

ANEXO III

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS CUESTIONES Y PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS
VARIETADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

En su septuagésima sexta sesión, celebrada en Ginebra el 30 de octubre de 2019, el Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) convino en que las “Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV” (documento UPOV/EXN/EDV/2) deben someterse a revisión. Como primer paso, se acordó que la Oficina de la Unión:

- a) invitará a los miembros y los observadores a realizar aportaciones por correspondencia sobre cuestiones relativas a la política;
- b) invitará a los obtentores a proporcionar información sobre sus prácticas y costumbres respecto de las variedades esencialmente derivadas; y
- c) a partir de las respuestas a los puntos a) y b), elaborará un análisis preliminar de las cuestiones y prácticas relativas a las variedades esencialmente derivadas y un proyecto de mandato para un grupo de trabajo sobre variedades esencialmente derivadas, con objeto de que el CAJ formule observaciones por correspondencia (véanse los párrafos 11 a 13 del documento [CAJ/76/9](#) “Informe”).

El 23 de diciembre de 2019, la Oficina de la Unión envió las circulares E-19/232 y E-19/233 para invitar a los miembros y a los observadores a formular aportaciones por correspondencia sobre cuestiones relativas a la política e invitar a los obtentores a proporcionar información sobre sus prácticas y costumbres respecto de las variedades esencialmente derivadas. Remitieron aportaciones los siguientes miembros y observadores: Alemania, Federación de Rusia, Japón, Sudáfrica, Suecia, Unión Europea, *African Seed Trade Association* (AFSTA) (Asociación Africana de Comercio de Semillas), *Asia and Pacific Seed Association* (APSA) (Asociación de Semillas de Asia y el Pacífico), Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH), Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Hortícolas de Reproducción Asexual (CIOPORA), *CropLife International* (CLI), Euroseeds, *International Seed Federation* (ISF) y Asociación de Semillas de las Américas (SAA). Las aportaciones formuladas por los miembros de la Unión y los observadores en respuesta a las circulares E-19/232 y E-19/233 pueden consultarse en la siguiente dirección: <https://www.upov.int/meetings/en/pages/caj77/contributions.html>.

El presente Anexo I contiene los Apéndices siguientes:

- a) Apéndice I: Cuestiones relativas a la política; y
- b) Apéndice II: Prácticas y costumbres de los obtentores.

APÉNDICE I

CUESTIONES RELATIVAS A LA POLÍTICA

CUESTIONES GENERALES

a) El concepto de variedad esencialmente derivada ha de aplicarse “de modo que el progreso del fitomejoramiento se traduzca en las máximas ventajas para la sociedad” (véase el resumen del presidente del CAJ acerca del resultado del “Seminario sobre la repercusión de la política sobre variedades esencialmente derivadas en la estrategia de fitomejoramiento”, párrafo 11 del documento CAJ/76/9 “Informe”) y, en particular:

- i) ofrecer incentivos a los obtentores a fin de que aprovechen la diversidad genética (véanse las cuestiones 6 y 7 y las prácticas 4, 9 y 24);
- ii) la derivación principal debe considerarse el elemento fundamental del concepto de variedad esencialmente derivada (véanse las cuestiones 5, 30, 33, 47, 48, 51 y 57 y las prácticas 6, 7, 22 y 23);
- iii) si los mutantes han de considerarse variedades esencialmente derivadas (véanse las cuestiones 5, 19, 22, 26, 30 y 33 y las prácticas 10, 11, 13 y 15);
- iv) si debe interpretarse que la frase “salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación” que figura en el Convenio no limita la magnitud de la diferencia que puede existir entre la variedad inicial y la variedad esencialmente derivada (por ejemplo, mutaciones inducidas por radiación) (véase la cuestión 19);
- v) la función del análisis de ADN y de los umbrales genéticos en la evaluación de la conformidad genética con la variedad inicial. ¿Cuál es el número límite de retrocruzamientos? (véanse las cuestiones 32, 48, 51 y 57 y las prácticas 22, 23 y 28); y
- vi) la repercusión de los métodos modernos de fitomejoramiento en el concepto de variedad esencialmente derivada: “La evolución de las tecnologías de fitomejoramiento ha generado nuevas oportunidades e incentivos para desarrollar variedades mediante derivación principal a partir de una variedad inicial, en menos tiempo y a un menor costo” (véanse el proyecto de mandato en relación con el resultado del Seminario de 2019 sobre variedades esencialmente derivadas, las cuestiones 9, 10, 23, 28, 31, 33 y 34 y las prácticas 5 y 9);
- vii) ¿qué es necesario para considerar que una variedad esencialmente derivada guarda conformidad con los caracteres esenciales de la variedad inicial? (véanse las cuestiones 16, 49 y 54);

b) Procurar que las orientaciones sobre las variedades esencialmente derivadas cumplan una función aclaratoria, eviten controversias y faciliten que el obtentor de la protegida variedad inicial reciba una remuneración equitativa o pueda negociar acuerdos satisfactorios con el obtentor de una variedad esencialmente derivada (por ejemplo, licencias cruzadas) (véanse las cuestiones 6, 7, 8, 10, 20, 21 y 52 y la práctica 21) y, en particular:

- i) ¿de qué modo unas orientaciones claras y comprensibles pueden ser de ayuda en causas judiciales o en casos de arbitraje o mediación? (véanse las cuestiones 8, 50 y 51 y las prácticas 18 y 21);
- ii) la utilidad del análisis de ADN y de los marcadores moleculares a efectos de reducir la carga para el obtentor de la variedad inicial protegida en la determinación de las variedades esencialmente derivadas (véanse la cuestión 55 y la práctica 17);
- iii) el papel de las oficinas de protección de las obtenciones vegetales o sus expertos en la determinación de las variedades esencialmente derivadas (véase la práctica 21); y
- iv) si el formulario de solicitud de derechos de obtentor debería facilitar la divulgación de información sobre aspectos relativos a las variedades esencialmente derivadas (véanse las cuestiones 39, 40 y 56 y la práctica 21).

CUESTIONES RELATIVAS A ASPECTOS CONCRETOS DE LAS ACTUALES NOTAS EXPLICATIVAS

	PREÁMBULO	Aportación formulada por
Cuestión 1	<i>considerar si es necesaria la referencia a la Resolución sobre el artículo 14.5) de la Conferencia Diplomática de 1991</i>	RU
Cuestión 2	<i>considerar si es conveniente revisar y reducir el texto del preámbulo para evitar repeticiones</i>	RU
	SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	
	a) Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	
Cuestión 3	<i>considerar si se podrían suprimir las disposiciones del artículo 14.5)ii) y iii) del Acta de 1991 y las que figuran en la nota al pie (página 4)</i>	RU
Cuestión 4	<i>considerar la posibilidad de no dividir las disposiciones pertinentes sobre las variedades esencialmente derivadas en las subsecciones a) y b)</i>	RU
Cuestión 5	<i>estudiar el modo de dar respuesta, en la revisión de las notas explicativas, al texto siguiente: “Cambios relativamente pequeños pueden tener una gran repercusión en el titular de la variedad inicial. “En el ámbito de las especies vegetales, esta cuestión de principio reviste una importancia económica considerable, particularmente en los sectores hortícola y floral, en los que una nueva variedad, ya sea una mutación o una creación, puede convertirse en un éxito de la noche a la mañana y conquistar una cuota de mercado tan considerable como la del titular del derecho de obtentor de la variedad original.” Ante esta realidad, se requiere una defensa efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Sin ella, los incentivos para innovar podrían quedar anulados.”</i>	AIPH
Cuestión 6	<i>abordar la cuestión, señalada por los obtentores en el sondeo, de que “el 50% de los encuestados consideran nula o baja la efectividad de las disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas para asegurar que el obtentor de la variedad inicial reciba la retribución necesaria”</i>	Aportación conjunta de los obtentores
Cuestión 7	<i>analizar el alcance del concepto de variedad esencialmente derivada respecto de las siguientes cuestiones relativas a la política: “Para una gran parte de los encuestados, las disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas han demostrado utilidad aunque, no obstante, resulta evidente que se requieren aclaraciones adicionales. Todo intento de restarles valor, limitando su alcance o de otro modo, pondría en peligro los incentivos para el fitomejoramiento y podría acarrear una reducción de esta actividad, de la variación genética y de la biodiversidad. En última instancia, esto se traduciría en una disminución de las variedades a disposición de los usuarios, lo que supondría una amenaza para el sistema de la UPOV en su integridad.”</i>	Aportación conjunta de los obtentores, AIPH
Cuestión 8	<i>considerar el modo de satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas expresadas en la siguiente observación: “Las pequeñas empresas indican que les es difícil comprender la evolución del concepto de variedad esencialmente derivada (interpretación de las notas explicativas de la UPOV, causas judiciales con resultados dispares). Seguramente agradecerían unas orientaciones de la UPOV más claras o un material explicativo simplificado.”</i>	Aportación conjunta de los obtentores, AIPH
	b) Definición de variedad esencialmente derivada	
Cuestión 9	<i>contemplar la posibilidad de incluir las innovaciones en materia de fitomejoramiento, como la modificación del genoma, en [la definición de variedad esencialmente derivada]/[el concepto de variedad esencialmente derivada]</i>	ZA

Cuestión 10	abordar la necesidad de un concepto claro de variedad esencialmente derivada que tenga en cuenta los siguientes aspectos de la tecnología de ADN (nuevas técnicas genéticas (de fitomejoramiento)): “Estas tecnologías permiten acortar los plazos del fitomejoramiento e, indudablemente, facilitan a los obtentores ulteriores la creación de variedades derivadas. Una variación genética relativamente pequeña puede ser suficiente para cumplir con los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad y conseguir un nuevo derecho de obtentor cuando, en realidad, el producto sigue siendo prácticamente el mismo. En países en los que la defensa de los derechos de obtentor no es muy activa o en aquellos que aún están vinculados por el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV (en la cual no se contempla el concepto de variedad esencialmente derivada), [...] los obtentores [...] (titulares de la variedad inicial) pueden acabar con las manos vacías y sus inversiones a largo plazo, comprometidas.”	AIPH
Cuestión 11	estudiar el modo de aportar claridad y certidumbre en relación con la siguiente afirmación: “Los encuestados indican que se agradecería una mayor claridad acerca del concepto, de los umbrales genéticos y de los caracteres esenciales. Suscita preocupación, además, la diversidad de las interpretaciones al aplicar el concepto de variedad esencialmente derivada en diferentes jurisdicciones.”	Aportación conjunta de los obtentores, AIPH
	Derivación principal de la variedad inicial (artículo 14.5)b)i))	
Cuestión 12	aclarar los términos mencionados en la frase “conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos” del artículo 14.5)b)i)	EU
Cuestión 13	aclarar las explicaciones de los párrafos 4 y 5	RU
Cuestión 14	aclarar el concepto de caracteres esenciales y si guardan relación o no con los caracteres DHE (véase el párrafo 6)	RU, ZA
	Distinción clara de la variedad inicial (artículo 14.5)b)ii))	
Cuestión 15	aclarar la frase “se distingue claramente” del artículo 14.5)b)ii) y considerar si es pertinente la referencia al artículo 14.5)a)ii) que figura en el párrafo 7	SE, RU
	Conformidad con la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales (artículo 14.5)b)iii)	
Cuestión 16	determinar la cantidad y la importancia de las diferencias necesarias para que una variedad esencialmente derivada sea “esencialmente” conforme a la variedad inicial	EU, ZA
Cuestión 17	considerar si se podría suprimir la frase “las diferencias deben ser muy pocas o una sola” del párrafo 10	EU
Cuestión 18	aclarar el significado de “salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación” y si pueden darse diferencias que no sean resultantes de la derivación	ZA
Cuestión 19	considerar cómo se justifica limitar el número de diferencias a efectos de determinar si una variedad es o no esencialmente derivada, si la frase “salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación” “no limita la magnitud de la diferencia que puede darse” (por ejemplo, mutaciones inducidas por radiación) (véase el párrafo 9)	ZA
Cuestión 20	revisar las explicaciones de los párrafos 8 a 11 de modo que proporcionen una orientación clara respecto de las disposiciones del artículo 14.5)b)iii)	RU
Cuestión 21	estudiar el modo de aportar certidumbre respecto de la siguiente afirmación: “En ocasiones, resulta difícil demostrar que una variedad es esencialmente derivada, y la falta de claridad en cuanto a los conceptos de variedad esencialmente derivada y expresión inalterada de los caracteres esenciales en relación con un cultivo concreto provoca incertidumbre.”	Aportación conjunta de los obtentores

Cuestión 22	estudiar la manera de aclarar la siguiente afirmación: “Los encuestados consideran que el concepto de variedad esencialmente derivada establecido por la UPOV constituye un medio para resolver controversias entre obtentores de modo directo. Sin embargo, las notas explicativas de la UPOV más recientes sobre variedades esencialmente derivadas (2017) generaron confusión entre los obtentores, en especial si implican que los mutantes obtenidos a partir de variedades protegidas ya no se consideran variedades esencialmente derivadas.”	Aportación conjunta de los obtentores, AIPH
	Ejemplos de métodos de obtención de una variedad esencialmente derivada (artículo 14.5c)) (párrafos 12 y 13)	
Cuestión 23	considerar si es conveniente explicar el término “mutante inducido” en relación con las técnicas de modificación del genoma	SE
Cuestión 24	considerar si es necesario mantener el texto del artículo 14.5c) en el párrafo 12, puesto que ya se reproduce en la sección I.a)	RU
Cuestión 25	considerar si es necesario mantener la primera frase del párrafo 13 y si ha de modificarse la segunda frase a fin de explicar que, en el artículo 14.5c), “por ejemplo” significa que lo que sigue son ejemplos, y que no se excluye la posibilidad de obtener una variedad esencialmente derivada por otro medio.	RU
	Método de fitomejoramiento	
Cuestión 26	considerar si es necesario modificar la segunda frase del párrafo 15: “[..] 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”.	DE
Cuestión 27	examinar la siguiente modificación del párrafo 15: “Si bien 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, las mutaciones puntuales rara vez producen este efecto.”	SE
Cuestión 28	considerar si el método de fitomejoramiento empleado no debería repercutir en el concepto de variedad esencialmente derivada	ZA
Cuestión 29	considerar si es necesario aclarar el contenido de los párrafos 14 y 15 para facilitar el proceso de determinación de las variedades esencialmente derivadas	RU
Cuestión 30	examinar las siguientes propuestas en relación con los mutantes: a) en la mayor parte de los casos, los mutantes son variedades esencialmente derivadas; b) los mutantes siempre se derivan principalmente de la variedad inicial; c) los mutantes se derivan totalmente de la variedad inicial.	EU
Cuestión 31	procurar lograr una postura común sobre la mutagénesis y sus distintas técnicas (por ejemplo, la mutagénesis espontánea o inducida que produce una sola mutación o varias)	EU
Cuestión 32	considerar, en relación con el retrocruzamiento, si pueden definirse umbrales para determinar la derivación principal e invertir la carga de la prueba, lo que podría no ser aplicable a los mutantes: “La diferencia entre retrocruzamiento y mutación estriba en que, en el retrocruzamiento, se parte de dos variedades parentales, cada una de las cuales aporta su genoma. Con objeto de evitar restricciones de la exención del obtentor, es muy importante establecer un límite para la conformidad, lo que puede lograrse empleando el término “retrocruzamiento repetido”. En relación con este término, ha de tenerse presente que la limitación a “muy pocas diferencias o una sola” sigue siendo un principio importante a la hora de evaluar la conformidad.” (véase también la cuestión 17)	EU
Cuestión 33	evaluar si en todos los casos en que se hayan utilizado nuevas técnicas de fitomejoramiento (por ejemplo, la mutagénesis dirigida) debe considerarse que la variedad se deriva principalmente de la variedad inicial	EU
Cuestión 34	considerar si es necesario ofrecer una explicación más detallada de los términos “variante somaclonal” e “individuo variante seleccionado”, ya que son términos que solo indican el origen de un mutante natural o inducido	DE
	Derivación directa e indirecta	

Cuestión 35	<i>mejorar el gráfico 2 a fin de aclarar que “Z” se distingue claramente de “A”, pero también se distingue claramente de “B” a “Y”</i>	DE
Cuestión 36	<i>considerar la siguiente observación: “Si bien el esquema del gráfico 2 es correcto desde un punto de vista teórico y jurídico, puede deducirse que la derivación ulterior reduce la probabilidad de que las variedades esencialmente derivadas “más allá” de la variedad inicial “A” conserven la expresión de los caracteres esenciales de “A” y/o sean conformes a “A” en cuanto a sus caracteres esenciales.”</i>	SE
Cuestión 37	<i>revisar los párrafos 17, 18 y 19 con objeto de evitar repeticiones</i>	RU
	c) Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas	
Cuestión 38	<i>considerar si debe concederse el derecho al obtentor de la variedad inicial protegida al mismo tiempo que al obtentor de la variedad esencialmente derivada, sin exámenes adicionales por parte de la autoridad, y que la concesión del derecho a la variedad esencialmente derivada no esté sujeta a más condiciones que la designación de una denominación, el cumplimiento de las formalidades y el pago de las tasas correspondientes</i>	RU
Cuestión 39	<i>evaluar si la información sobre el origen de la variedad debe indicarse en el formulario de solicitud y no considerarse un secreto comercial</i>	RU
Cuestión 40	<p>a) <i>considerar si debe modificarse el formulario de solicitud de manera que se indique de qué variedad se ha derivado la variedad, cuál ha sido el método de derivación y cuáles son los caracteres esenciales de la variedad inicial protegida y los caracteres esenciales de la variedad derivada</i></p> <p>b) <i>considerar si esta propuesta de modificación del formulario de solicitud puede servir de base para que el obtentor de la variedad inicial protegida pueda oponerse a la solicitud alegando que el solicitante no ha admitido o convenido en que su variedad es esencialmente derivada</i></p> <p>c) <i>estudiar si tal procedimiento de oposición puede servir de base para que la variedad candidata se considere esencialmente derivada mientras la autoridad en derechos de obtentor no determine definitivamente lo contrario</i></p>	ZA
Cuestión 41	<i>considerar si la UPOV y sus miembros de la UPOV deben elaborar reglamentos para registrar oficialmente el derecho de obtentor de la variedad inicial protegida en relación con la variedad esencialmente derivada, y opciones para la gestión de ese derecho (véase la propuesta del punto 28)</i>	RU
Cuestión 42	<i>considerar la posibilidad de añadir, a continuación del gráfico 4, que el obtentor de la variedad derivada protegida puede obtener una autorización de comercialización de la variedad esencialmente derivada en forma de licencia exclusiva del obtentor de la variedad inicial protegida</i>	RU
	d) Territorialidad de la protección de las variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas	
Cuestión 43	<i>considerar la posibilidad de sustituir, en el párrafo 24, la expresión “en el territorio en cuestión” por “en el mismo territorio”, a fin de aclarar que el territorio en que se aplica el derecho de obtentor de la variedad inicial ha de ser el mismo para la variedad inicial y la variedad esencialmente derivada</i>	RU
Cuestión 44	<i>considerar la posibilidad de añadir, al final del párrafo 24, la frase siguiente: “En caso de discrepancia entre el territorio en el que está protegida la variedad inicial y el territorio en el que está protegida la variedad derivada, el derecho de obtentor respecto de la variedad inicial se extiende al material de la variedad derivada que se importe en el territorio en el que está protegida la variedad inicial.”</i>	RU

	e) Transición de un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV	
Cuestión 45	<p>considerar si procede modificar el párrafo 25 como se indica a continuación:</p> <p><i>“Los miembros de la Unión que enmiendan su legislación en consonancia con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV deberían extender las disposiciones del artículo 14.5) a las variedades notoriamente conocidas.”</i></p> <p><i>a fin de que los miembros de la Unión vinculados por el Acta de 1991 apliquen las disposiciones del artículo 14.5) a todas las variedades protegidas, con independencia de la fecha de concesión del derecho</i></p>	RU
Cuestión 46	considerar la posibilidad de suprimir el párrafo 26	RU
	SECCIÓN II: EXAMEN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS	
Cuestión 47	considerar si la derivación principal a partir de una variedad inicial, confirmada por un alto grado de conformidad genotípica, puede ser un requisito fundamental para que una variedad se considere esencialmente derivada	EU
Cuestión 48	evaluar la utilidad del análisis de ADN para determinar, mediante umbrales genéticos, si se cumple el requisito de “derivación principal”	EU
Cuestión 49	considerar si, a efectos de la conformidad, debe tenerse en cuenta tanto el genotipo como el fenotipo; y estudiar si un juez puede disponer de acceso al historial de fitomejoramiento y a la información sobre semejanzas fenotípicas para decidir si una variedad es esencialmente derivada	EU
Cuestión 50	<p>considerar la posibilidad de reintroducir en las orientaciones el concepto expuesto en el párrafo 15 del documento UPOV/EXN/EDV/1, según el cual la decisión de si una variedad es esencialmente derivada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) corre a cargo de la industria y, en última instancia, de un proceso de arbitraje o de los tribunales; b) la autoridad responsable de la concesión del derecho no debe encargarse de la resolución de controversias; c) la defensa del derecho de obtentor incumbe a su titular; d) los tribunales pueden solicitar la opinión de los expertos de las oficinas de examen de las variedades vegetales 	EU
Cuestión 51	<p>examinar las siguientes afirmaciones relativas a la función de los documentos de posición elaborados por la industria para algunas especies:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) en dichos documentos se establecen umbrales de similitud genética que pueden servir para invertir la carga de la prueba a la hora de determinar si una variedad se deriva principalmente de la variedad inicial; b) en dichos documentos no se establecen umbrales respecto del número de caracteres similares o diferentes necesarios para determinar si una variedad es esencialmente derivada; c) aunque dichos documentos no son vinculantes para los tribunales, estos pueden tener en cuenta las prácticas de aplicación cuando examinen un caso determinado 	EU
Cuestión 52	considerar si se requieren explicaciones y criterios más claros para determinar si una variedad puede ser esencialmente derivada, a fin de evitar causas judiciales innecesarias	JP

<p>Cuestión 53</p>	<p>considerar si:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>en alguna causa judicial, únicamente en el caso de que las partes no alcancen un acuerdo, deben solicitarse otras opiniones especializadas respecto del origen de una nueva variedad esencialmente derivada;</i> b) <i>en esas causas judiciales, los métodos de determinación deben depender del método empleado para determinar el origen y de las condiciones de comercialización;</i> c) <i>la solución de esas controversias entre las partes debe considerarse conforme a la ley vigente</i> 	<p>RU</p>
<p>Cuestión 54</p>	<p><i>tener presente que en las orientaciones no se establece un mecanismo para determinar si una variedad es o no esencialmente derivada; y, consiguientemente, ser conscientes de que resulta problemático elaborar el concepto de variedad esencialmente derivada, vincular su determinación a un número indefinido de diferencias respecto de caracteres “esenciales” no precisados y dejar esa determinación en manos de obtentores con intereses contrapuestos</i></p>	<p>ZA</p>
<p>Cuestión 55</p>	<p><i>estudiar el modo de abordar la carga para el obtentor de la variedad inicial protegida, en particular, la responsabilidad y los gastos judiciales necesarios para “forzar” el reconocimiento como esencialmente derivada de una variedad derivada principalmente de la variedad inicial protegida, a menudo en circunstancias en que la variedad derivada compite en el mercado con la variedad inicial y causa daños irreparables al obtentor de esta</i></p>	<p>ZA</p>
<p>Cuestión 56</p>	<p><i>considerar la posibilidad de sustituir la sección II por la siguiente nueva sección II:</i></p> <p><i>“Sección II: Registro de la extensión de los derechos de la variedad inicial protegida a las variedades esencialmente derivadas</i></p> <p><i>El solicitante (obtentor) deberá facilitar el historial de fitomejoramiento (creación) de la variedad en el documento de solicitud (el formulario de solicitud) de concesión del derecho de obtentor o en el documento de solicitud (el formulario de solicitud) de inclusión de la variedad en la lista nacional. En la fase de examen preliminar de la solicitud, la autoridad competente del miembro de la Unión comprobará la integridad de la información relativa a la obtención y, si fuese necesario, solicitará información adicional.</i></p> <p><i>A partir de la información sobre el origen de la variedad y el examen DHE, la autoridad preparará una solicitud a efectos de la asignación de la variedad a la categoría de “variedades esencialmente derivadas” y de la denominación de la variedad inicial, y la publicará en el boletín oficial.</i></p> <p><i>Las observaciones relativas a la solicitud que se presenten en los seis meses posteriores a la publicación de esta deberán ser aprobadas por las partes interesadas.</i></p> <p><i>La decisión de la autoridad competente respecto de la asignación de la variedad a la categoría de variedades esencialmente derivadas y la denominación de la variedad inicial puede recurrirse de conformidad con la legislación nacional.</i></p> <p><i>En cuanto a la protección de la variedad inicial en el territorio del miembro de la Unión, la autoridad competente solicitará que, cuando se registre el derecho de obtentor respecto de la variedad esencialmente derivada, se aporte un acuerdo de licencia con el obtentor de la variedad inicial sobre las condiciones de comercialización del material de reproducción o multiplicación de la variedad esencialmente derivada.</i></p> <p><i>La autoridad competente indicará la relación existente entre las variedades esencialmente derivadas (protegidas o no por el derecho privado) y la variedad inicial protegida cuando publique información sobre las variedades utilizadas en su territorio (también en el sitio web de la UPOV).”</i></p>	<p>RU</p>

<i>Cuestión 57</i>	<i>considerar si deben fomentarse y ampliarse las “iniciativas del sector privado para la apreciación de la labor de los obtentores” (véase la cuestión 51)</i>	<i>Aportación conjunta de los obtentores</i>
<i>Cuestión 58</i>	<i>evaluar “el interés de los mecanismos alternativos de solución de controversias aportados por las asociaciones comerciales”</i>	<i>Aportación conjunta de los obtentores</i>

[Fin del Apéndice I]

APÉNDICE II

PRÁCTICAS Y COSTUMBRES DE LOS OBTENTORES

En respuesta a la circular E-233, en la que se invitaba a los obtentores a proporcionar información sobre sus prácticas y costumbres respecto de las variedades esencialmente derivadas, la Oficina de la Unión recibió las siguientes aportaciones:

a) el 9 de abril de 2020, una aportación conjunta de la *African Seed Trade Association* (AFSTA) (Asociación Africana de Comercio de Semillas), la *Asia and Pacific Seed Association* (APSA) (Asociación de Semillas de Asia y el Pacífico), la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Hortícolas de Reproducción Asexuada (CIOPORA), *Croplife International* (CLI), Euroseeds, la *International Seed Federation* (ISF) y la Asociación de Semillas de las Américas (SAA), así como el sondeo acompañado del “Informe resumido de los resultados del sondeo sobre las variedades esencialmente derivadas y las observaciones de 98 agentes que operan con diversas plantas agrícolas, ornamentales, frutales y hortícolas en varios continentes” (aportación conjunta de los obtentores);

b) el 27 de mayo de 2020, una aportación de la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH) manifestando su respaldo a determinados resultados del sondeo mencionado en el punto a).

En el cuadro siguiente se presentan los extractos pertinentes del sondeo (véase el punto a)). En el cuadro se indica asimismo el respaldo de la AIPH a determinados resultados del sondeo de la aportación conjunta de los obtentores.

PRÁCTICAS Y COSTUMBRES DE LOS OBTENTORES
EN RELACIÓN CON ASPECTOS CONCRETOS DE LAS ACTUALES NOTAS EXPLICATIVAS

	<i>Aportación conjunta de ISF, CIOPORA, CropLife International, Euroseeds, APSA, AFSTA y SAA</i> El respaldo de AIPH a la aportación conjunta se indica mediante un asterisco (“*”) en la columna de la izquierda.
	PREÁMBULO
	SECCIÓN I: DISPOSICIONES SOBRE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS
	a) Disposiciones pertinentes del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV
<i>Práctica 1</i>	<i>“La mayoría de los encuestados (80%) reconocen el efecto preventivo y aclaratorio que han tenido las disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV en lo que respecta a la creación y comercialización de variedades principalmente derivadas sin un acuerdo.”</i>
<i>Práctica 2</i>	<i>“[las disposiciones sobre las variedades esencialmente derivadas] Han llevado a las empresas de fitomejoramiento a revisar sus prácticas y se ha observado una autorregulación en ese aspecto.”</i>
<i>Práctica 3</i>	<i>“Algunos obtentores indican que el concepto de variedad esencialmente derivada no está impidiendo la creación ni la comercialización de variedades esencialmente derivadas, sino que las está regulando. En cualquier caso, no se puede impedir la aparición de mutantes espontáneos.”</i>
<i>Práctica 4*</i>	<i>“También se ha señalado que el concepto de variedad esencialmente derivada no reduce la biodiversidad sino que la potencia, ya que los obtentores han de recurrir a un germoplasma más amplio si pretenden evitar la creación de variedades esencialmente derivadas.”</i>
<i>Práctica 5*</i>	<i>“Modificar uno o más caracteres de una variedad inicial empleando, por ejemplo, métodos de fitomejoramiento de última generación, no implica forzosamente que la nueva variedad quede fuera del ámbito de las variedades esencialmente derivadas.”</i>
	<i>Derivación principal de la variedad inicial (artículo 14.5)b)i)</i>
<i>Práctica 6</i>	<i>“Es irrelevante si el (los) carácter(es) que diferencia(n) a la variedad esencialmente derivada de la variedad inicial protegida tiene(n) o no importancia económica, agronómica o social, o si es (son) esencial(es) o accesorio(s). Los principios de la derivación esencial siguen siendo los mismos, y la derivación principal a partir de una variedad inicial es un requisito fundamental para que una variedad se considere esencialmente derivada.”</i>
	<i>Distinción clara de la variedad inicial (artículo 14.5)b)ii)</i>

	<p><i>Aportación conjunta de ISF, CIOPORA, CropLife International, Euroseeds, APSA, AFSTA y SAA</i></p> <p>El respaldo de AIPH a la aportación conjunta se indica mediante un asterisco (“*”) en la columna de la izquierda.</p>
	<p><i>Conformidad con la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales (artículo 14.5)b)iii)</i></p>
Práctica 7*	<p><i>“[Una] gran mayoría de los encuestados declaran que es irrelevante si el (los) carácter(es) que diferencia(n) a la variedad esencialmente derivada de la variedad inicial protegida tiene(n) o no importancia económica, agronómica o social. Recalcan que, siempre que una variedad se derive principalmente de la variedad inicial, se trata de una variedad “derivada de” y ha de considerarse esencialmente derivada.”</i></p>
Práctica 8	<p><i>“Algunas empresas indican que la calidad de los caracteres es relevante de cara a las negociaciones, ya que un carácter más importante permite al obtentor de la variedad esencialmente derivada reclamar una mayor proporción de la tasa de licencia.”</i></p>
Práctica 9*	<p><i>“Casi todas las empresas encuestadas (más del 90%) estiman negativo o muy negativo que no se consideren esencialmente derivadas las variedades obtenidas con métodos de fitomejoramiento de última generación (como la técnica CRISPR-Cas9 u otras tecnologías de ADN recombinante) y que se diferencien de la variedad inicial protegida en al menos un carácter. Como consecuencia, en su opinión, a los usuarios de esas nuevas tecnologías les resultará muy fácil recurrir a variedades existentes y el incentivo para crear nuevas variedades se verá mermado. Es previsible que, con esos métodos, disminuya la variación resultante de la segregación y, consiguientemente, la ganancia genética.”</i></p>
Práctica 10	<p><i>“Algunos obtentores indican que el concepto de variedad esencialmente derivada no está impidiendo la creación ni la comercialización de variedades esencialmente derivadas, sino que las está regulando. En cualquier caso, no se puede impedir la aparición de mutantes espontáneos. Algunos obtentores señalan que es imposible impedir la comercialización de un mutante realmente valioso, pero que el concepto de variedad esencialmente derivada puede asegurar que en el sector nadie resulte perjudicado por la comercialización de gran cantidad de mutantes inestables o inferiores.”</i></p>
	<p><i>Ejemplos de métodos de obtención de una variedad esencialmente derivada (artículo 14.5)c)</i></p>
Práctica 11	<p><i>“Si los productores descubren mutantes espontáneos o de yema (por ejemplo, en plantas ornamentales o frutales), sus contratos suelen obligarles a notificarlo.”</i></p> <p><i>“Algunas empresas indican que establecen contratos con los productores en el caso de que se descubran mutantes espontáneos.”</i></p>
Práctica 12	<p><i>“Otras empresas tienen por norma no desarrollar variedades esencialmente derivadas.”</i></p>
Práctica 13	<p><i>“En cuanto a los mutantes espontáneos que aparecen en plantas ornamentales y frutales, principalmente en las instalaciones de los productores, muchos obtentores responden que su política consiste en buscar acuerdos para comercializar la variedad esencialmente derivada si su comercialización conlleva algún valor añadido.”</i></p>
	<p><i>Método de fitomejoramiento</i></p>
	<p><i>Derivación directa e indirecta</i></p>
	<p>c) Alcance del derecho de obtentor respecto de variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</p>
	<p>d) Territorialidad de la protección de las variedades iniciales y variedades esencialmente derivadas</p>
	<p>e) Transición de un Acta anterior al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV</p>
	<p>SECCIÓN II: EXAMEN DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS</p>
Práctica 14	<p><i>“Algunos de los que formularon comentarios afirman que, en el caso de las variedades esencialmente derivadas desarrolladas por terceros, se puede llegar a un arreglo con ellos o establecer un acuerdo de licencia.”</i></p>

	<p><i>Aportación conjunta de ISF, CIOPORA, CropLife International, Euroseeds, APSA, AFSTA y SAA</i></p> <p>El respaldo de AIPH a la aportación conjunta se indica mediante un asterisco (“*”) en la columna de la izquierda.</p>
Práctica 15	<p><i>“Muchas empresas indican que comprueban las variedades de otros obtentores, en algunos casos mediante análisis de ADN. Algunas indican que establecen contratos con los productores en el caso de que se descubran mutantes espontáneos. Otras tienen por norma no desarrollar variedades esencialmente derivadas.” Algunas empresas no consideran necesaria una política porque las variedades esencialmente derivadas no representan un problema para sus cultivos, o piensan elaborar una política en un futuro próximo. En cuanto a los mutantes espontáneos que aparecen en plantas ornamentales y frutales, principalmente en las instalaciones de los productores, muchos obtentores responden que su política consiste en buscar acuerdos para comercializar la variedad esencialmente derivada si su comercialización conlleva algún valor añadido.”</i></p>
Práctica 16	<p><i>“Muchas empresas efectúan comprobaciones a este respecto, en ocasiones con ayuda de marcadores moleculares. El 42% de los encuestados afirman que su empresa ha detectado variedades de terceros que posiblemente son esencialmente derivadas de sus propias variedades protegidas.”</i></p>
Práctica 17	<p><i>“La mayor parte de los encuestados consideran que, para determinar si una variedad es esencialmente derivada, deben establecerse condiciones (umbrales, protocolos, etc.) elaboradas por los obtentores —o, al menos, con la participación de obtentores que conozcan bien los cultivos—, preferentemente a escala mundial con objeto de evitar las diferencias entre países. Algunos sostienen que en esa labor deben participar también autoridades independientes.”</i></p>
Práctica 18	<p><i>“Algunos productores de semillas consideran importante que el sector cuente con un umbral de variedad esencialmente derivada, pero indican que debe existir la posibilidad de entablar acciones judiciales y que un órgano independiente (por ejemplo, un tribunal) dicte una decisión definitiva.”</i></p>
Práctica 19	<p><i>“Algunos consideran que esta pregunta no es fácil de contestar. Bien porque algunos creen que una autoridad independiente está en mejor posición para distinguir objetivamente una variedad esencialmente derivada de la descendencia normal obtenida mediante cruzamientos convencionales, o bien porque algunos consideran obvio que los intereses de los obtentores de las variedades iniciales difieran de los intereses de los obtentores de las variedades esencialmente derivadas.”</i></p>
Práctica 20*	<p><i>“La mayor parte de las empresas prefieren que decidan los tribunales o el arbitraje, pero algunas consideran que las autoridades de protección de las obtenciones vegetales pueden desempeñar un papel en lo que concierne a las cuestiones técnicas.”</i></p>
Práctica 21	<p><i>“Suele decirse que a las autoridades de protección de las obtenciones vegetales se les suponen más conocimientos (técnicos) que a los tribunales o los árbitros, con arreglo a la situación específica del país. Por consiguiente, puede resultar muy útil que los expertos de las oficinas de protección de las obtenciones vegetales intervengan ante el tribunal judicial o arbitral. Algunos desearían que las autoridades de protección de las obtenciones vegetales dictasen decisiones acerca de la posible consideración de una variedad como esencialmente derivada durante el procedimiento de solicitud (lo que probablemente es menos costoso que un procedimiento judicial), con la posibilidad de recurrir posteriormente a los tribunales o al arbitraje. Otros opinan que las autoridades de protección de las obtenciones vegetales deben mantenerse neutrales y no posicionarse en las controversias entre empresas. Además, en una controversia judicial se suscitan muchas cuestiones que requieren competencias jurídicas y exceden de los conocimientos técnicos de las autoridades de protección de las obtenciones vegetales, tales como la validez del (de los) título(s), los actos de infracción, la responsabilidad civil y el grado de resarcimiento.”</i></p>
Práctica 22	<p><i>“Muchos encuestados del sector de las semillas indican que hacen uso de los instrumentos elaborados por la industria de las semillas para evitar las controversias y ayudar a resolverlas.”</i></p>
Práctica 23	<p><i>“ISF y Euroseeds han elaborado directrices acerca de las variedades esencialmente derivadas, en las que se establecen umbrales genéticos para el raygrás inglés, el maíz, la colza oleaginosa, el algodón, la lechuga y la papa/patata:</i></p> <p>https://www.worldseed.org/our-work/trade-rules/#essential-derivation</p> <p>https://www.euroseeds.eu/app/uploads/2019/07/12.0838.pdf”</p>

	<p><i>Aportación conjunta de ISF, CIOPORA, CropLife International, Euroseeds, APSA, AFSTA y SAA</i></p> <p>El respaldo de AIPH a la aportación conjunta se indica mediante un asterisco (“*”) en la columna de la izquierda.</p>
<i>Práctica 24</i>	<p><i>“El 82% de los encuestados afirman que su empresa no desarrolla variedades que puedan considerarse esencialmente derivadas de variedades protegidas de otras empresas. La gran mayoría de los obtentores procuran evitar la creación de variedades esencialmente derivadas, por ejemplo, trabajando con su propio material cuando recurren al fitomejoramiento por mutagénesis y realizando cruzamientos cuando trabajan con material de la competencia. No obstante, algunos indican que no pretenden evitar a toda costa la creación de variedades esencialmente derivadas y que, cuando es necesario, entablan conversaciones con el titular de la variedad inicial.”</i></p>
<i>Práctica 25</i>	<p><i>“Algunos indican que no comprueban activamente si otros desarrollan variedades esencialmente derivadas.”</i></p>
<i>Práctica 26</i>	<p><i>“La mayoría de los encuestados no disponen de una política de empresa para abordar las cuestiones relativas a las variedades esencialmente derivadas.”</i></p>
<i>Práctica 27</i>	<p><i>“Muchas empresas han dictado instrucciones internas a sus obtentores para evitar la creación de variedades esencialmente derivadas, ya sea limitándose a realizar cruzamientos cuando utilicen material vegetal de otros obtentores o aplicando el fitomejoramiento por mutación únicamente al material propio.”</i></p>
<i>Práctica 28</i>	<p><i>“Algunas empresas que trabajan con plantas híbridas indican que tienen instrucciones de no realizar demasiados retrocruzamientos y de comprobar que la nueva variedad es suficientemente distinta. Algunos obtentores indican que, si bien no cuentan con una política escrita, su personal está al tanto de esta cuestión.”</i></p>

[Fin del Apéndice II y del Anexo III]