenido por derivación principal. Por ejemplo, las líneas hermanas obtenidas a partir de un mismo cruzamiento pueden tener un alto grado de concordancia genética, pero ninguna de ellas se debe considerar la variedad inicial de la otra ni que deriva principalmente de la otra. Un mejoramiento convergente también puede dar lugar a un alto grado de concordancia genética 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 de su variedad inicial.
- b) Las variedades que implican el uso de dos o más progenitores (variedades “multiparentales”) puede derivar principalmente de uno de los progenitores (variedad inicial) por retención selectiva del genoma de la variedad inicial, por ejemplo, por retrocruzamientos repetidos. En este caso, es posible definir umbrales de concordancia genética específicos del cultivo que permitan determinar si hubo derivación principal, es decir, un grado de concordancia mayor del que se obtendría por cruzamiento y selección normal con la variedad inicial.

~~6. En relación con el concepto de “caracteres esenciales”, cabe considerar:~~

- ~~i) en relación con una variedad vegetal, se entiende por caracteres esenciales aquellos rasgos heredables, determinados por la expresión de uno o más genes u otros factores heredables, que contribuyen a las características principales, al rendimiento o al valor de la variedad;~~
- ~~ii) caracteres que son importantes desde la perspectiva del productor, vendedor, suministrador, comprador, receptor o usuario;~~
- ~~iii) caracteres que son esenciales para la variedad en su conjunto, como son, por ejemplo, los caracteres morfológicos, fisiológicos, agronómicos, industriales y bioquímicos;~~
- ~~iv) los caracteres esenciales no coinciden necesariamente con los caracteres fenotípicos utilizados para el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE);~~
- ~~v) los caracteres esenciales no se limitan a los caracteres que guardan relación únicamente con un alto rendimiento o valor (por ejemplo, la resistencia a enfermedades puede considerarse un carácter esencial cuando la variedad es susceptible a las enfermedades);~~
- ~~vi) diferentes cultivos o especies pueden tener diferentes caracteres esenciales.~~

Distinción clara de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)ii)

~~7.6. La frase “se distingue claramente de la variedad inicial” establece que la derivación esencial se refiere únicamente a las variedades que son ~~claramente distinguibles~~ distintas, según lo dispuesto en el Artículo 7, de la variedad inicial ~~y que son, por consiguiente, susceptibles de ser protegidas. Si la variedad “no se [distingue] claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7” se aplicaría el inciso ii) del Artículo 14.5)a).~~~~

Conformidad ~~con la~~ en la expresión de los caracteres esenciales entre una variedad esencialmente derivada y su variedad inicial ~~en la expresión de los caracteres esenciales~~ (Artículo 14.5)b)iii)

7. Un carácter esencial es consecuencia de la expresión de uno o más genes u otros determinantes heredables y puede ser, entre otros, un carácter morfológico, fisiológico, agronómico, industrial o bioquímico.

8. Un “carácter esencial” es aquel que:

- i) contribuye a los principales rasgos, el rendimiento o el valor de la variedad; o
- ii) es relevante para quienes producen, venden, suministran, compran, reciben o utilizan el material de reproducción o multiplicación, el producto de la cosecha o los productos obtenidos directamente, o
- iii) es esencial para la variedad en su conjunto.

9. Un carácter esencial puede o no ser uno de los caracteres utilizados para el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE) o el valor de cultivo o uso.

10. Los caracteres esenciales son específicos de cada cultivo o especie y pueden evolucionar con el tiempo.

11. Una variedad principalmente derivada en general retiene la expresión de los caracteres esenciales de la variedad de la que deriva, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del acto o los actos de derivación, las cuales también pueden comprender diferencias en caracteres esenciales.

~~8.— El grado de conformidad se debe determinar teniendo en cuenta los caracteres esenciales que resulten del genotipo de la variedad inicial.~~

~~9.— La frase “salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación” no limita la magnitud de la diferencia que puede darse en el caso de que una variedad se considere esencialmente derivada. No obstante, se establece un límite en el Artículo 14.5)b), incisos i) y iii). Las diferencias no deben ser tales que la variedad no conserve “las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial”.~~

~~10.— Los ejemplos citados en el Artículo 14.5)c) dejan claro que las diferencias resultantes de la derivación deben ser muy pocas o una sola. Ahora bien, que una variedad presente una sola o pocas diferencias no implica necesariamente que sea esencialmente derivada, sino que la variedad deberá también ajustarse a la definición que figura en el Artículo 14.5)b).~~

~~11.— La variedad derivada debe mantener prácticamente la totalidad del genotipo de la variedad inicial diferente de esa variedad únicamente por un número muy limitado de caracteres.~~

12. El grado de concordancia en la expresión de los caracteres esenciales debe determinarse teniendo en cuenta la expresión de los caracteres esenciales que provienen del genotipo de la variedad inicial. La concordancia con la variedad inicial excluye las diferencias que son consecuencia del acto o los actos de derivación. Las modificaciones en la expresión de varios caracteres pueden deberse a diferentes actos sucesivos de derivación o pueden obtenerse simultáneamente. Por ejemplo, una derivación principal puede ser el resultado de numerosos retrocruzamientos o puede lograrse mediante menos retrocruzamientos combinados con métodos de selección dirigida.

13. En el Artículo 14.5)b)iii) no se establece un límite en cuanto al número de diferencias que pueden existir para que una variedad siga considerándose esencialmente derivada. De manera que el número de diferencias entre una variedad esencialmente derivada y la variedad inicial no está limitado a una o muy pocas sino que puede variar teniendo en cuenta los diferentes métodos de derivación. Las diferencias también pueden comprender caracteres esenciales.

14. Las diferencias resultantes de uno o varios actos de derivación no se tienen en cuenta para determinar la condición de esencialmente derivada de una variedad. Al respecto, se ofrece la siguiente aclaración:

a) En el caso de las variedades monoparentales, todas las diferencias son necesariamente consecuencia del acto o los actos de derivación, lo que implica que se excluyen todas las diferencias al determinar su condición de esencialmente derivada.

b) En el caso de una variedad multiparental, las diferencias entre ella y cualquiera de sus variedades progenitoras puede ser el resultado de un cruzamiento y selección normal o del empleo de uno o más de los métodos de derivación descritos en los párrafos 15 y 16.

Por ello, cuando se determina si una variedad multiparental es esencialmente derivada a partir de una de sus variedades progenitoras, es importante comprobar si ha habido uno o varios actos de derivación. En su caso, las diferencias resultantes de este acto o estos actos de derivación no se tienen en cuenta para determinar la condición de esencialmente derivada de la variedad.

Ejemplos de métodos de obtención de una variedad esencialmente derivada: ~~(Artículo 14.5)c)~~

~~12.15.~~ El Convenio ~~ofrece algunos~~ proporciona los siguientes ejemplos de métodos ~~para obtener mediante los cuales puede obtenerse~~ 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:
- ~~- retrocruzamientos;~~
- ~~- transformaciones por ingeniería genética.”)~~

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

~~13.— 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.~~

16. 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 han surgido más métodos de mejoramiento, tales como la edición del genoma, y es posible que surjan otros métodos de mejoramiento útiles para obtener variedades esencialmente derivadas. Esos métodos deben tenerse en cuenta, según corresponda.

~~Método de fitomejoramiento~~

~~14.— En la determinación de las variedades esencialmente derivadas es necesario examinar la situación en diferentes cultivos y especies, así como el método de fitomejoramiento.~~

~~15.— Es irrelevante si una mutación se induce natural o artificialmente. Por ejemplo, la modificación genética puede dar lugar a un mutante que ya no conserva la expresión de los caracteres esenciales del genotipo de la variedad inicial.~~

17. El uso exclusivo de uno o más de los métodos indicados en los párrafos 15 y 16, por lo general, dará como resultado variedades esencialmente derivadas.

Derivación directa e indirecta

~~18.~~ 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).~~

~~19.~~ En el ejemplo del gráfico 1, la variedad B es esencialmente derivada de una variedad A y se deriva principalmente de la variedad A.

~~20.~~ 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 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.~~

1921. 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).

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.

2022. 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/a 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, ~~el hecho de que~~ solo si la variedad inicial ~~esté~~ está protegida ~~tendrá ciertas implicaciones para~~, el alcance de su protección afectará a las variedades esencialmente derivadas B, C, etc.

Gráfico 1: Variedad esencialmente derivada "B"

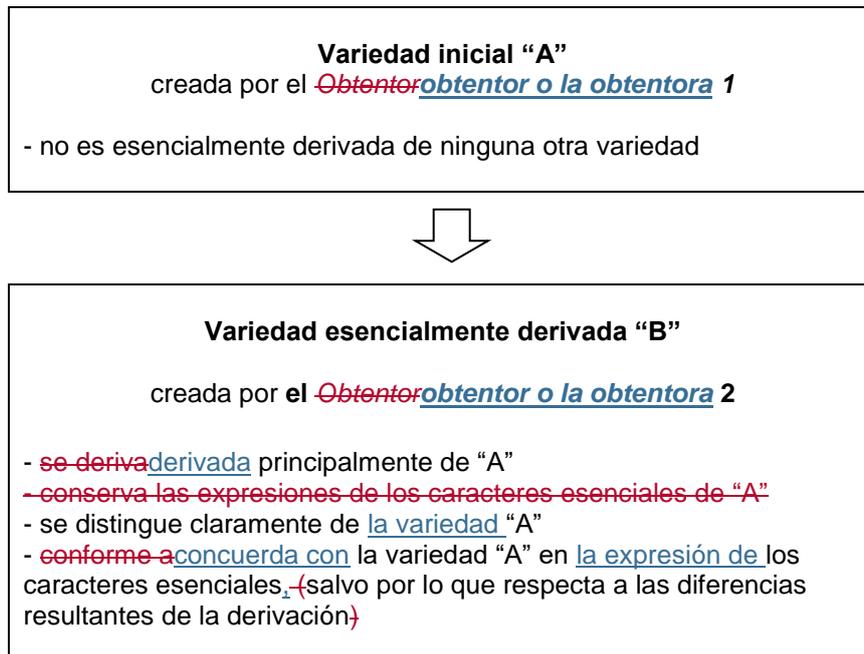
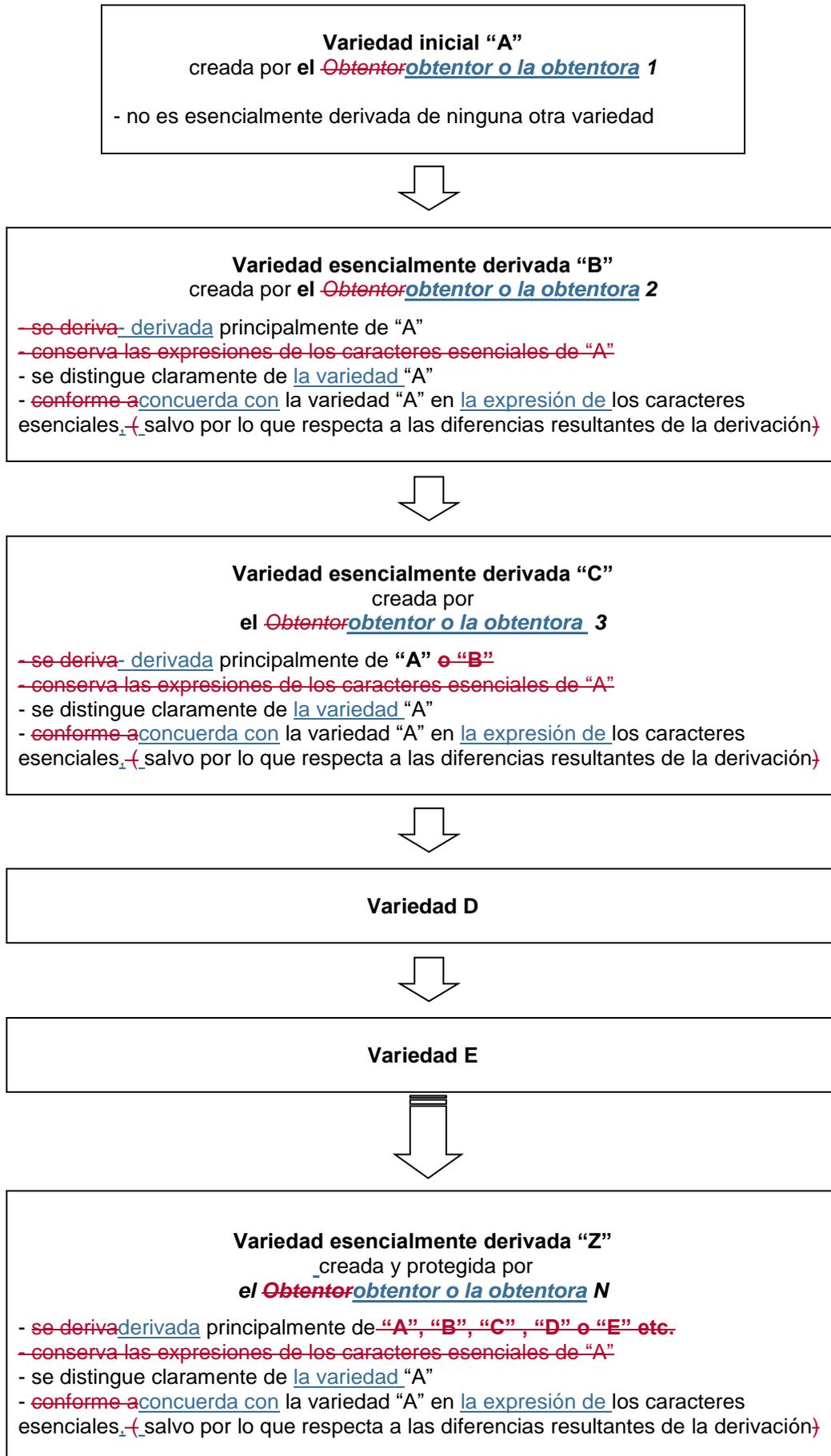


Gráfico 2: Variedades esencialmente derivadas “C”, “D” a “Z”



~~24~~²³. 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 o la obtentora 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)) 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 o la 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 o la obtentora de la variedad inicial (variedad A) como del obtentor o la obtentora de la variedad esencialmente derivada (variedad B).

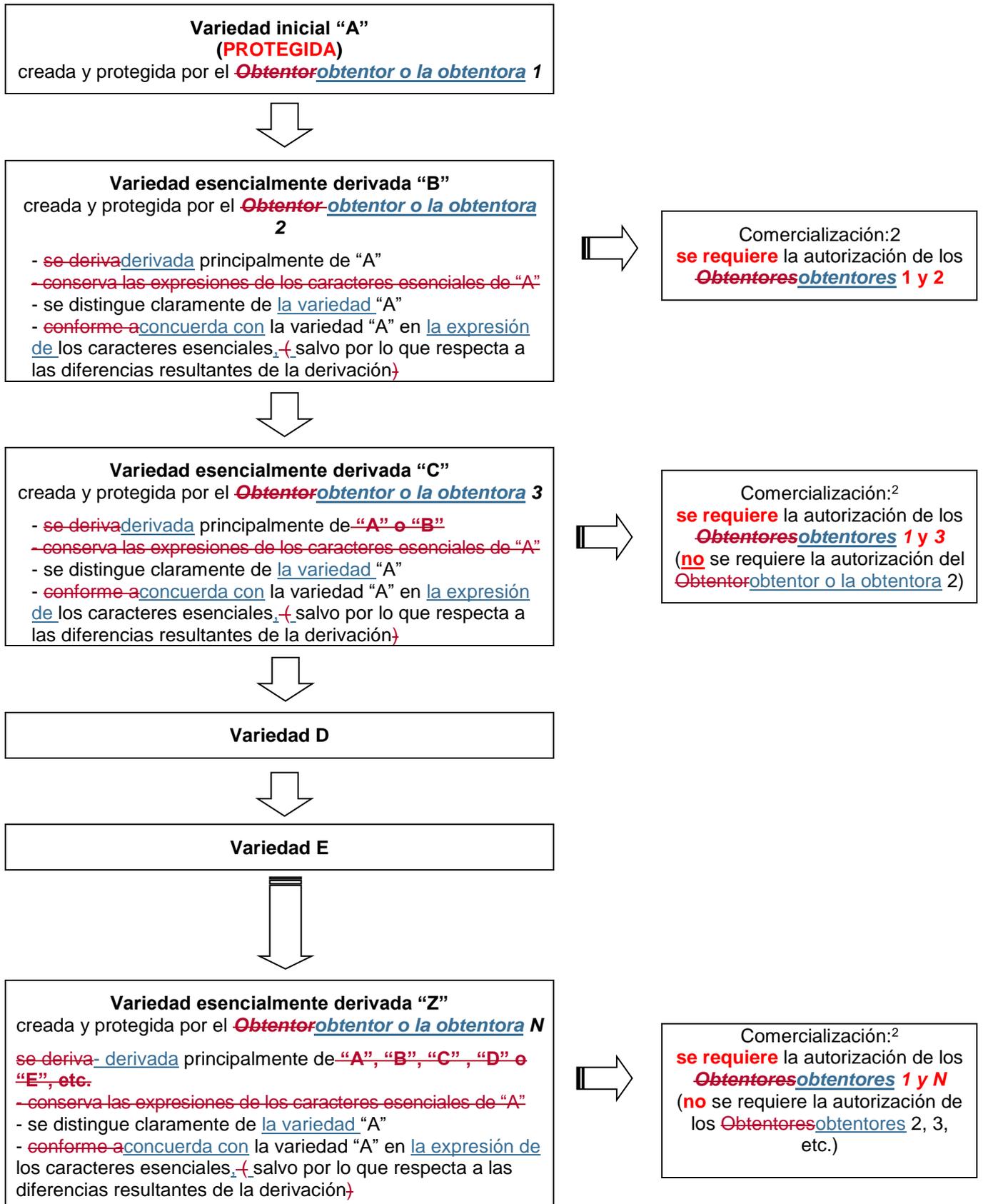
~~22~~²⁴. Si una variedad esencialmente derivada (variedad B) no está protegida por derecho propio, para los actos que se recogen en los párrafos 1) a 4) del Artículo 14 en relación con la variedad B, que realicen el obtentor o la obtentora de la variedad B o un tercero, se requerirá la autorización del titular o la titular de la variedad A.

~~25~~. Una vez que el derecho de obtentor de la variedad inicial (variedad A) ha prescrito, ya no se requiere la autorización del ~~obtentor~~ titular o la titular 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~~ titular o la titular 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 o la obtentora de la variedad esencialmente derivada.

Resumen

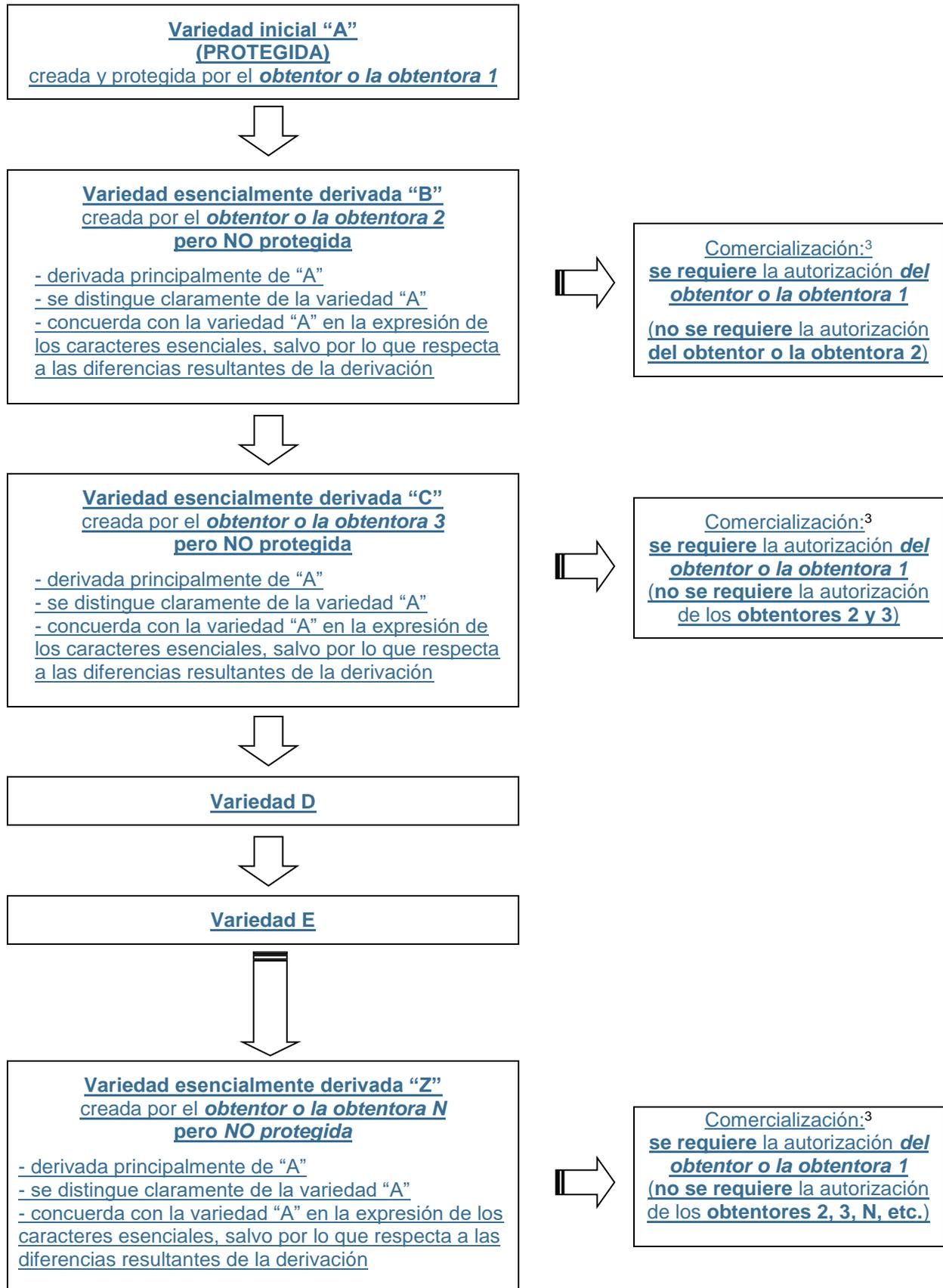
~~23~~²⁶. En los gráficos 3, ~~4~~ y ~~45~~ se ofrece un resumen de ~~la situación descrita~~ las situaciones descritas anteriormente. Conviene señalar que el alcance del derecho de obtentor sólo se extiende a las variedades esencialmente derivadas con respecto a una variedad inicial protegida. A ese 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)). Así, como se expone en el gráfico 3, los derechos del ~~Obtentor~~ obtentor o la obtentora 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 ~~Obtentor~~ obtentor o la obtentora 2 no tiene derecho alguno en lo que respecta a la variedad esencialmente derivada “C”. –De manera similar, los ~~Obtentores~~ 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 o la obtentora), la autorización del ~~Obtentor~~ obtentor o la obtentora 1 ya no sería necesaria para comercializar las variedades “B”, “C” y “Z”.

Gráfico 3: Variedad inicial protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas



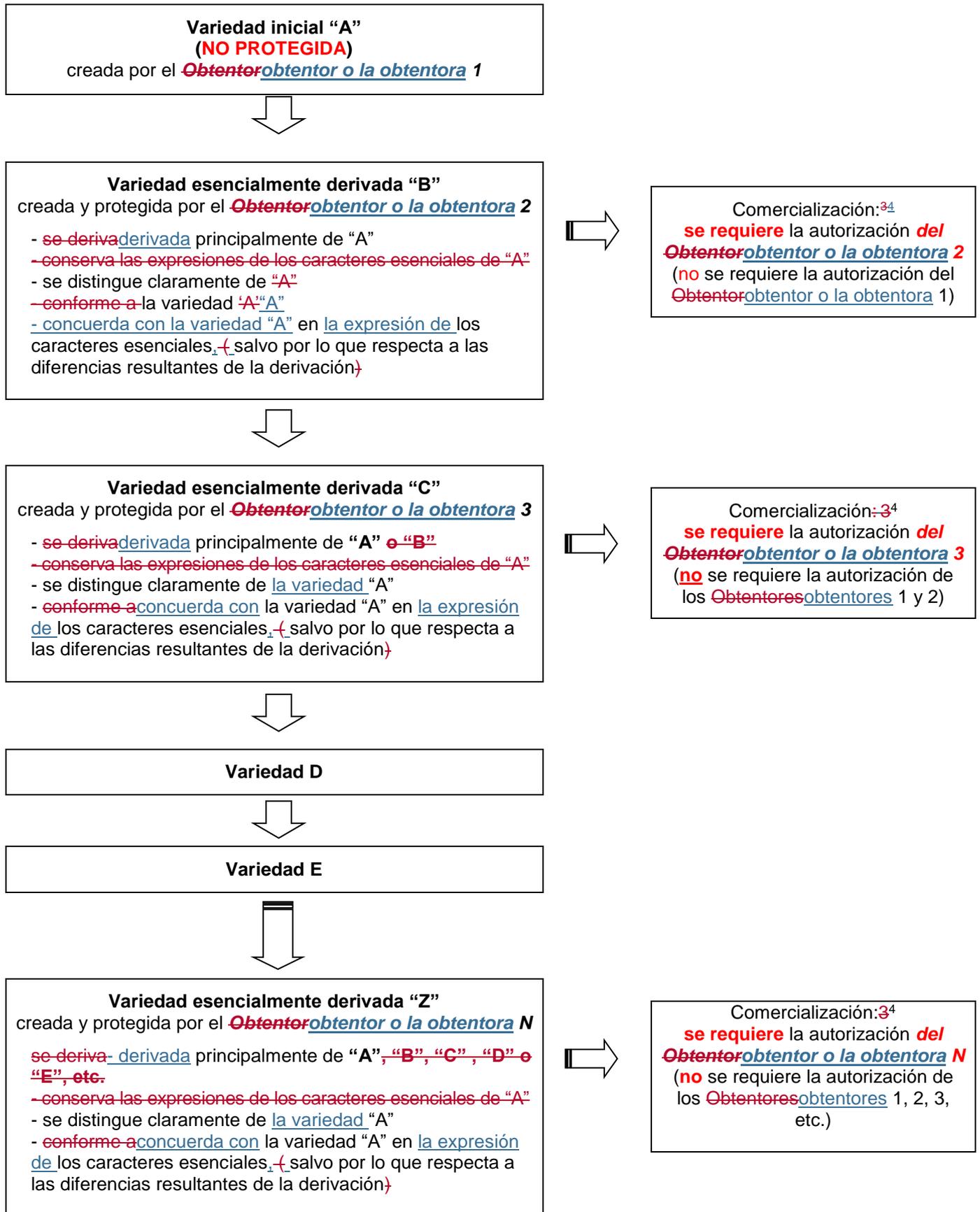
² La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realizacion se requiere la autorizacion del obtenteor o la obtenteora de conformidad con los párrafos 1) a 4) del artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

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



³ La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del obtentor o la obtentora de conformidad con los párrafos 1) a 4) del artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

Gráfico 4.5. Variedad inicial NO protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas



³⁴ La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del obtentor o la obtentora 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*

~~24~~27. 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 obtentor o la obtentora 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 obtentor o la obtentora 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 obtentor o la obtentora de la variedad esencialmente derivada también es el obtentor o la obtentora de la variedad inicial y la variedad inicial está protegida en el territorio en cuestión.

e) Denominación de las variedades esencialmente derivadas

28. Una variedad esencialmente derivada es una variedad y, como tal, puede necesitar una denominación. Independientemente de que una variedad esencialmente derivada esté protegida o no por derecho propio, su denominación no puede ser idéntica a la denominación de la variedad inicial.

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

~~25~~29. 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 o la obtentora.

~~26~~30. 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 o la obtentora de conformidad con los párrafos 1) a 4) del Artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

SECCIÓN II: ~~EXAMEN~~DETERMINACIÓN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

31. 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.

~~27~~32. 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 concluye establece~~ que ~~la~~ una variedad es una variedad esencialmente derivada, el obtentor ~~o la obtentora~~ de la misma dispone todavía de todos los derechos otorgados por el Convenio de la UPOV. No obstante, el obtentor ~~o la obtentora~~ de la variedad inicial protegida tendrá *también* derechos sobre aquella variedad con independencia de si la variedad esencialmente derivada está protegida o no.

~~28.— 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.~~

~~29-33.— Tanto la~~ 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 titular o la titular del derecho de obtentor sobre la variedad inicial en cuestión. El titular o la titular de la variedad inicial puede demostrar la existencia de derivación principal (por ejemplo, datos sobre la conformidad p. ej. presentando pruebas de concordancia genética con la variedad inicial) como la conformidad respecto obtenidas por análisis genético basado en el ADN) o de concordancia de los caracteres esenciales (por ejemplo, datos sobre la conformidad en la expresión de los caracteres esenciales de la variedad inicial). Estos son dos posibles puntos de partida para ofrecer en la aportación de indicios de que una variedad podría puede ser esencialmente derivada de la variedad inicial.

~~30~~34. Incumbe al titular de la variedad inicial evaluar las nuevas variedades comercializadas por otros y determinar si una nueva variedad puede haber sido derivada esencialmente a partir de su(s) variedad(es) inicial(es). Es posible que se deba recurrir a expertos independientes para determinar si una variedad es o no esencialmente derivada de otra variedad. Estos expertos probablemente puedan encontrarse en los círculos de mejoramiento o de biotecnología vegetal o entre las autoridades en materia de derechos de obtentor.

SECCIÓN III: OPCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE OBTENTOR RESPECTO DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

~~30-35.~~ En algunas situaciones, podría utilizarse como base de la inversión de la carga de la prueba ~~la~~ información pertinente proporcionada por el obtentor ~~o la obtentora~~ de la variedad inicial relativa a la derivación principal o la ~~conformidad respecto~~ concordancia de los caracteres esenciales. En tales situaciones, ~~el otro obtentor podría estar obligado a demostrar~~ se debe requerir al obtentor de la presunta variedad esencialmente derivada que demuestre que su variedad no es esencialmente derivada de la variedad inicial. Por ejemplo, el ~~otro~~ obtentor ~~debería~~ o la obtentora de la presunta variedad esencialmente puede estar obligado a aportar información sobre el método de obtención de ~~la otra~~ su variedad para demostrar que ~~la variedad~~ no se derivó esencialmente de la variedad inicial.

36. El titular o la titular de la variedad inicial (VI) dispone de varias opciones para hacer valer su derecho frente al obtentor de una variedad esencialmente derivada. Si el titular o la titular de una variedad inicial considera que una variedad deriva principalmente de su variedad, puede informar al propietario o la propietaria de la presunta variedad esencialmente derivada que existen indicios convincentes de derivación esencial y si se requiere y se dispone de una licencia comercial. Si las partes no son capaces de llegar a un acuerdo, el titular o la titular de la variedad inicial puede optar por una o más de las siguientes posibilidades:

a) El titular o la titular de la variedad inicial puede intentar probar la condición de variedad esencialmente derivada de la nueva variedad promoviendo una revisión y decisión por un grupo técnico independiente, dentro de un marco y con unos criterios establecidos por las organizaciones de obtentores.

b) El titular o la titular de la variedad inicial y el propietario o la propietaria de la variedad esencialmente derivada acuerdan someter la cuestión a mediación o arbitraje para resolver cualquier controversia (véase el documento UPOV/INF/21 "Mecanismos alternativos de solución de controversias").

c) El titular o la titular de la variedad inicial puede adoptar las medidas pertinentes ante el tribunal competente para hacer valer sus derechos (véase el documento UPOV/EXN/ENF/1 “Notas explicativas sobre la defensa de los derechos del obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV”).

37. El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no prescribe ni especifica el papel de la autoridad en derechos de obtentor en el arbitraje y la solución de controversias sobre variedades esencialmente derivadas. En consecuencia, la autoridad en derechos de obtentor no es la encargada de resolver las controversias sobre las variedades esencialmente derivadas, como por ejemplo, el momento y la manera en que un titular de una variedad inicial ejerce sus derechos contra la comercialización de una variedad esencialmente derivada.

SECCIÓN IV: FACILITAR LA COMPRENSIÓN Y LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA

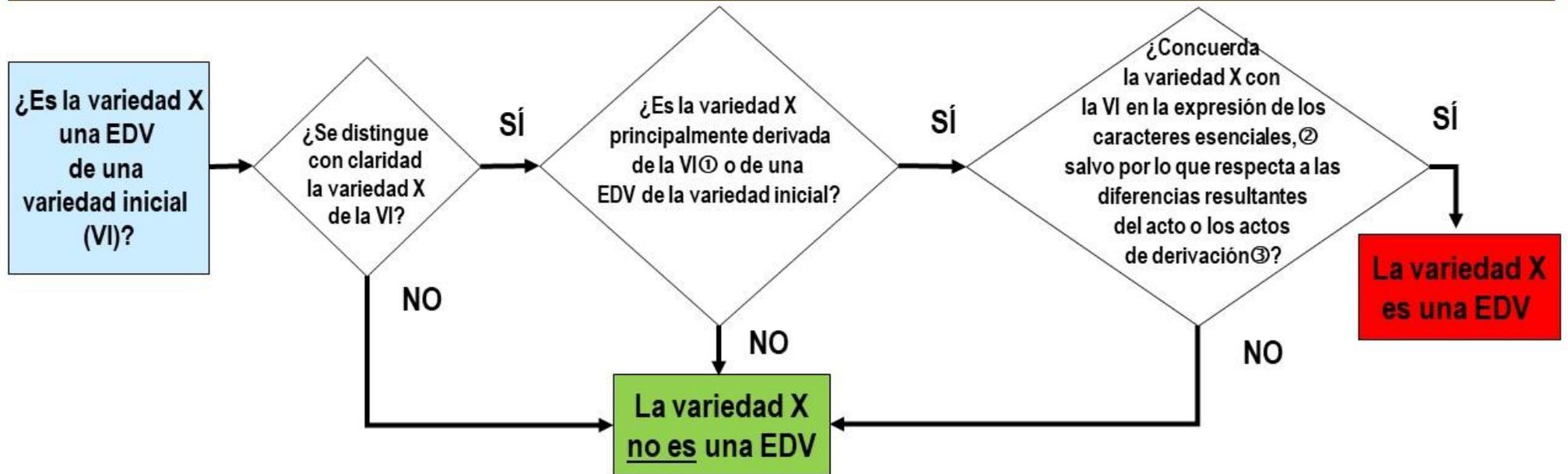
38. El Consejo aprobó en 2020 la creación y las atribuciones del Grupo de Trabajo Técnico sobre Métodos y Técnicas de Examen (TWM). Las tareas del TWM, dirigidas por el Comité Técnico, incluyen “i) constituir un foro para debatir la utilización de técnicas bioquímicas y moleculares en el examen de las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

~~34-39.~~ 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/es/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]

[Sigue el Apéndice]

¿Cuándo se considera que una nueva variedad es esencialmente derivada (EDV) conforme al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV?*



* Las diferentes situaciones hipotéticas y consecuencias se presentan en los gráficos 1 a 5 del documento.

- ① Véanse los párrafos 4 y 5 del documento
- ② Véanse los párrafos 7 a 12 del documento
- ③ Véanse los párrafos 13 a 17 del documento