

UPOV

INTERNATIONALER
VERBAND
ZUM SCHUTZ VON
PFLANZENZÜCHTUNGEN

GENÈVE, SCHWEIZ

UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS
VÉGÉTALES

GENÈVE, SUISSE

UNIÓN INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS OBTENCIONES
VEGETALES

GINEBRA, SUIZA

INTERNATIONAL UNION
FOR THE PROTECTION
OF NEW VARIETIES
OF PLANTS

GENEVA, SWITZERLAND

**LA NOCIÓN DE OBTENTOR Y DE LO NOTORIAMENTE CONOCIDO
EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES
BASADO EN EL CONVENIO DE LA UPOV**

aprobado por el Consejo de la UPOV
en su decimonovena sesión extraordinaria
el 19 de abril de 2002

LA NOCIÓN DE OBTENTOR Y DE LO NOTORIAMENTE CONOCIDO
EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES
BASADO EN EL CONVENIO DE LA UPOV

Objetivo del sistema de protección de las obtenciones vegetales del Convenio de la UPOV

1. El objetivo 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.

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

2. El objeto del sistema de protección es, en cada caso, una variedad, es decir, un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, definiéndose ese conjunto por la expresión de caracteres que corresponde a un solo genotipo (clon, línea, híbrido F₁) o a una combinación de genotipos (híbrido complejo, variedad sintética). Asimismo, el conjunto de plantas debe distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos y considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.¹

3. Además, en virtud del sistema de la UPOV, para que una variedad pueda ser objeto de protección, deben observarse determinados criterios. El derecho de obtentor solo se concederá cuando la variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable, y designada por una denominación, de conformidad con los Artículos pertinentes del Convenio de la UPOV.²

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

Reseña histórica

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

¹ En el Artículo 1.vi) del Acta de 1991 se incorpora por primera vez al Convenio de la UPOV la definición de “variedad”.

² Artículos 5 a 9 del Acta de 1991, Artículo 6 del Acta de 1978 y Artículo 6 del Acta de 1961.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Si se leen atentamente los primeros capítulos de la obra clásica de Allard “*Principles of Plant Breeding*” (Principios de la obtención vegetal), se ve que el autor consideraba que todas las metodologías descritas en el memorándum del Gobierno francés formaban parte de la actividad de obtención vegetal. Allard también habría incluido la “introducción de una planta” (simple multiplicación y examen de una variedad existente en un entorno diferente) como una actividad apropiada del obtentor. Ese tipo de actividad no figuraba como fuente de obtención en el memorándum. Es evidente que el “introducido” de una variedad no tiene derecho a protección en virtud del Convenio de la UPOV puesto que el material introducido no será distinto de la variedad existente ya conocida.

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

Textos de las Actas de 1961 y 1978

11. Las nociones de “trabajo efectivo de creación” o de “selección creativa”, a las que hace referencia el párrafo 7, no se retuvieron en la segunda sesión de la Conferencia Internacional que adoptó el Acta de 1961 del Convenio, cuyos principios y lenguaje se retomaron sustancialmente en el Acta de 1978. Las disposiciones pertinentes de esta Acta son las siguientes:

a) Artículo 1.1):

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

b) Artículo 5.3):

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

c) Artículo 6.1)a):

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

12. Cabe recalcar que el Acta de 1978 no contiene ninguna definición de “obtentor” o “actividad obtentora”, de modo que estas palabras tienen su significado natural y comprenden todos los tipos de actividades incluidas en el memorándum del Gobierno francés. Asimismo no se hace expresamente referencia a la protección de los “descubrimientos”. La protección de los

descubrimientos se deduce del hecho de que las palabras de introducción del Artículo 6.1)a) aceptan la posibilidad de que la variedad puede ser el resultado de una fuente natural de variación inicial, por ejemplo, una mutación.

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

14. El Convenio de la UPOV difiere del sistema de patentes en la manera de tratar los descubrimientos. Los descubrimientos no son patentables. No obstante, el “descubrimiento” de mutaciones o individuos variantes en una población de plantas cultivadas es efectivamente una fuente potencial de variedades de gran importancia. El Convenio de la UPOV habría fallado en su misión si hubiese excluido a esas variedades de la protección y privado a los descubridores del incentivo de preservar y propagar descubrimientos útiles en beneficio del mundo entero. Los Estados Unidos de América adoptaron el mismo enfoque en 1930, cuando pusieron las patentes de plantas a disposición de “quienes inventen o descubran y reproduzcan en forma asexuada cualquier variedad distinta y nueva ...”

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

El texto del Acta de 1991

16. Cuando se revisó el Convenio en 1991, pese al hecho de que el efectuar selecciones dentro de una variación preexistente pasaba por una actividad normal de los obtentores, se consideró útil incluir una definición de obtentor a fin de poner de relieve el hecho de que el Convenio de la UPOV también preveía la protección de variedades que habían sido “descubiertas”. Sin embargo, en la Conferencia Diplomática, los delegados eran conscientes de que los descubrimientos eran muy importantes para la mejora vegetal, pero reconocieron que en la práctica, un descubrimiento debe evaluarse y difundirse antes de poder ser explotado. Este es el motivo por el que se decidió utilizar en el Artículo 1.iv) del Acta de 1991 la noción de obtentor incluyendo a la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad. La referencia al “origen”, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, que figura en el Artículo 6.1)a) del Acta de 1978 ya no aparece. En el Acta de 1991, el “descubrimiento” describe la actividad de “selección dentro de la variación natural”, mientras que la “puesta a punto” describe el proceso de “reproducción o multiplicación y evaluación”.

17. Hay quienes opinan que sólo se cumple con el criterio de “puesta a punto” si la propia planta descubierta se modifica luego en alguna manera y que la reproducción o multiplicación de la planta sin modificaciones no constituye una “puesta a punto”. Este enfoque exigiría que la planta descubierta reproduzca en forma sexual y que se efectúe una selección en la progenie para tener una prueba de la puesta a punto. Este enfoque no puede ser correcto puesto que la selección en la progenie constituiría un “fitomejoramiento”. Con este enfoque también se denegaría la protección a la mayoría de las mutaciones puesto que la mutación por lo general se reproduce o multiplica sin modificaciones.

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

a) Artículo 1.iv):

“A los fines de la presente Acta:

[...]

“iv) se entenderá por “obtentor”

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

[...]

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

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

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

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

b) Artículo 7:

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

c) Artículo 15.1)iii):

“El derecho de obtentor no se extenderá

[...]

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

Funcionamiento administrativo del sistema de protección

19. Cuando la solicitud reúna los requisitos para la protección, se concederá el derecho de obtentor, cualquiera que sea el modo de creación de la variedad. Por lo general, se exige del obtentor que, en un cuestionario técnico que acompaña su solicitud de protección, facilite información relativa al método de la obtención y al origen genético de la variedad.

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

21. Una característica fundamental del Convenio de la UPOV, actualmente incorporada en el Artículo 12 del Acta de 1991 es la cláusula que estipula que la protección sólo se concederá después de un examen que determinará si, a la fecha de presentación de la solicitud, la variedad se distingue claramente de todas las demás variedades notoriamente conocidas. El sistema de protección de las obtenciones vegetales basado en el Convenio de la UPOV pretende garantizar que todas las variedades protegidas por el sistema se distingan claramente. En los casos de error u omisión, las medidas de subsanación que podrán tomarse figuran en el mecanismo de nulidad previsto en el Convenio. Las variedades también son objeto de una descripción detallada realizada en función de procedimientos y protocolos normalizados.

22. En el Artículo 6.1a) del Acta de 1978 (véase el párrafo 1) no se definía lo “notoriamente conocido” pero se proporcionaba una lista no exhaustiva de ejemplos de cómo una variedad podía pasar a ser notoriamente conocida. Cuando se revisó el Convenio en 1991, se observó que la lista de ejemplos incluía acontecimientos que no tenían por qué ser necesariamente conocidos por el público, por ejemplo, la adición de una variedad a una colección de referencia. De ahí que en el texto de 1991 se dejara sin definir la noción de “notoriamente conocido” y se especificara únicamente que se considerará que ciertos actos (poco susceptibles de ser conocidos por el público en general) hacen que las variedades sean notoriamente conocidas. La noción de lo “notoriamente conocido” tiene su significado natural. Se trata de una prueba a nivel mundial. La candidata a la protección debe distinguirse claramente de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida en la fecha de solicitud de protección en cualquier parte del mundo.

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

24. La definición de “variedad” introducida en el Artículo 1.vi) del Acta de 1991 cumple una función importante en este contexto. Las palabras “con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor” explican claramente que incluso las variedades notoriamente conocidas que no son objeto de protección pueden, no obstante, satisfacer los criterios establecidos en el Artículo 1.iv), es decir, variedades respecto de las que una variedad candidata debe distinguirse claramente. Ello significa, por ejemplo, que las

variedades locales que son capaces de satisfacer la definición de “variedad” y que, en consecuencia, pueden definirse y multiplicarse sin sufrir modificaciones deben ser consideradas como variedades notoriamente conocidas a los efectos de la distinción.

El efecto del sistema de protección de la UPOV

25. El efecto de la concesión de protección de conformidad con el Convenio de la UPOV, es necesario contar con la autorización del titular del derecho de obtentor antes de que puedan realizarse determinados actos de explotación³ con la variedad. La concesión de protección no deberá otorgar al titular o a su licenciataria un derecho positivo a explotar la variedad; se deja al arbitrio de las Partes contratantes de la UPOV reglamentar la explotación de las variedades que formen parte de los recursos genéticos que entren dentro de las disposiciones del Artículo 15 del Convenio sobre Diversidad Biológica cuando no se haya obtenido el consentimiento fundamentado previo y no oficial de la persona que proporciona los recursos.

26. Desde que se estableció el Convenio de la UPOV en 1961, se considera que se han otorgado unos 100.000 títulos de protección en los Estados miembros de la UPOV. Actualmente se otorgan alrededor de 7.000 títulos de protección por año.

27. El sistema de protección de la UPOV pretende proteger las variedades resultantes de las distintas formas de actividad de mejora vegetal que han beneficiado considerablemente a la humanidad, particularmente durante el siglo pasado, a medida que ha ido aumentando la comprensión de la fitogenética en el mundo. Las Partes Contratantes de la UPOV desean brindar con el presente documento una mejor comprensión de las nociones de “obtentor” y de lo “notoriamente conocido”, con el objeto de colaborar en las deliberaciones de las distintas entidades que se ocupan de cuestiones relacionadas con los recursos fitogenéticos.

[Fin del documento]

³ De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del Acta de 1991, el Artículo 5 del Acta de 1978 y el Artículo 5 del Acta de 1961.