

UPOV/EXN/EDV/3 Draft 2

Original: Inglés

Fecha: 3 de septiembre de 2021

**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 su examen por

*el Grupo de trabajo sobre variedades esencialmente derivadas
en su cuarta reunión, que se celebrará telemáticamente el 19 de octubre de 2021,*

y

*el Comité Administrativo y Jurídico
en su septuagésima octava sesión, que se celebrará telemáticamente el 27 de octubre de 2021*

Nota: el presente documento no constituye un documento de política u orientación de la UPOV

Nota sobre el presente proyecto de documento

Las notas de pie de página figurarán en el documento que se haga público.

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.

Las nuevas propuestas acerca del documento UPOV/EXN/EDV/3 Draft 1, recibidas en respuesta a la circular E-21/110, de 21 de julio de 2021, se presentan en recuadros.

A título de referencia, en la "versión con marcas de revisión" del documento UPOV/EXN/EDV/3 Draft 2, que ha sido publicada en las páginas web de las reuniones WG-EDV/4 y CAJ/78, se expone el presente proyecto de revisión del texto del documento UPOV/EXN/EDV/2 como se indica a continuación:

El ~~texto tachado~~ corresponde a lo que el WG-EDV acordó suprimir del documento UPOV/EXN/EDV/2 el 1 de septiembre de 2021, por correspondencia (véase la circular E-21/110, de 21 de julio de 2021);

El texto subrayado corresponde a lo que el WG-EDV acordó insertar en el documento UPOV/EXN/EDV/2 el 1 de septiembre de 2021, por correspondencia (véase la circular E-21/110, de 21 de julio de 2021).

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
Derivación principal de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)i))	5
Distinción clara de la variedad inicial (Artículo 14.5)b)ii))	6
Conformidad con la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales entre una variedad esencialmente derivada y su variedad inicial ((Artículo 14.5)b)iii))	6
Ejemplos de métodos de obtención de una variedad esencialmente derivada (Artículo 14.5)c))	8
Derivación directa e indirecta	9
c) <i>Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</i> ...	9
Resumen	12
d) <i>Territorialidad de la protección de las variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</i>	16
e) <i>Denominación de las variedades esencialmente derivadas</i>	16
f) <i>Transición de un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV</i>	16
SECCIÓN II: EXAMEN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	17
SECCIÓN III: OPCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE OBTENTOR RESPECTO DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	17
SECCIÓN IV: ACCIONES PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN Y LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA.....	18
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.

Propuesta de la APBREBES (original en inglés) ^a

El párrafo 2 ha de modificarse del siguiente modo: “Estas notas explicativas ~~contienen~~ tienen por finalidad proporcionar 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 notas explicativas se dividen en las siguientes cuatro secciones: sección I, Disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas; sección II, Examen de las variedades esencialmente derivadas; sección III, Opciones para la defensa de los derechos de obtentor respecto de las variedades esencialmente derivadas; y sección IV, Acciones para 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.º 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 esta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada,

ii) a las variedades que no se distinguen 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 conserva más del genoma de la variedad inicial de lo que se conservaría como consecuencia de un cruzamiento y selección normal con diferentes variedades progenitoras.² Una variedad solo debe considerarse derivada principalmente de la variedad inicial si conserva casi todo el genoma de la variedad inicial. Sin embargo, por sí solo un alto conformidad genética no significa necesariamente que una variedad se haya obtenido por derivación principal. Por ejemplo, las progenies obtenidas a partir de un mismo cruzamiento pueden tener un alto grado de conformidad genética, pero ninguna de ellas se debe considerar la variedad inicial de la otra ni que deriva principalmente de la otra. El fitomejoramiento convergente³ también puede dar lugar a un alto grado de conformidad 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.

² Se entiende por "cruzamiento y selección normal" el cruzamiento de dos o más variedades progenitoras de fenotipo y genotipo distintos para obtener una población segregada con fines de examen y selección.

³ El "fitomejoramiento convergente" se produce cuando diferentes obtentores seleccionan de forma independiente, a partir de un acervo común de germoplasma, tipos de plantas similares que tienen características comunes (por ejemplo, madurez, estatura, idoneidad para la cosecha mecánica). Como resultado del fitomejoramiento convergente, dos variedades obtenidas del mismo conjunto pueden presentar un alto grado de concordancia genética aunque ninguna de ellas se haya derivado predominantemente de 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 principalmente de su variedad inicial.
- b) Las variedades que implican el uso de dos o más progenitores (variedades “multiparentales”) pueden derivar principalmente de uno de los progenitores (variedad inicial) si se conserva selectivamente el genoma de la variedad inicial, por ejemplo, mediante retrocruzamientos repetidos. En este caso, es posible definir umbrales de conformidad genética específicos del cultivo que permitan determinar si hubo derivación principal, es decir, un grado de conformidad 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” establece que la derivación esencial se refiere únicamente a las variedades que son distintas, según lo dispuesto en el Artículo 7, de la variedad inicial.

Conformidad con la variedad inicial 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 (por ejemplo, un carácter oleoso) o bioquímico.

Propuesta de México (original en español) ^b

El párrafo 7 ha de modificarse del siguiente modo: “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 (por ejemplo, un carácter oleoso) o bioquímico.”

8. Un “carácter esencial” es aquel que es esencial para la variedad en su conjunto. Debe contribuir a los principales rasgos, el rendimiento o el valor de la variedad y ser relevante para uno de los actores siguientes: quienes producen, venden, suministran, compran, reciben o utilizan el material de reproducción o multiplicación, el producto de la cosecha, los productos obtenidos directamente o la cadena de valor.

Propuesta de México (original en español) ^c

El párrafo 8 ha de modificarse del siguiente modo: Un “carácter esencial” es aquel que es ~~esencial~~ fundamental para la variedad en su conjunto. Debe contribuir a los principales rasgos, el rendimiento o el valor de la variedad y ser relevante para uno de los actores siguientes: quienes producen, venden, suministran, compran, reciben o utilizan el material de reproducción o multiplicación, el producto de la cosecha, los productos obtenidos directamente o la cadena de valor.”

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 agronómico (VCU).

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

11. Una variedad principalmente derivada en general conserva 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 los caracteres esenciales.^d

Propuesta de México (original en español) ^e

El párrafo 11 ha de modificarse del siguiente modo: “Una variedad ~~principalmente~~ esencialmente derivada en general conserva 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 los caracteres esenciales. Un ejemplo de ello es la modificación en el color del grano de maíz blanco y amarillo, manteniendo los demás caracteres morfológicos y de valor de la variedad inicial, salvo por la coloración del grano.”

Comentario de España (original en español) ^f

“Párrafos 11 y 13. La frase ‘las cuales también pueden comprender diferencias en los caracteres esenciales’ no está incluida en el texto del art. 14.5)b)iii) y por tanto es totalmente interpretativa e incluso inconsistente con el art. 14.5)b)i). En un caso como el que se indica, donde se cumplen los supuestos i) y ii), y la diferencia resultante de la derivación es un carácter de tal entidad que resulte en un carácter esencial, no debe considerarse automáticamente la variedad como esencialmente derivada y deberá revisarse cada caso de forma individual. De hecho, es contradictorio con lo que se indica en el párrafo 34 en relación a que el titular de la variedad inicial debe indicar mediante una tecnología de ADN la conformidad de la supuesta variedad EDV con los caracteres esenciales de la variedad inicial, lo cual no será posible si la diferencia consiste en un carácter que es en sí mismo esencial. De otra manera se estarían privilegiando tecnologías clásicas de mejora vegetal y penalizando cualquier avance tecnológico que incluya tecnologías genómicas que permitan mejoras genéticas monoparentales. Resulta relevante indicar aquí que se están otorgando títulos de obtención vegetal a nuevas variedades cuyas diferencias con las variedades notoriamente conocidas distan mucho de ser consideradas esenciales. Sería cuanto menos sorprendente que se estuviera penalizando la concesión de títulos a nuevas variedades que poseen características únicas esenciales con respecto a las variedades ya existentes. El sentido de la redacción final de esta nota explicativa es de vital importancia, ya que podría modificar el espíritu del Convenio tal y como fue redactado.”

12. El grado de conformidad de la presunta variedad esencialmente derivada respecto de la variedad inicial debe determinarse en función de la expresión de los caracteres esenciales que provienen del genotipo de la variedad inicial. La conformidad 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.

Comentario de España (original en español) ^g

“Párrafos 11 y 13. La frase ‘las cuales también pueden comprender diferencias en los caracteres esenciales’ no está incluida en el texto del art. 14.5)b)iii) y por tanto es totalmente interpretativa e incluso inconsistente con el art. 14.5)b)i). En un caso como el que se indica, donde se cumplen los supuestos i) y ii), y la diferencia resultante de la derivación es un carácter de tal entidad que resulte en un carácter esencial, no debe considerarse automáticamente la variedad como esencialmente derivada y deberá revisarse cada caso de forma individual. De hecho, es contradictorio con lo que se indica en el párrafo 34 en relación a que el titular de la variedad inicial debe indicar mediante una tecnología de ADN la conformidad de la supuesta variedad EDV con los caracteres esenciales de la variedad inicial, lo cual no será posible si la diferencia consiste en un carácter que es en sí mismo esencial. De otra manera se estarían privilegiando tecnologías clásicas de mejora vegetal y penalizando cualquier avance tecnológico que incluya tecnologías genómicas que permitan mejoras genéticas monoparentales. Resulta relevante indicar aquí que se están otorgando títulos de obtención vegetal a nuevas variedades cuyas diferencias con las variedades notoriamente conocidas distan mucho de ser consideradas esenciales. Sería cuanto menos sorprendente que se estuviera penalizando la concesión de títulos a nuevas variedades que poseen características únicas esenciales con respecto a las variedades ya existentes. El sentido de la redacción final de esta nota explicativa es de vital importancia, ya que podría modificar el espíritu del Convenio tal y como fue redactado.”

14. Las diferencias resultantes del acto o los 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 de uno o más 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 más actos de derivación.

Comentario de España (original en español) ^h

“Párrafo 14. Con esta definición solo podrá considerarse como mejora vegetal aquellas tecnologías consideradas como mejora vegetal clásica. Se necesitan todas las tecnologías disponibles para hacer frente a los enormes retos a los que se enfrenta la agricultura y no se puede ni se debe penalizar al obtentor por utilizar las nuevas tecnologías que están a su disposición. En este punto debe recordarse la misión de la UPOV, tal y como se dispone en su página web: ‘La misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad.’ Es por tanto necesario que el sistema fomente el desarrollo de nuevas variedades que permitan afrontar los retos que tiene la sociedad, incentivando la entrada de nuevos obtentores vegetales con nuevas técnicas de mejora que puedan, a su vez, aprovechar el sistema UPOV para poner sus obtenciones a disposición de los agricultores.”

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

15. El Convenio ofrece los siguientes ejemplos de métodos para obtener una variedad esencialmente derivada:

- selección de un mutante natural o inducido o de una 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.

Comentario de España (original en español) ⁱ

“Párrafo 15. Se incluyen posibles métodos, pero no debe asumirse que el resultado final sea una EDV de forma automática, debe evaluarse caso por caso.”

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, los métodos de fitomejoramiento han evolucionado y han surgido nuevas técnicas, tales como la modificación del genoma. Es posible que surjan otros métodos de mejoramiento útiles para obtener variedades esencialmente derivadas. Debe tenerse en cuenta todo método que resulte pertinente respecto del Artículo 14.5)c).

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.

Propuesta de España (original en español) ^j

Suprimir el párrafo 17.

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 una variedad 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.

Propuesta de España (original en español) ^k

"La última frase [del párrafo 20] cita: 'La variedad C es esencialmente derivada de la variedad inicial A, pero se deriva principalmente de la variedad B.' Según esta conclusión deben modificarse los cuadros siguientes:"

tercer cuadro de los gráficos 2, 3, 4 y 5: se deriva principalmente de ~~"A"~~ "B";

sexto cuadro de los gráficos 2, 3, 4 y 5: se deriva principalmente de ~~"A"~~ "Z-1";

(las modificaciones propuestas se indican entre corchetes ([]) en los gráficos/cuadros correspondientes)

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 atiene 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 esta 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 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 se extenderá a las variedades esencialmente derivadas B, C, etc.

Gráfico 1: Variedad esencialmente derivada “B”

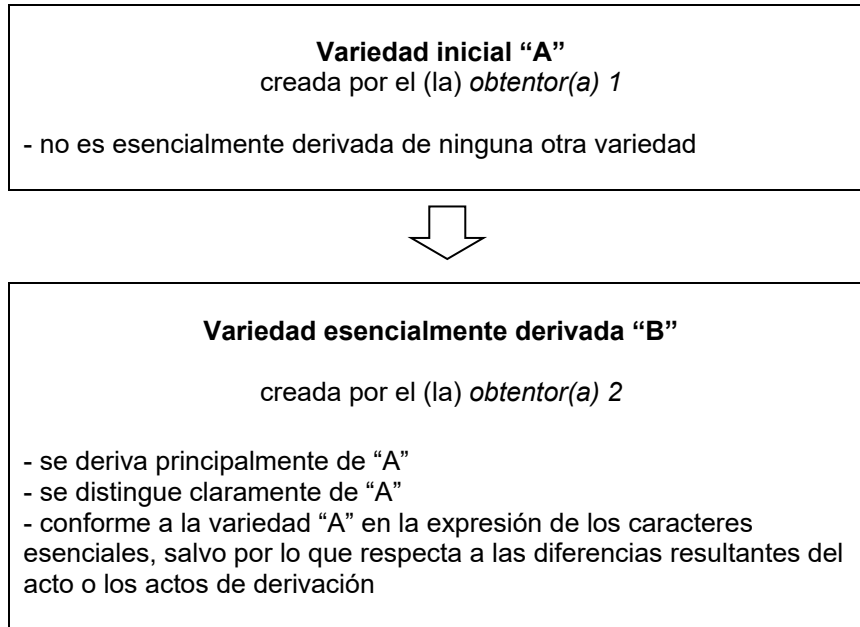
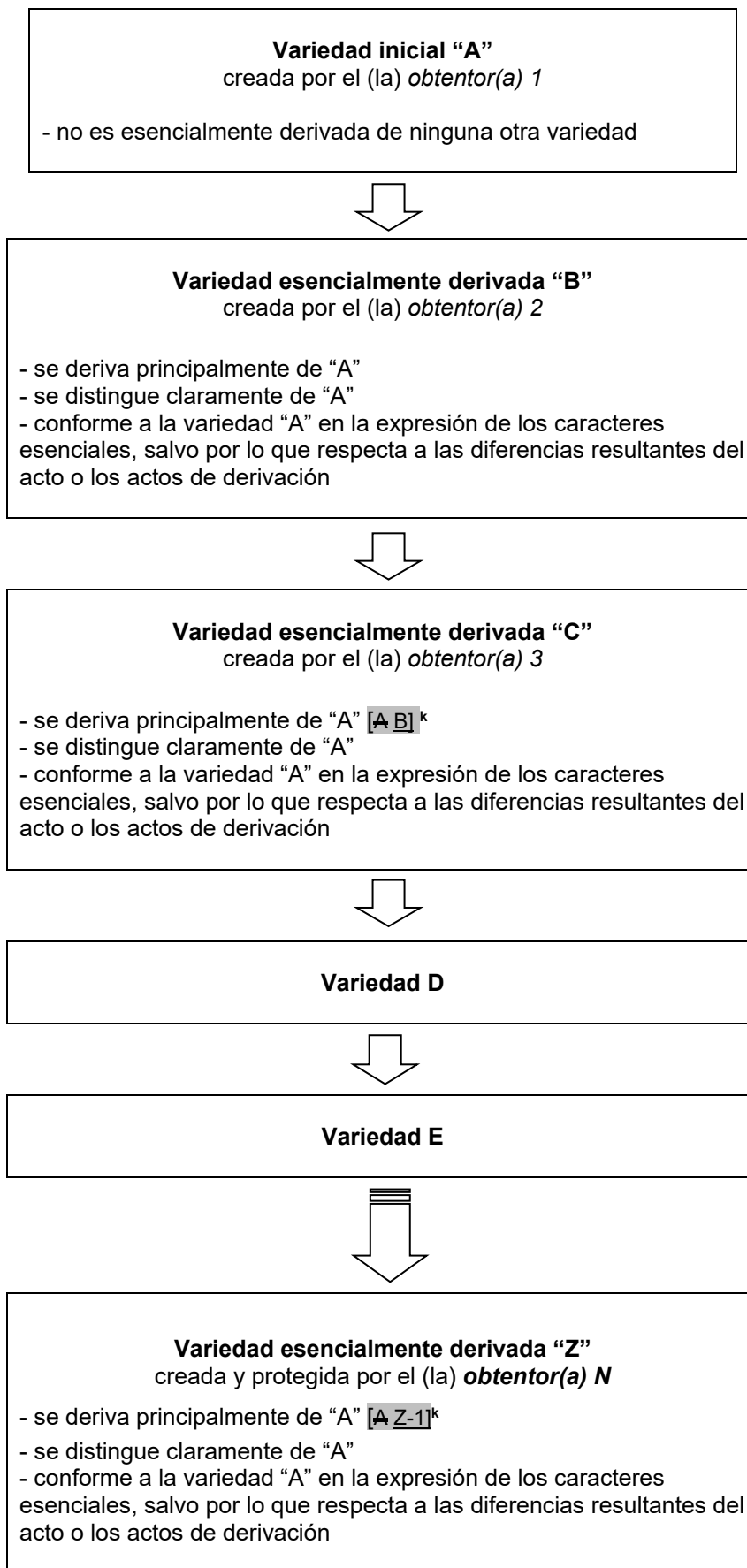


Gráfico 2: Variedades esencialmente derivadas “C”, “D” a “Z”

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 (de la) obtentor(a) 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 (de la) obtentor(a) de la variedad inicial (variedad A) como del (de la) obtentor(a) de la variedad esencialmente derivada (variedad B).

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

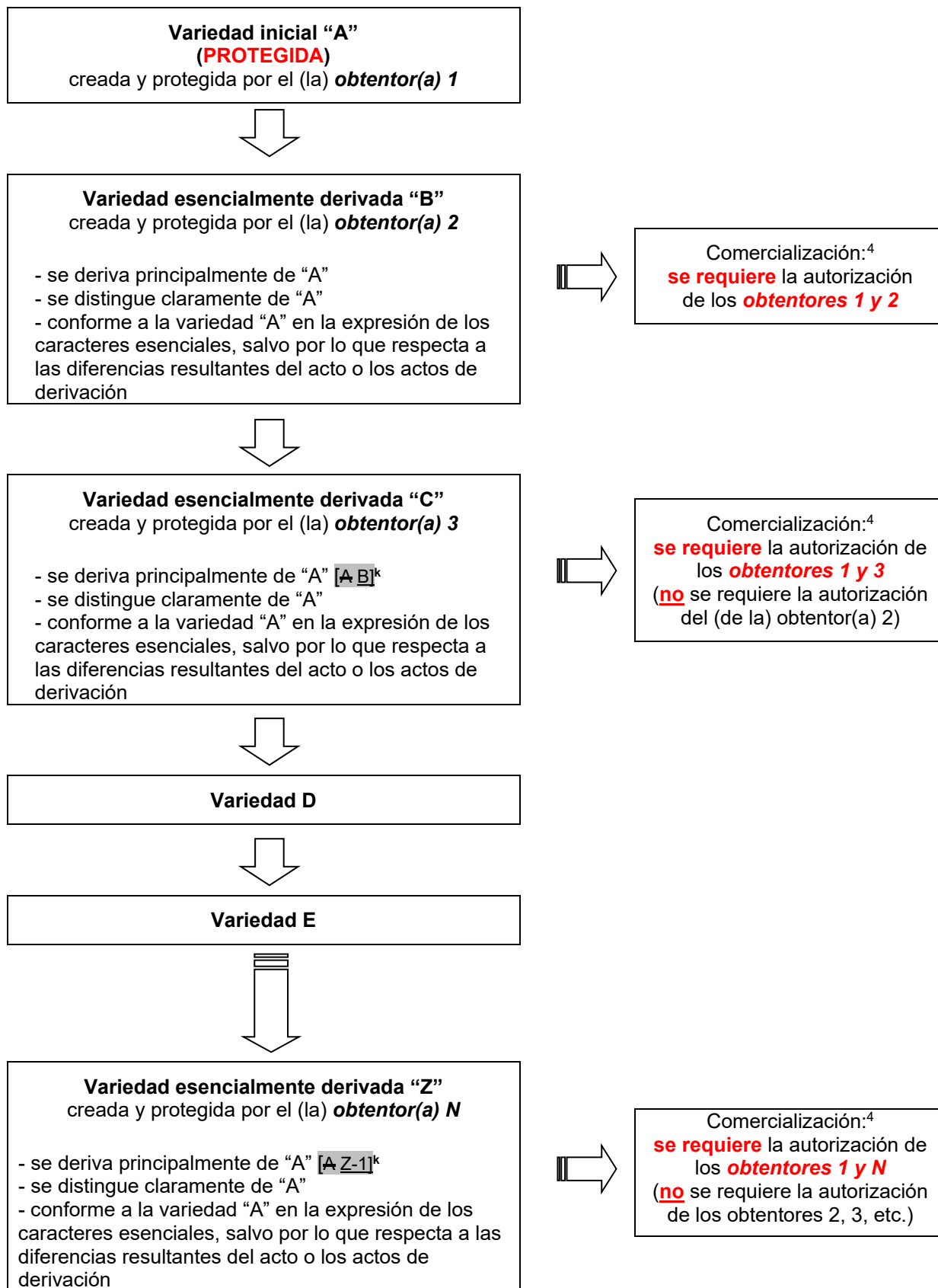
25. Una vez que el derecho de obtentor de la variedad inicial (variedad A) ha prescrito, ya no se requiere la autorización del (de la) obtentor(a) de la variedad inicial para comercializar la variedad B. En tal circunstancia, y si el derecho de obtentor de la variedad esencialmente derivada todavía está en vigor, para comercializar la variedad B sólo se requerirá la autorización del (de la) titular de la variedad esencialmente derivada B. Por otra parte, si la variedad inicial A nunca ha estado protegida, para comercializar la variedad B sólo se requerirá la autorización del (de la) titular de la variedad esencialmente derivada B.

26. Puede darse el caso de que el (la) titular de la variedad 1 obtenga una “presunta variedad esencialmente derivada” que él (ella) considere una variedad esencialmente derivada (2). Es posible que el (la) titular de la variedad 1 alegue que se requiere su autorización para los actos mencionados en los párrafos 1) a 4) del Artículo 14 que realice un tercero respecto de la “presunta variedad esencialmente derivada”. No obstante, no puede garantizarse que el tercero acepte que la “presunta variedad esencialmente derivada” es una variedad esencialmente derivada 2.

Resumen

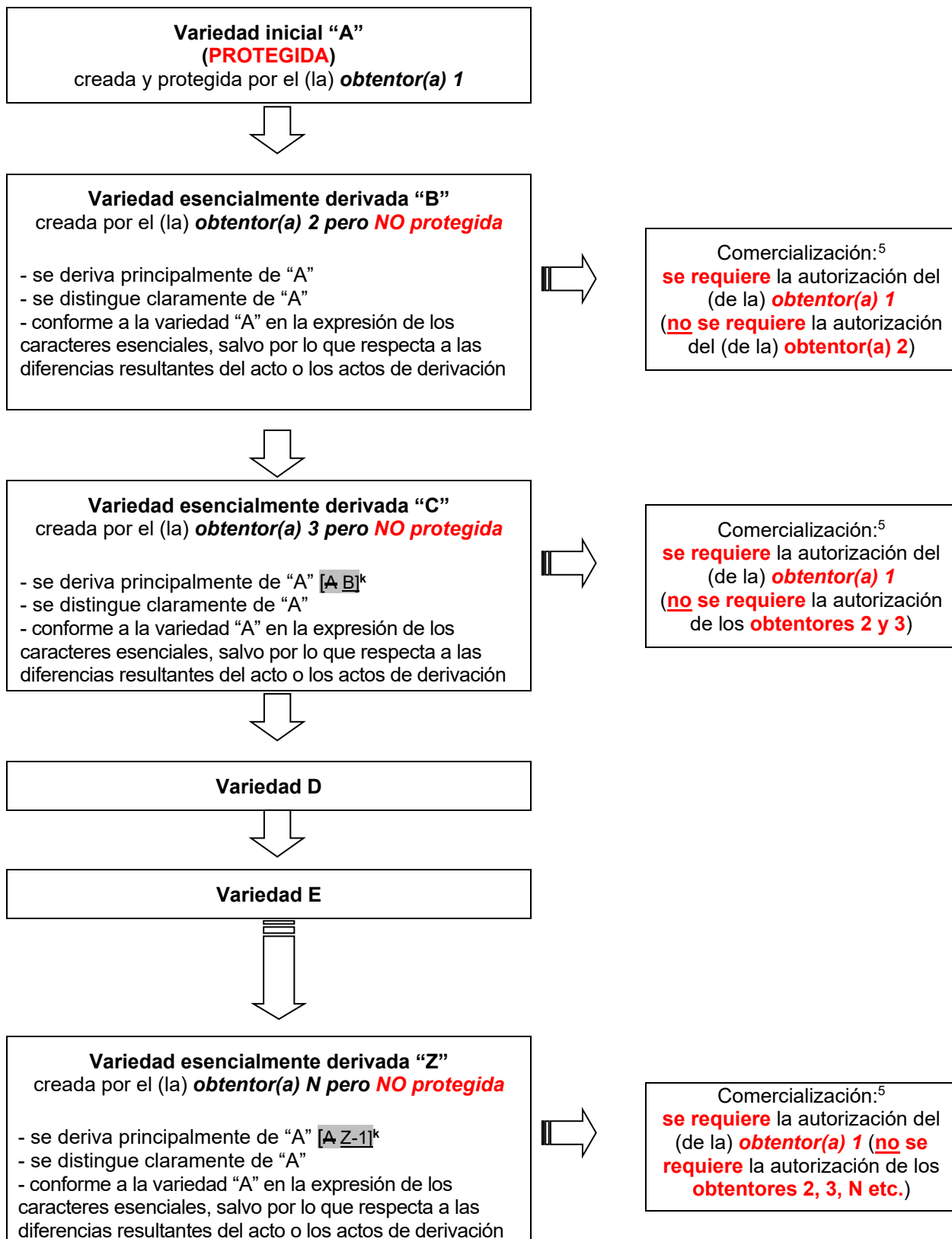
27. En los gráficos 3, 4 y 5 se ofrece un resumen de las situaciones descritas anteriormente. Conviene señalar que el alcance del derecho de obtentor solo se extiende a las variedades esencialmente derivadas con respecto a una variedad inicial protegida. A ese respecto, también convendría señalar que 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 (de la) obtentor(a) 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 (la) obtentor(a) 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 (por ejemplo, porque hubiera expirado el período de protección o porque se hubieran cancelado o anulado los derechos del obtentor), la autorización del (de la) obtentor(a) 1 ya no sería necesaria para comercializar las variedades “B”, “C” y “Z”.

Gráfico 3: Variedad inicial protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas



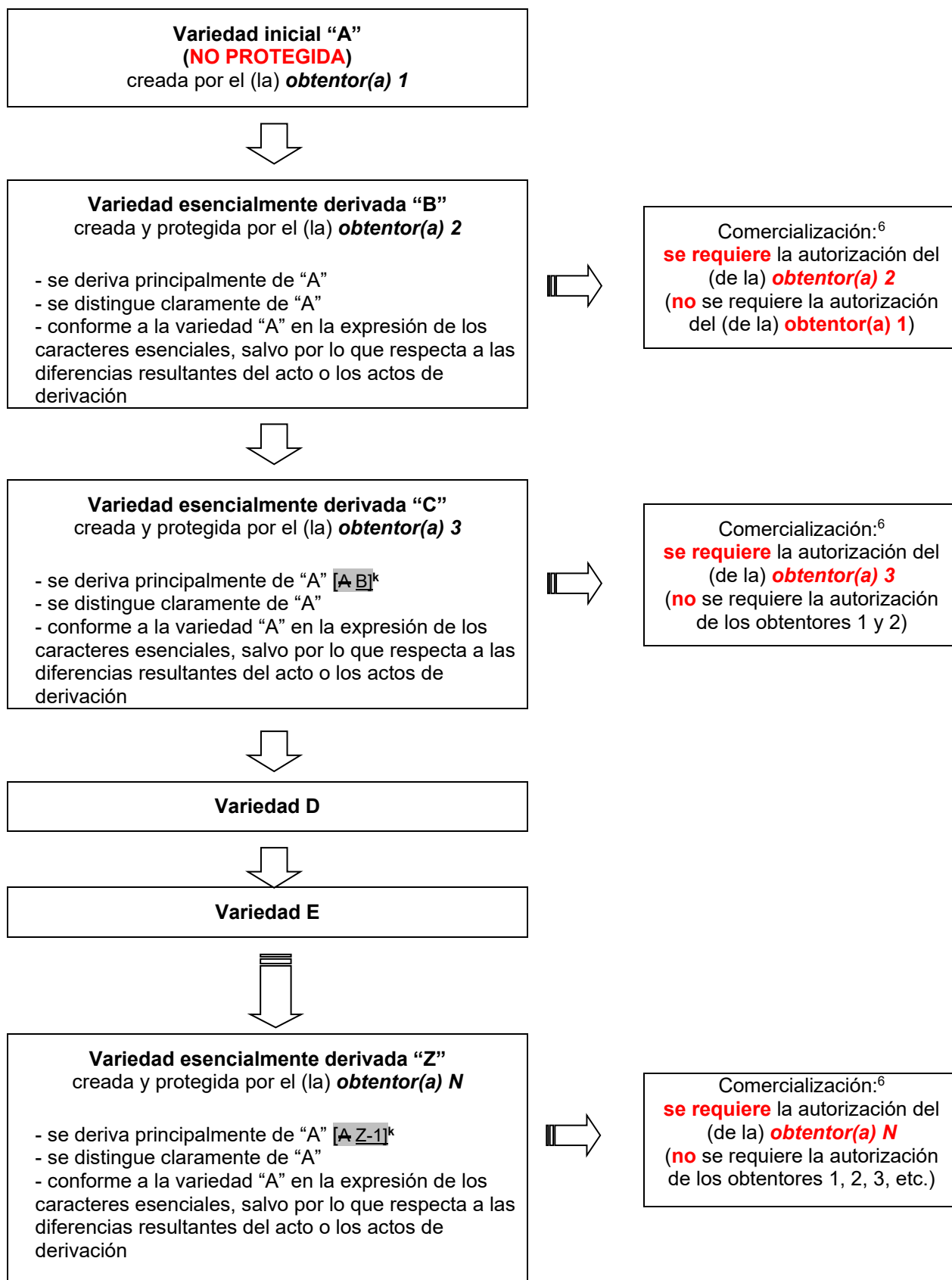
⁴ La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del (de la) obtentor(a) de conformidad con los párrafos 1) a 4) del Artículo 14 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

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



⁵ La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del (de la) obtentor(a) 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



⁶ La "comercialización" comprende los actos relativos a una variedad protegida para cuya realización se requiere la autorización del (de la) obtentor(a) 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*

28. 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 (la) obtentor(a) 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 (la) obtentor(a) 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 (la) obtentor(a) de la variedad esencialmente derivada también es el (la) obtentor(a) de la variedad inicial y la variedad inicial está protegida en el territorio en cuestión.

e) *Denominación de las variedades esencialmente derivadas*

29. Una variedad esencialmente derivada es una variedad y, como tal, es posible que necesite una denominación. Independientemente de que una variedad esencialmente derivada esté protegida o no en sí misma, su denominación no puede ser idéntica a la denominación de la variedad inicial.

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

30. 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.

31. 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 [IG/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 esta 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 (de la) obtentor(a) 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 VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

Propuesta de la APBREBES (original en inglés) ^l

“No se debe modificar la sección II del proyecto de Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Se debe mantener la versión aprobada por el Consejo del 6 de abril de 2017.”

32. 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.

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

34. 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 (de la) titular del derecho de obtentor sobre la variedad inicial en cuestión. El (la) titular de la variedad inicial puede demostrar la existencia de derivación principal (por ejemplo, datos sobre la conformidad genética con la variedad inicial obtenidos mediante análisis de ADN) o de conformidad de los caracteres esenciales. Estos son dos posibles puntos de partida para ofrecer indicios de que una variedad podría ser esencialmente derivada de la variedad inicial.

35. Incumbe al (a la) 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). Se podrá consultar a expertos independientes durante el proceso requerido para determinar si una variedad es o no esencialmente derivada de otra variedad. Tales expertos independientes pueden encontrarse en institutos, laboratorios u otras entidades de investigación vegetal. A estos efectos, tal vez las instituciones que proporcionan servicios relativos a mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de derechos de obtentor (véase la sección II, Información sobre mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de derechos de obtentor, del documento UPOV/INF/21 “Mecanismos alternativos de solución de controversias”) puedan facilitar información acerca de expertos independientes.

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

Propuesta de la APBREBES (original en inglés) ^m

“Se debe suprimir la sección III del proyecto de Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV. Debe excluirse de la nota explicativa todo consejo a los titulares de derechos sobre la manera en que deben defender sus derechos.”

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

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

- a) El (la) titular de la variedad inicial puede intentar probar la condición de variedad esencialmente derivada de la nueva variedad mediante un proceso oficial de revisión y decisión en el que intervenga un grupo técnico independiente, ateniéndose al marco y a los criterios establecidos por las organizaciones de obtentores;
- b) El (la) titular de la variedad inicial y el (la) propietario(a) 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 (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 “Notas explicativas sobre la defensa de los derechos del obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV”).

38. El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no prescribe ni especifica el papel de la autoridad en derechos de obtentor respecto del arbitraje y la solución de controversias sobre variedades esencialmente derivadas. Por consiguiente, no es preciso recurrir a la autoridad en derechos de obtentor para gestionar y resolver las controversias sobre las variedades esencialmente derivadas, ni para determinar el momento y la manera en que un titular de una variedad inicial ejerce sus derechos contra la comercialización de una variedad esencialmente derivada.

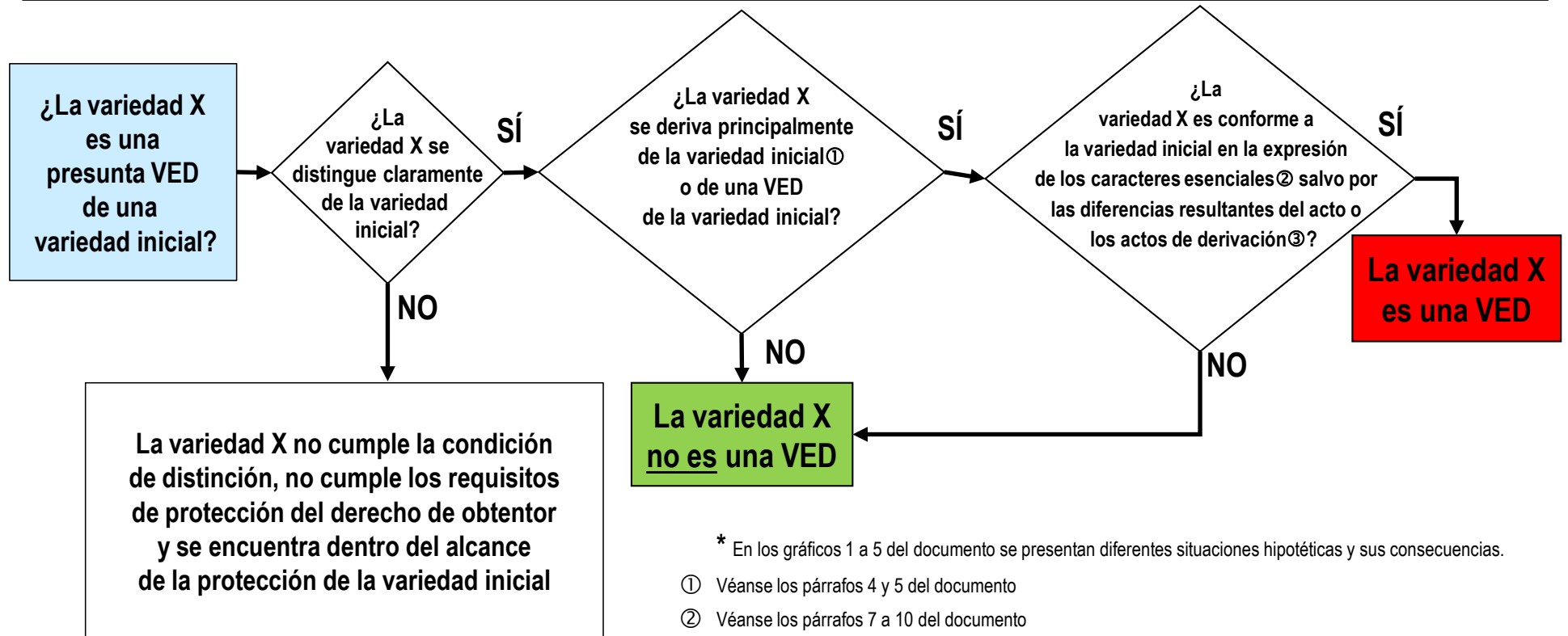
SECCIÓN IV: ACCIONES PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN Y LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA

39. El Consejo aprobó en 2020 el establecimiento y el mandato 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”.

40. 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]

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



NOTAS FINALES

-
- ^a Los comentarios de la APBREBES se reproducen en el Apéndice IV del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ^b Esta propuesta de México respecto de la versión en español también afecta a las versiones en los demás idiomas. Los comentarios de México se reproducen en el Apéndice II del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ^c Esta propuesta de México respecto de la versión en español también afecta a las versiones en los demás idiomas. Los comentarios de México se reproducen en el Apéndice II del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ^d En su tercera reunión, el WG-EDV convino en que la Oficina de la Unión invite al WG-EDV a proporcionar ejemplos para incluirlos, si procede, en la revisión del párrafo 11 del Anexo I del documento UPOV/WG-EDV/3/2 (véase el párrafo 17 del documento UPOV/WG-EDV/3/3 "Informe"). La circular E-21/110, en la que se invita al WG-EDV a examinar el documento UPOV/EXN/EDV/3 Draft 1, incluía una invitación a proporcionar ejemplos sobre el párrafo 11 de ese documento. Los comentarios de la ISF, la CIOPORA, CropLife International, Euroseeds, la APSA, la AFSTA y la SAA también contienen ejemplos para facilitar la comprensión de la propuesta de revisión de las Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas, pero no para su incorporación en la revisión del documento UPOV/EXN/EDV/3 Draft 1 (véase el Apéndice V del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2).
- ^e Los comentarios de México se reproducen en el Apéndice II del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ^f Los comentarios de España se reproducen en el Apéndice III del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ^g Los comentarios de España se reproducen en el Apéndice III del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ^h Los comentarios de España se reproducen en el Apéndice III del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ⁱ Los comentarios de España se reproducen en el Apéndice III del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ^j Los comentarios de España se reproducen en el Apéndice III del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ^k Los comentarios de España se reproducen en el Apéndice III del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ^l Los comentarios de la APBREBES se reproducen en el Apéndice IV del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.
- ^m Los comentarios de la APBREBES se reproducen en el Apéndice IV del Anexo del documento UPOV/WG-EDV/4/2.