

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Jurisprudencia

**La titularidad de variedades esencialmente derivadas, obtenidas sin
intervención humana.**

El sistema de protección de variedades esencialmente derivadas en Ecuador.

María Fernanda Valdospinos Rodríguez

Tesis de grado como requisito previo para la obtención de título de abogado

Directora:

Sophia Espinosa Coloma, JSD.

Quito, mayo de 2015



Acta de Grado

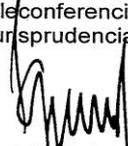
En la Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Jurisprudencia, tuvo lugar la Defensa Oral del Ensayo Jurídico intitulado "La titularidad de variedades esencialmente derivadas, obtenidas sin intervención humana", presentado por la estudiante, señorita María Fernanda Valdospinos Rodríguez, previo a la obtención del título de Abogada.

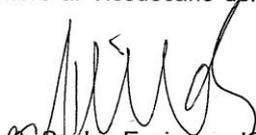
Para tal efecto, el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito conformó el Tribunal de Grado con los siguientes profesores:

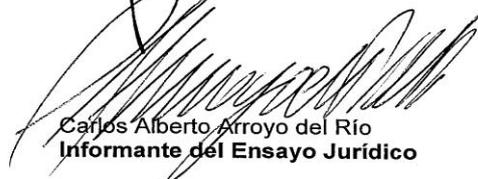
Señor Doctor Vladimir Villalba, Presidente del Tribunal;
Señora Doctora Sophia Espinosa, Directora del Ensayo Jurídico;
Señor Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, Informante del Ensayo Jurídico.

El Tribunal, después de haber examinado a la estudiante por espacio de una hora, decidió asignar a la Defensa Oral la calificación de 97.33/100, la que promediada con la obtenida en el trabajo escrito de 88.5/100, da la nota final de Grado de 92.91/100, equivalente a "A", la que se promediará con las notas obtenidas durante la carrera. Adicionalmente, el Tribunal recomienda la publicación del trabajo, previa edición.

Para constancia firman el presente instrumento, en el Campus de Cumbayá de la Universidad San Francisco de Quito, el día de hoy, 21 de mayo del 2015. La Doctora Sophia Espinosa, al haber presenciado esta defensa vía teleconferencia, autoriza a firmar en su nombre al Vicedecano del Colegio de Jurisprudencia, Dr. Farith Simon.


Dr. Vladimir Villalba
Presidente del Tribunal


Sophia Espinosa, JSD
Directora del Ensayo Jurídico


Carlos Alberto Arroyo del Río
Informante del Ensayo Jurídico


Sra. María Fernanda Valdospinos

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Jurisprudencia

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

***“La titularidad de Variedades Esencialmente Derivadas, obtenidas sin
intervención humana”***

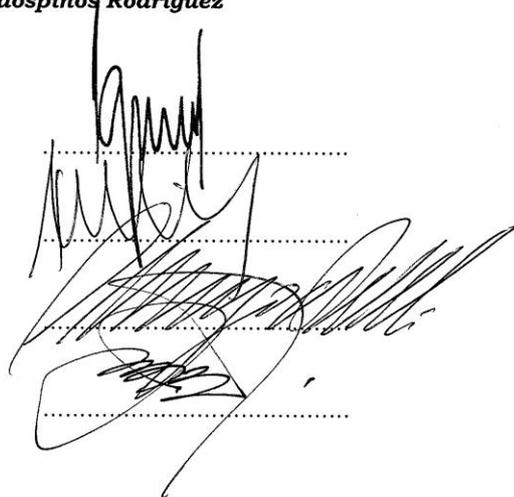
Ma. Fernanda Valdospinos Rodríguez

Dr. Vladimir Villalba
Presidente del Tribunal e Informante

 Dra. Sophie Espinosa
Directora de Tesis

Dr. Carlos Alberto Arroyo del Rio
Informante

Dr. Luis Parraguez
Decano del Colegio de Jurisprudencia



Quito, 21 de Mayo de 2015

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

EVALUACION DE DIRECTOR / TRABAJO ESCRITO TESINA

TESINA/TITULO: La titularidad de variedades esencialmente derivadas, obtenidas sin intervención humana. El sistema de protección de variedades esencialmente derivadas en Ecuador.

ALUMNO: María Fernanda Valdospinos

E VALUACIÓN:

a) Importancia del problema presentado.

El problema presentado por la estudiante es sin duda importante ya que trata sobre la protección de las variedades esencialmente derivadas que se han obtenido sin intervención del ingenio humano. Un tema poco estudiado en el Ecuador y en el mundo y que acarrea importantes consecuencias, especialmente para un país megadiverso como es el Ecuador. Asimismo, si consideramos que Ecuador es uno de los países productores de rosas de mejor calidad a nivel mundial, es importante determinar quién posee la titularidad sobre las mutaciones o variedades esencialmente derivadas, ya que una extensión extrema de los derechos del obtentor podría irse en contra de los intereses de productores y del mismo país.

b) Trascendencia de la hipótesis planteada por el investigador.

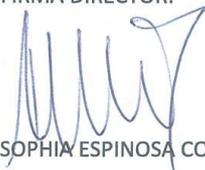
La hipótesis es sin duda trascendental. La estudiante señala el vacío legal que existe en nuestra normativa al apenas definir a las variedades esencialmente derivadas, sin profundizar en los mecanismos de protección. El problema se agrava cuando la Ley de Propiedad Intelectual sigue el concepto establecido en la UPOV 91. Aun cuando Ecuador no es signatario de la UPOV 91, ésta en su artículo 14 extiende los derechos del obtentor a las variedades esencialmente derivadas incluso las que se obtienen por selección de un mutante natural. De ahí que la estudiante propone que se cree un reglamento en cumplimiento de la Decisión 345, en el que se determinen lineamientos para la protección de las variedades esencialmente derivadas, mediante el establecimiento exámenes técnico-científicos, que permitan identificar si hubo una participación del intelecto humano. Asimismo, sugiere la creación de un registro que permita establecer qué variedades son patrimonio natural, para protegerlas de forma correcta.

c) Suficiencia y pertinencia de los documentos y materiales empleados.

El material empleado es suficiente y pertinente. Aun cuando no existe material bibliográfico relevante y de fácil acceso, la estudiante ha realizado una investigación adecuada. Realizando una revisión de literatura significativa, que sin duda constituye un aporte en este tema. 

- d) Contenido argumentativo de la investigación (la justificación de la hipótesis planteada).
El contenido argumentativo de la investigación es interesante y bien desarrollado. La estudiante hace un análisis normativo completo sobre el marco de protección de las variedades esencialmente derivadas. Asimismo, realiza un análisis crítico a cabalidad con el que logra comprobar su hipótesis. Finalmente, en las conclusiones presenta una propuesta de normativa para regular a las variedades esencialmente derivadas la que constituye un aporte interesante a la materia.

FIRMA DIRECTOR:


X SOPHIA ESPINOSA COLOMA, J.S.D.

Autorizo al Dr. Farith Simon a firmar por mí.

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:

Nombre: María Fernanda Valdospinos Rodríguez

C. I.: 1715466486

Lugar y fecha: Quito, mayo de 2015

Qui

Agradezco a:

Todas las personas que durante el tiempo de la carrera fueron un soporte para superar todos los obstáculos y retos que se presentaron. En especial a mis padres por su esfuerzo constante y apoyo incondicional. A mis profesores, que con su experiencia motivaron mi continuidad en esta carrera. A Sophia Espinosa, por su soporte constante en esta tesis. A mis amigos, familiares, y hermano, que siempre estuvieron presentes.

RESUMEN

La finalidad del presente trabajo es determinar si los obtentores vegetales pueden ser titulares de variedades esencialmente derivadas que se han obtenido mediante métodos en los que no existe intervención humana. Por consiguiente, el análisis consiste en establecer si la puesta a punto o mejora vegetal que prevén las normas se da en esos casos. Tomando en cuenta lo señalado, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿Se puede proteger variedades esencialmente derivadas en las que no ha existido intervención del ser humano?

A pesar de que la legislación ecuatoriana no trata el tema a profundidad, solamente establece el concepto de variedades esencialmente derivadas no existe un profundo análisis sobre su aplicabilidad o funcionamiento. Adicionalmente, es importante mencionar que el fitomejoramiento, o puesta a punto son el pilar fundamental de la protección de variedades vegetales.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the possibility that plant breeders are also entitled for essentially derived varieties that have been obtained by methods in which no human intervention was done. Therefore, the analysis consists on determining if plant breeding is applied in those cases. In regard to what was indicated, we have to make the following question: Is possible to protect essentially derived varieties in which there has been no human intervention?

Although Ecuadorian law does not deeply address the essentially derivate varieties concepts, this requires a deep analysis of its applicability and performance. Furthermore, it is important to mention that plant breeding is the mainstay of the protection of plant varieties.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULO I.....	15
1. CONCEPTOS BÁSICOS – LAS VARIEDADES VEGETALES	15
1.1 LAS VARIEDADES VEGETALES.....	15
1.1.1 Requisitos para la protección de las obtenciones vegetales.....	20
1.1.1.1 Novedad.....	22
1.1.1.2 Distinción.....	29
1.1.1.3 Homogeneidad.....	32
1.1.1.4 Estabilidad.....	35
1.1.1.5 Denominación.....	37
1.2 LOS OBTENTORES VEGETALES.....	41
1.2.1 Derechos.....	47
1.2.1.1 Protección provisional.....	48
1.2.1.2 Plazo de protección.....	50
1.2.1.3 Exclusividad del derecho.....	50
CAPÍTULO II.....	63
2. VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS Y ANÁLISIS NORMATIVO	63
2.1 REQUISITOS.....	72
2.1.1 <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 – Principalmente derivada de la variedad inicial.....</i>	<i>72</i>
2.1.2 <i>Se distingue claramente de la variedad inicial – suficientemente distinta.....</i>	<i>81</i>
2.1.2.1 La distancia mínima del Acta de la UPOV de 1978.....	84
2.1.3 <i>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 – ser casi conforme a la variedad inicial.....</i>	<i>86</i>
2.2 MÉTODOS DE OBTENCIÓN.....	88
2.3 Cuadro comparativo del Acta de la UPOV de 1978, el Acta de la UPOV de 1991, Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.....	88
3. PROBLEMÁTICA DE LA SELECCIÓN DE MUTANTES NATURALES.....	95
3.1. LA SELECCIÓN DE MUTANTES NATURALES COMO MÉTODO DE OBTENCIÓN	95
3.2. LA PUESTA A PUNTO COMO REQUISITO ESENCIAL DE LAS VARIEDADES VEGETALES	101
3.3. IMPLICACIONES DEL ARTÍCULO 14.5. C) DE LA UPOV DE 1991.....	108
CAPÍTULO IV.....	116
4. CONCLUSIONES	116
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	126

INTRODUCCIÓN

El tema de la tesis se enfoca en el alcance del derecho del obtentor sobre las variedades esencialmente derivadas en las que no ha existido intervención humana (en el caso en el que el humano no ha aplicado ninguna técnica para obtener la variedad esencialmente derivada). El Ecuador tiene varios cuerpos normativos relevantes a variedades vegetales; dentro de estos, se puede señalar el Acta de la UPOV de 1978¹, la Decisión 345, y la Ley de Propiedad Intelectual.

Lo principal que se discutirá, es si el obtentor vegetal es titular de los derechos de una variedad esencialmente derivada, si se ha obtenido mediante métodos en los que no ha existido una aplicación de una técnica de fitomejoramiento vegetal, el ejemplo más claro es la selección de un mutuante natural. O si por el contrario, el obtentor vegetal debe realizar alguna labor inventiva o aplicar alguna técnica para solicitar la protección de la variedad esencialmente derivada.

Ecuador aun sin tener la obligación agregar las variedades esencialmente derivadas, pues es signatario del Acta de la UPOV 1978, ha incluido esta figura en concordancia con la Decisión 345. Los derechos que se otorgan entorno a las variedades esencialmente derivadas, según el Acta de 1991 son bastante amplias que llegan incluso a la selección natural de mutantes, que en la práctica son descubrimientos.

El problema es como consecuencia de la carencia de un reglamento en nuestro país, para las variedades esencialmente derivadas, existe una falta de diferenciación de las variedades inicial es con las variedades esencialmente derivadas, esto genera que todas las variedades que se protegen en Ecuador usen la figura de variedades iniciales. Además la falta de examinación científica tiene dos consecuencias; primero, no se puede determinar si existe realmente alguna actividad de fitomejoramiento vegetal; y segundo, no se puede conocer si existe descendencia de variedades que son patrimonio natural.

¹ Ecuador es uno de los países que conserva su suscripción al Acta de 1978, al igual que Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Chile, Colombia, República Checa, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Kenya, México, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Suiza, Trinidad y Tobago, Ucrania y Uruguay. En el decimotercer período extraordinario de sesiones, celebrado el 18 de abril en Roma, el Consejo analizó dicho proyecto, así como la legislación del Ecuador, cuyo examen había sido solicitado mediante carta fechada el 1 de octubre de 1995, recibida por la Oficina de la Unión el 19 de octubre de 1995, tras el vigésimo noveno período ordinario de sesiones del Consejo. Ese organismo, tomó la decisión razonada respecto de la solicitud de Brasil, y una decisión positiva respecto de la solicitud de Ecuador, haciendo saber, asimismo, que la legislación de este último país también está en conformidad con el Acta de 1991. El 8 de julio de 1991, Ecuador, mediante su Embajador y Representante permanente de Ecuador en Ginebra, el Sr. Luis Gallegos Chiriboga, depositó su instrumento de adhesión al Acta de 1978 del Convenio, el acta entró en vigor respecto del Ecuador el 8 de agosto 1997.

El Acta de 1991 de la UPOV, en el Artículo 14.5 c) señala que se podrán obtener variedades por medio de selección de mutantes naturales y además ejemplifica otros métodos de fitomejoramiento. Si bien la Decisión 345 y la Ley Propiedad Intelectual no señalan los métodos de obtención vegetal, no excluyen tampoco a estos. Entonces queda en duda si en Ecuador sería posible proteger una variedad inicial o esencialmente derivada si se la obtuvo mediante selección natural.

Existen diversos enfoques dentro del análisis de este tema. El primero, establece que solo se protegerán las variedades esencialmente derivadas, que por medio de la selección natural se han obtenido, siempre que cumplan con el requisito de *poner a punto* a la variedad (poner a punto se entiende, no como propagación sino como modificación genética de la variedad descubierta). El segundo, confirmaría la literalidad del articulado, es decir que se permitiría como método para obtener nuevas variedades la selección natural; siendo esté el caso, se facultaría al obtentor a ser titular de los derechos de la variedad esencialmente derivada sin ningún aporte intelectual. Se debe indicar que frecuentemente la UPOV conserva esta postura, pues considera que si se limitaría proteger a mutantes naturales, se dejarían de lado importantes variedades vegetales. Aunque no se trata de una postura oficial, muchos de los documentos siguen ese planteamiento.

Continuando con el primer enfoque, si bien es cierto el Acta de la UPOV de 1991 determina como una método para obtener una variedad esencialmente derivada la selección de un mutante natural, las obtenciones vegetales son parte de la propiedad intelectual y por esta razón se rigen con los principios de esta rama del derecho. Es incorrecto permitir entonces, que se protejan los descubrimientos, sin poner a punto (mejoramiento vegetal) la variedad postulante.

Lo que quiere decir, que se requiere necesariamente que el humano-obtentor haya intervenido para la creación de la variedad esencialmente derivada. Con el fin de evitar proteger descubrimientos, el Convenio de la UPOV hizo una reforma del Acta de 1978, en 1991² (artículo 1 se entenderá por obtentor iv. la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad), en el que se posibilita proteger las variedades que han sido descubiertas, y señala que el descubrimiento es “la selección dentro de la variación natural”. Pero, se requiere además que la variedad sea *puesta a punto* que se define como el “proceso de reproducción o multiplicación y evaluación”.

Igualmente, nuestra Ley de Propiedad Intelectual en el Artículo 249 define al obtentor, y señala que no será posible considerar como nuevas variedades las que se han obtenido

como meros hallazgos. Y agrega además que se pueden aceptar los descubrimientos siempre que se los desarrolle. Esto podrá identificarse con el principio propuesto por el Acta de la UPOV de 1991, que requiere que las variedades sean *puestas a punto*. Es claro, que este cuerpo normativo busca evitar la protección de hallazgos. Si bien el principio se ha instaurado para el caso de variedades iniciales, no se sabe si este también aplica para las variedades esencialmente derivadas, pues sobre estas solo se señala su definición .

La segunda posición, permite que los obtentores se hagan dueños de las variedades esencialmente derivadas, aunque no haya actividad creativa o *puesta a punto* de la variedad. El artículo 14.5 c) del Acta de la UPOV de 1991, deja la posibilidad de que los obtentores consideren como método de obtención la selección de un mutante natural. La aplicación de este principio se defiende en varios puntos. El primero de estos, atiende a la necesidad de promover la continuación de las inversiones en el mejoramiento y desarrollo vegetal; la segunda, desalentar las actividades desleales; la tercera, crear un sistema de protección jurídica de variedades esencialmente derivadas con el fin de crear relaciones jurídicas justas entre la posible cadena de obtentores de nueva variedades esencialmente derivadas; y la cuarta, hace referencia a que si se denegaría la protección de las variedades obtenidas por estos métodos, se perderían muchas variedades importantes.

Entonces, el otorgar una protección muy extensa a los obtentores sobre las variedades esencialmente derivadas, en las que no existe intervención de fitomejoramiento vegetal podría generar perjuicios; 1. Al productor pues el otorgar protección a todas las variedades vegetales que se presenten, sin evaluar el método de obtención y el esfuerzo de creación, eleva los costos de producción (pago de royalties), 2. A los demás obtentores porque se trata de otra variedad que entra a competir con las demás protegidas, pero esta con una inversión reducida, 3. Para el Estado porque como consecuencia de la carencia de un sistema apto de protección, se podría incluso intentar proteger el patrimonio vegetal.

La solución que planteo, es que en cumplimiento de la Decisión 345, se debe crear un reglamento que señale: 1. Los requisitos para proteger a las variedades esencialmente derivadas, 2. Los exámenes técnicos-científicos que deben practicarse a las variedades (mediante marcadores moleculares). Además promover la creación de un inventario de la biodiversidad, con la finalidad de tener conocimiento de las variedades que son patrimonio de nuestro país.

Por tanto, este tema comprende los siguientes aspectos: Primero, el análisis de los requisitos para proteger una variedad inicial. Segundo, el análisis de las variedades

esencialmente derivadas y sus requisitos. Y tercero, si el método para obtener una variedad esencialmente derivada por *selección de un mutuante natural*, se puede considerar realmente como una forma de fitomejoramiento vegetal, y si la multiplicación y reproducción se pueden considerar como una verdadera *puesta a punto* de una variedad esencialmente derivada o si se trata de un mero descubrimiento.

Nuestra postura frente al problema jurídico planteado es que se debe crear un reglamento en cumplimiento de la Decisión 345, en el que se determinen lineamientos para la protección de las variedades esencialmente derivadas, en el que se incluyan exámenes técnico-científicos, con el fin de examinar si ha existido una intervención humana y una aplicación de una técnica, así como la descendencia de la variedad. Se debe además excluir cualquier método en el que no haya un mejoramiento técnico-científico. Asimismo, se debe crear un registro que permita establecer qué variedades son patrimonio natural, para protegerlas de forma correcta. Caso contrario si se permitiría que la variedad esencialmente derivada se proteja sin un verdadero mejoramiento vegetal, este requisito se podría dejar abierta la posibilidad de que se protejan los descubrimientos y posiblemente se atente a nuestro patrimonio natural, además si operará correctamente, se lograría salvaguardar la seguridad alimentaria, y disminuir los costos de producción agrícola e incentivar la industria.

CAPÍTULO I

1. CONCEPTOS BÁSICOS – LAS VARIEDADES VEGETALES

1.1 Las variedades vegetales

El reino vegetal se clasifica en un sistema jerárquico que tiene muchas divisiones y subdivisiones. Los rangos más utilizados en la clasificación de las plantas son por orden descendente: reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Es decir que, por lo general, cada especie pertenece a un género, cada género a una familia, etc. Estos rangos se denominan grupos taxonómicos o "taxones", en su forma abreviada².

Para nosotros, el rango de las especies será el más importante porque es el que permite conocer a la mayoría de las plantas, y a partir de este se construye la clasificación. Lo que significa que la clasificación comparte un número de caracteres heredables, y como consecuencia, las plantas de distintas especies; como el rosal, la papa, el trigo y el manzano, no pueden entrecruzarse. Es claro entonces, que las plantas dentro de una misma especie pueden ser muy diferentes³.

Con el transcurso del tiempo, aparece una gran necesidad de los agricultores y los cultivadores de desarrollar mejoras genéticas que permitan que las plantas se adapten al entorno y se adecuen a las prácticas de cultivo utilizadas. Así los agricultores, manejan un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de una especie, denominado variedad vegetal⁴.

La definición de variedad vegetal se encuentra señalada por el Convenio de la UPOV de 1991⁵ y el Acta de 1978 y establece que es:

² Ejemplo de la clasificación taxonómica del trigo blando: - División: Spermatophyta, - Clase: Liliopsida (monocotiledónea), -Orden: Poales, -Familia: Poaceae, -Género: Triticum, -Especie: Triticum aestivum. L.(Trigo blando).

³ UPOV. *El Sistema de la UPOV de Protección de Variedades Vegetales*. http://www.upov.int/about/es/upov_system.html#P67_2972 (acceso 10 de octubre de 2014).

⁴ UPOV. *El Sistema de la UPOV de Protección de Variedades Vegetales*. http://www.upov.int/about/es/upov_system.html#P67_2972 (acceso 10 de octubre de 2014).

⁵ La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptada en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. 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. Tomado desde <http://www.upov.int/portal/index.html.es>

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 la expresión de los caracteres resultante 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 aptitud a propagarse sin alteración⁶.

La definición requiere que la variedad pueda reconocerse por sus caracteres, claramente distintos de los de otra variedad, que se deberán mantener en el tiempo y en la propagación. La falta de cumplimiento de estos requisitos eliminará la posibilidad de ser una variedad para la UPOV y de obtener la correspondiente protección⁷. Además el análisis también atenderá a que la variedad vegetal resulte de la subdivisión más baja.

Los tratadistas han definido que es una variedad vegetal, y señalan que

es un conjunto de plantas que debe estar claramente definido sobre la base de numerosos caracteres específicos y de muy buena índole, que debe poder distinguirse de cualquier otra por alguno de esos caracteres, que debe mantener sus características definitorias invariables, al menos entre ciertos límites, en sucesivos procesos de reproducción y que debe poseer una suficiente homogeneidad entre sus individuos, para que pueda definirse como un conjunto concreto y singular⁸.

Fernández de Gorostiza, define también define a las variedades vegetales, y establece que son

un conjunto de plantas que presentan una serie de caracteres que se transmiten invariablemente por herencia, a través de sucesivos ciclos reproductivos y que mantienen homogéneas las manifestaciones de estos caracteres de manera que pueden identificarse como un conjunto concreto y singular⁹.

Bergmans desde la perspectiva jurídica define a la variedad vegetal como “a unidad básica de la materia viva integrada por un conjunto de elementos biológicos que presentan un máximo de caracteres comunes”¹⁰.

La Decisión 345¹¹ de la CAN, estableció el concepto de variedad vegetal, en el capítulo II – definiciones

⁶ UPOV. *El Sistema de la UPOV de Protección de Variedades Vegetales*. http://www.upov.int/about/es/upov_system.html#P67_2972 (acceso 10 de octubre de 2014).

⁷ UPOV. *El Sistema de la UPOV de Protección de Variedades Vegetales*. http://www.upov.int/about/es/upov_system.html#P67_2972 (acceso 10 de octubre de 2014).

⁸ Martín Fernández. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007, p. 34.

⁹ Pablo Amat. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. España: Tirant Lo Blanch, 2007, p. 56.

¹⁰ Bergmans. *La protection des innovations biologiques. Une étude de Droit comparé*. Bruxelles: Maison Larcier, 1991, p 78.

variedad: conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual, sigue el mismo concepto de la Decisión 345, y establece los mismos elementos, en el artículo 248¹².

De la misma forma, el Diccionario de botánica define que son las variedades vegetales:

Variedad: Cada uno de los grupos en que se dividen algunas especies y se distinguen entre sí por ciertos caracteres muy secundarios, aunque permanentes. La variedad es una jerarquía taxonómica comprendida entre la especie (o la subespecie) y la forma. La variedad suele convivir con el tipo en las mismas localidades; la subespecie, en cambio, se localiza casi siempre en un área distinta (geografía o ecológicamente)¹³.

Así se puede concluir que las definiciones antes señaladas requieren que se identifique un conjunto de plantas, de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, que se pueda identificar sus caracteres específicos, homogéneos y estables que la distinguen de cualquier otra variedad vegetal¹⁴.

Entonces, la variedad vegetal debe poder ser distinguible de todas las demás conforme a sus caracteres, y continuar inalterados en el tiempo y en el proceso de propagación.

En el tema que atañe, las variedades vegetales se derivan las obtenciones vegetales, que se definen como “la creación por el hombre, en cooperación con la naturaleza, de nuevas especies vegetales. Estas creaciones, después de haber sido protegidas por las patentes de invención, constituyen objeto de una ley particular de protección”¹⁵.

Las obtenciones vegetales, específicamente, son variedades en las cuales el ser humano ha intervenido desarrollando, manipulando o aplicando una técnica. Es así que no se considerará obtención vegetal “a toda variedad vegetal que no haya sido modificada o

¹¹ En octubre de 1993, el Pacto Andino desarrolló el régimen de propiedad intelectual, aprobando tres nuevos decretos: la Decisión 344 sobre Propiedad Industrial, la Decisión 345 Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales, y la Decisión 351 sobre Derechos de Autor.

¹² Ley de Propiedad Intelectual, Libro III De las Obtenciones Vegetales, Definiciones y Requisitos, Art. 248.- Variedad: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos y químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

¹³ P Font. *Diccionario de Botánica*. Barcelona: Editorial LABOR S.A., 1965.

¹⁴ Lorena Torres. *Análisis Constitucional y Comparado del Derecho del Obtentor sobre las Nuevas Variedades Vegetales*. Santiago: Universidad de Chile, 2013, p. 90.

¹⁵ Enciclopedia Jurídica Biz 14. *Obtención Vegetal*. <http://www.encyclopediajuridica.biz14.com/d/obteni%C3%B3n-vegetal/obteni%C3%B3n-vegetal.htm>. (consultado 10 de octubre de 2014).

desarrollada por el ser humano con el objeto de proporcionar una utilidad a la industria, o aquella que no cumpliera con los requisitos establecidos en la ley”¹⁶.

Amat Llombart, define a las obtenciones vegetales y señala

es la variedad vegetal sobre la cual ha mediado una labor de desarrollo o manipulación o que ha sido descubierta y adecuada para fines reproductivos, y que está en la capacidad de cumplir con los requisitos establecidos como básicos por el sistema de protección¹⁷.

Es necesario delimitar la diferencia entre variedad vegetal y obtención vegetal. La segunda, “será sujeta de protección siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley”¹⁸. Las demás, serán las plantas que no cumplen con los requisitos establecidos en las diferentes normas.

Como consecuencia de lo expuesto, se excluye toda posibilidad de ser una obtención vegetal a “todas las variedades existentes que no han sido modificadas o desarrolladas por el hombre con el propósito de aprovechamiento económico, que no tiene utilidad para la industria y las que no cumplieran con los requisitos establecidos en la ley”¹⁹.

Ahora bien, la protección jurídica que se otorga a los obtentores vegetales recae sobre bienes inmateriales, pues al ser imperceptible por los sentidos se considera como tal. Las obtenciones vegetales, se encuentra dentro de esta clasificación según Alessandri²⁰, entonces lo que se protege no es a la variedad vegetal propiamente dicha sino, a la mejora que se realizó a la misma.

Las variedades protegidas u obtenciones vegetales, tienen que pasar por un proceso administrativo en el que se le adjudica un título al postulante los derechos de propiedad intelectual sobre la variedad. Así pues, el proceso de registro de la variedad tiene carácter constitutivo y el nacimiento de la variedad no va aparejado con ningún tipo de derecho o expectativa de derecho, se trata de una mera expectativa²¹.

¹⁶ Lorena Torres. *Análisis Constitucional y Comparado del Derecho del Obtentor sobre las Nuevas Variedades Vegetales*. Óp. cit., p. 120.

¹⁷ Pablo Amat. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Óp. cit., p. 67.

¹⁸ *Id.*, pp. 179-180.

¹⁹ Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica*. San José: Universidad de Costa Rica, 2010, p. 56.

²⁰ Arturo Alessandri, Manuel Somarriva y Antonio Vodánovic. *Tratado de Derecho Civil. Parte Preliminar y General*. Santiago: Editorial Jurídica, 1998, p. 56.

²¹ Pablo Amat. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Óp. cit., p. 28.

Entonces queda claro, que el simple hallazgo de una nueva variedad vegetal en la naturaleza; algo que bien puede implicar un mayor o menor esfuerzo intelectual, no supone una actividad de innovación varietal hasta que se le acompaña con la adecuación de la misma para su reproducción con fines productivos (este acto se conoce como puesta a punto o fitomejoramiento)²².

A continuación se verá que es requisito esencial para postular como obtentor vegetal que la variedad cumpla con ciertos requisitos, pero uno de los aspectos esenciales sobre el tema será demostrar que el obtentor a *puesto a punto* la variedad, que básicamente se refiere a que se debe desarrollar (aplicando una técnica) la variedad hasta hacerla apta para la protección.

Se debe establecer que uno de los elementos que constituye a un obtentor, como tal es *poner a punto* la variedad, que es uno de los elementos esenciales que se tratará en este trabajo. Este proceso se trata de aplicar alguna técnica de fitomejoramiento²³, como consecuencia, de esto no será posible el registro de obtenciones que hayan sido resultado de un mero hallazgo, entonces existe una imperiosa necesidad de realizar algún tipo de mejora a la variedad vegetal con el fin de lograr que la variedad sea estabilizada. La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, en el Artículo 249 señala

Descubrimiento: Se entenderá, la aplicación del intelecto humano a toda actividad que tenga por finalidad dar a conocer características o propiedades de la nueva variedad o de una variedad esencialmente derivada en tanto ésta cumpla con los requisitos de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. No se comprende el mero hallazgo. No serán sujetas de protección las especies que no hayan sido plantadas o mejoradas por el hombre.

Aunque, nuestra Ley de Propiedad Intelectual, no define explícitamente el significado de *poner a punto*, si requiere que la variedad tenga mejoras y que no será posible proteger a un mero hallazgo. En los próximos apartados se ampliará el concepto de *poner a punto* o realizar actividades de fitomejoramiento de la variedad vegetal.

Por último, es necesario recalcar que las obtenciones vegetales deben poder distinguirse de cualquier otra variedad, las características particulares de la variedad deben mantenerse inalteradas en el proceso de propagación. Además se debe recordar que para

²² Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica. Óp. cit.*, p. 58.

²³ Fitomejoramiento: Crear o desarrollar nuevas variedades vegetales a partir de la aplicación de métodos de mejora vegetal. Según el Convenio de la UPOV de 1991, poner a punto significa: desarrollar una variedad hasta hacerla apta para la reproducción orientada a la comercialización, algo que pueda implicar una labor de investigación y experimentación a través de varios ciclos de investigación.

que sea una obtención debe haber respondido a dos procesos; que se haya creado o descubierto y puesto a punto o desarrollado la variedad.

1.1.1 Requisitos para la protección de las obtenciones vegetales.

Existen varios cuerpos normativos aplicables para solicitar la protección de una obtención vegetal. Tanto, el Convenio de la UPOV de 1978, la Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual, fijan como requisitos: la distinción, homogeneidad, novedad y estabilidad, además se requiere que se precise una denominación y el cumplimiento de las formalidades de la ley.

Para facilitar la comprensión de las normas que se aplican, se presenta el siguiente cuadro que señala las tres normas que aplican en Ecuador (Acta de la UPOV de 1978, Decisión 345 de la CAN, y la Ley de Propiedad Intelectual) y como guía el Acta de la UPOV de 1991.

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	<p>Artículo 6.-</p> <p>1) El obtentor gozará de la protección prevista por el presente Convenio cuando se cumplan las siguientes condiciones:</p> <p>a) Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder <u>distinguirse claramente</u> 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 referencia o descripción precisa en una publicación. Los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con precisión.</p> <p>b) En la fecha de presentación de la solicitud de protección en un Estado de la Unión, la variedad</p> <p>i) no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, con el consentimiento del obtentor, en el territorio de dicho Estado — o, si la legislación de ese Estado lo prevé, no haberlo sido desde hace más de un año — y</p> <p>ii) no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, en el territorio de cualquier otro Estado, con el consentimiento del obtentor, por un período anterior superior a seis años en el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, con inclusión, en cada caso, de sus portainjertos, o por un período anterior superior a cuatro años en el caso de otras plantas. Todo ensayo de la variedad que no contenga oferta de venta o de comercialización no se opone al derecho a la protección. El hecho de que la variedad se haya hecho notoria por medios distintos a la oferta de venta o a la comercialización tampoco se opone al derecho del obtentor a la protección.</p> <p>c) La variedad deberá ser suficientemente <u>homogénea</u>, teniendo en cuenta las particularidades que presente su reproducción sexuada o su multiplicación</p>

	<p>vegetativa.</p> <p>d) La variedad deberá ser <u>estable</u> en sus caracteres esenciales, es decir, deberá permanecer conforme a su definición después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.</p> <p>e) La variedad deberá recibir una <u>denominación</u> conforme a lo dispuesto en el Artículo 13.</p> <p>2) La concesión de protección solamente podrá depender de las condiciones antes mencionadas, siempre que el obtentor haya satisfecho las <u>formalidades</u> previstas por la legislación nacional del Estado de la Unión en el que se presente la solicitud de protección, incluido el <u>pago de las tasas.</u> (lo subrayado me corresponde).</p>
Decisión 345	<p>Artículo 7.- Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia el artículo anterior, las variedades deberán cumplir con las condiciones de <u>novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad</u> y presentar además una <u>denominación genérica</u> adecuada. (lo subrayado me corresponde).</p>
Ley de Propiedad Intelectual	<p>Artículo 250.- La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales otorgará certificados de obtentor, siempre que las variedades sean <u>nuevas, distinguibles, homogéneas y estables</u>; y, se les hubiere asignado una denominación que constituya su <u>designación genérica.</u> (lo subrayado me corresponde).</p>
Acta UPOV 1991	<p>Artículo 5.- 1) [Criterios a cumplir] Se concederá el derecho de obtentor cuando la variedad sea</p> <p>i) <u>nueva, ii) distinta, iii) homogénea, iv) estable</u></p> <p>2) [Otras condiciones] La concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes de las antes mencionadas, a reserva de que la variedad se designada por una <u>denominación</u> conforme a lo dispuesto en el Artículo 20, que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas la legislación de la Parte Contratante ante cuya autoridad se haya presentado la solicitud y que haya pagado las <u>tasas adecuadas.</u> (lo subrayado me corresponde).</p>

Cuadro 1

En conclusión, todas las normas requieren que se cumpla con cinco requisitos; novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación. Cabe señalar que en el Acta de la UPOV de 1978 no se expresa en estricto el requisito de que la variedad debe ser nueva, sin embargo, en el Artículo 6. b), i) y ii) se señalan los casos de la novedad, es decir que está implícito. Además, en todas las normas se solicita un requisito formal que corresponde a la definición (en el Acta de 1978 no se expresa como requisito pero las formalidades si se encuentran). Finalmente, las Actas de la UPOV señalan también como requisito que se pague una tasa.

1.1.1.1 Novedad.

El primer requisito que se tratará es la novedad, que para nuestro interés se encuentra definida en el Convenio de la UPOV 1978, así como la Decisión 345, y la Ley de Propiedad Intelectual, y además el Acta de 1991 que servirá como referencia, pues no está vigente en nuestro país.

La primera forma de definir la novedad, es la entregada por la Real Academia Española: “extrañeza o admiración que causa lo antes no visto ni oído”²⁴, pero también se puede definir la novedad como “condición diferenciadora y ausencia de comercialización”²⁵.

En el cuadro a continuación se señalan los Artículos y los períodos de gracia que cada norma establece:

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	<p>Artículo 6.-</p> <p>a) Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder <u>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.</u> Esta notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como <u>cultivo o comercialización ya en curso, inscripción</u> efectuada o en trámite en un <u>registro oficial de variedades</u>, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una publicación. Los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con precisión</p> <p>b) En la fecha de presentación de la solicitud de protección en un Estado de la Unión, la variedad</p> <p>i) no deberá haber <u>sido ofrecida en venta o comercializada</u>, con el <u>consentimiento del obtentor</u>, en el <u>territorio de dicho Estado</u> — o, si la legislación de ese Estado lo prevé, no haberlo sido desde hace <u>más de un año</u> — y</p> <p>ii) no deberá haber sido <u>ofrecida en venta o comercializada</u>, en el territorio de <u>cualquier otro Estado</u>, con el <u>consentimiento del obtentor</u>, por un <u>período anterior superior a seis años</u> en el caso de las vides, <u>árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales</u>, con inclusión, en cada caso, de sus <u>portainjertos</u>, o por un <u>período anterior superior a cuatro años</u> en el caso de <u>otras plantas</u>. Todo ensayo de la variedad que no contenga oferta de venta o de comercialización no se opone al derecho a la protección. El hecho de que la variedad se haya hecho notoria por medios distintos a la oferta de venta o a la comercialización tampoco se opone al derecho del obtentor a la protección. (lo</p>

²⁴ Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española*. <http://lema.rae.es/drae/?val=novedad> (consultado 13 de octubre de 2014).

²⁵ Olga Sánchez. “El Privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000”. *La Propiedad Industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*. Pablo Amat et al (coords.). Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, 2000, p. 321.

	subrayado me corresponde).
Decisión 345	<p>Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el <u>material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros</u>, por el obtentor o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.</p> <p>La novedad <u>se pierde</u> cuando:</p> <p>a) La explotación haya comenzado <u>por lo menos un año antes</u> de la fecha de <u>presentación de la solicitud</u> para el otorgamiento de un <u>certificado de obtentor</u> o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de <u>cualquier País Miembro</u>;</p> <p>b) La <u>explotación</u> haya <u>comenzado por lo menos cuatro años antes</u> o, en el caso de <u>árboles y vides</u>, por lo menos <u>seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor</u> o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un <u>territorio distinto al de cualquier País Miembro</u>. (lo subrayado me corresponde).</p>
Ley de Propiedad Intelectual	<p>Artículo 251.- Una variedad será considerada nueva si el <u>material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor</u> o su causahabiente, o con su consentimiento, <u>para su explotación comercial</u>.</p> <p>La novedad <u>se pierde</u> en los siguientes casos:</p> <p>a) Si la explotación en el territorio nacional <u>ha comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación</u> de la solicitud o de la prioridad reivindicada;</p> <p>b) Si la <u>explotación en el exterior ha comenzado por lo menos cuatro años antes de fecha de la presentación</u> de la solicitud o de la prioridad reivindicada; y,</p> <p>c) En el caso de <u>árboles y vides</u>, si la explotación <u>en el exterior</u> ha comenzado <u>por lo menos seis años antes de la presentación</u> de la solicitud o de la prioridad reivindicada. (lo subrayado me corresponde).</p>
Acta UPOV 1991	<p>Artículo 6.-</p> <p>1) [Criterios] La variedad será considerada nueva si, en la <u>fecha de presentación de la solicitud</u> de derecho de obtentor, el <u>material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros</u> de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los <u>finés de la explotación</u> de la variedad</p> <p>i) en el territorio de la <u>Parte Contratante</u> en la que se hubiese presentado la solicitud, <u>más de un año antes de esa fecha</u>, y</p> <p>ii) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la que se hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en el caso de árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.</p> <p>2) [Variedades de reciente creación] Cuando una <u>Parte Contratante aplique el presente Convenio</u> a un género o una especie vegetal <u>al que no aplicase anteriormente el presente Convenio</u> o una Acta anterior, <u>podrá considerar que una variedad de creación reciente existente en la fecha de extensión de la protección satisface la condición de novedad</u> definida en el párrafo 1), <u>incluso si la venta o la entrega a terceros descrita en dicho párrafo hubiese tenido lugar antes de los plazos definidos en el párrafo mencionado</u>.</p> <p>3) ["Territorios" en ciertos casos] A los fines de lo dispuesto en el párrafo 1), las Partes Contratantes que sean Estados miembros de una sola y misma organización intergubernamental, cuando las normas de esa organización lo requieran, podrán actuar conjuntamente para asimilar los actos realizados en los</p>

	territorios de los Estados miembros de esa Organización a actos realizados en su propio territorio; en su caso, notificarán esa asimilación al Secretario General. (lo subrayado me corresponde).
--	---

Cuadro 2

Dentro de los elementos que señala la norma se establece como requisito que la variedad sea notoriamente conocida, en especial, en términos del Acta de la UPOV de 1978 “Esta notoriedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como lo son el cultivo y comercialización ya en curso, inscripción o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una colección de referencia o descripción precisa en una publicación”. Se considera que los casos presentados en la norma del 78 simplemente eran ejemplificativos, razón por la cual fueron suprimidos en la posterior Acta.

No existe una identificación clara de lo que se puede entender como notoriamente conocido, pero se ejemplifican algunos casos. Sin embargo, se ha conciliado con las diferentes normas a que debe dejarse con su significado natural, en los siguientes términos “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”²⁶.

La ausencia de comercialización, es otro de los elementos que la norma señala en los casos que presenta. Se debe entender que a la fecha de presentación de la solicitud, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de la cosecha de la variedad no haya sido vendido o entregado lícitamente a terceros con el consentimiento del obtentor (se requiere cumplir los plazos señalados por la norma conforme al país donde se presente la solicitud).

Para aclarar más las diferencias que existen entre las normas señaladas, presento un cuadro que permite distinguir los casos que indica cada norma, para posteriormente discutir las diferencias:

Norma	Para un territorio de la Parte Contratante, más de un año después de presentada la solicitud.	Para un territorio distinto del de la Parte Contratante, más de cuatro años, o para árboles y vides más de seis años, antes de la fecha de presentación	Casos Especiales

²⁶ UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido en el Sistema de Protección Vegetales Basado en el Convenio de la UPOV. Aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril del 2002.* www.upov.cl. (acceso: 5 de noviembre de 2014).

UPOV 78	Aplica	Aplica	No Aplica
Decisión 345	Aplica	Aplica	No Aplica
Ley de Propiedad Intelectual	Aplica	Aplica (Art. 251, lit. b, c)	No Aplica
UPOV 91	Aplica	Aplica	Art. 6.2 Cuando una Parte Contratante aplique el presente Convenio a un género o una especie vegetal al que no aplicase el presente Convenio, podrá considerar que una variedad de creación reciente existente en la fecha de extensión de la protección satisface la condición de novedad [...]

Cuadro 3

En la Ley de Propiedad Intelectual, el Acta de la UPOV de 1991, y la Decisión 345 indican dos elementos que no podrán ser entregados o vendidos a terceros; el primero, al material de reproducción o de multiplicación vegetativa, y segundo, al producto de cosecha de la variedad. En cuanto al material de reproducción o multiplicación, se refiere específicamente a semillas o yemas²⁷. Por su parte el Acta de la UPOV de 1978 no se establece más que la propia variedad, es decir, que no señala el material de reproducción, lo que significaría que los demás productos de la variedad, según esa norma si podrían ser puestos en manos de terceros; el material de reproducción o multiplicación vegetativa y los productos de la cosecha.

Una de las diferencias es que el Acta de 1978 otorga un período de gracia de seis años a las vides y a los árboles forestales, frutales y ornamentales. Pero el Acta de 1991 determina que esté período solo será para árboles y vides. No se sabe hasta hoy, si la generalidad del término “árboles” comprende a las variedades forestales, frutales y ornamentales.

En cuanto a los plazos, para los países que son parte del Acta de 1991 de la UPOV no se permite que el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad que se hubiese vendido o entregado a terceros o con su consentimiento por más de un año antes de la fecha. Para contar la fecha en que transcurre el plazo, se deberá contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud para atrás, es

²⁷ Yemas o cualquier material que tenga la capacidad de multiplicar la variedad vegetal. Por ejemplo, tallos u hojas.

decir, que si el obtentor dispuso la variedad en el plazo superior a un año perderá la novedad²⁸.

En el caso de los países que no son contratantes, el plazo se extiende a cuatro años, y para árboles y vides a seis²⁹ años. El plazo se contará al igual que en el caso anterior, es decir, desde el momento en que se presenta la solicitud de protección.

Por ejemplo: si un obtentor presenta su solicitud el 1 de enero del 2014, la novedad no se pierde si la variedad ha sido comercializada por más de un año, es decir desde antes del 1 de enero del 2013 en algún país de la región andina.

La comercialización a la que se refiere el Artículo, toma en cuenta dos elementos: 1. Fecha de presentación de la solicitud. Se trata de la fecha en la cual el obtentor presenta ante la autoridad competente la solicitud para que se le otorgue el derecho de protección, 2. Fecha de la prioridad reivindicada. Conforme a la Decisión 345, el obtentor de una solicitud para el otorgamiento de un derecho de obtentor, que haya presentado su solicitud en un país que conceda trato recíproco a Ecuador, tiene un derecho de prioridad sobre otros obtentores que pretendan registrar la misma variedad en el país, siempre que se reivindique su derecho dentro del año siguiente a la presentación de la primera solicitud. Así, la variedad perdería la novedad si ha sido explotada comercialmente por más de un año, a partir de la fecha que se pretende reivindicar el derecho de prioridad³⁰.

Las diferentes normas establecen un impedimento en la venta o entrega a terceros, por el obtentor o con su consentimiento, con el fin de explotar la variedad. Así se puede concluir que la entrega a terceros basta para eliminar la novedad de la variedad. Sin embargo, en el mismo apartado del Artículo “la notoriedad de la variedad obtenida por medios distintos a la oferta de venta o la comercialización de ésta tampoco se opone al derecho del obtentor a la protección”³¹. De ahí que sea posible, entregar el material a un

²⁸ UPOV. *Orientaciones para la Redacción de Leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV - UPOV/INF/6/1*. Ginebra: UPOV, 2009, p. 4.

²⁹ El período de gracia para árboles y vides es superior pues se toma en cuenta que el período de crecimiento y de multiplicación toma mayor tiempo que las plantas.

³⁰ María Patiño. *Los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., 1998, pp. 28-29.

³¹ Lorena Torres. *Análisis Constitucional y Comparado del Derecho del Obtentor sobre las Nuevas Variedades Vegetales*. *Óp. cit.*, p. 77.

tercero con el fin realizar actividades de investigación (este derecho se conoce como el privilegio del obtentor)³².

La Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual, señalan varios casos en los que no se pierde la novedad. Cabe establecer que el Acta de la UPOV de 1978 no señala estos casos, y el Acta de la UPOV de 1991 no señala en la propia norma, pero en las Notas Explicativas, si se presentan los casos:

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	No señala casos de excepción.
Decisión 345	<p>Artículo 9.-</p> <p>La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros, entre los casos, cuando tales actos:</p> <p>a) sean el resultado de un <u>abuso en detrimento del obtentor</u> o de su causahabiente;</p> <p>b) sean parte de un <u>acuerdo para transferir el derecho</u> sobre la variedad siempre y cuando ésta <u>no hubiere sido entregada físicamente</u> a un tercero;</p> <p>c) sean parte de un <u>acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación</u>;</p> <p>d) sean parte de un <u>acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento de pequeña escala</u> a fin de evaluar la variedad;</p> <p>e) tengan por <u>objeto el material de cosecha</u> que se hubiese obtenido como <u>producto secundario o excedente de la variedad</u> o de las actividades mencionadas en los literales c) y d) del presente artículo; o,</p> <p>f) se realicen bajo cualquier otra <u>forma ilícita</u>. (lo subrayado me corresponde).</p>
Ley de Propiedad Intelectual	<p>Artículo 252.-</p> <p>La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros, entre otros casos, cuando tales actos:</p> <p>a) Sean el resultado de un <u>abuso en detrimento del obtentor</u> o de su derechohabiente;</p> <p>b) Sean parte de un <u>acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad</u>;</p> <p>c) Sean parte de un <u>acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación, siempre y cuando las existencias multiplicadas vuelvan a estar bajo control del obtentor</u> o de su derechohabiente y, de que dichas existencias <u>no sean utilizadas para producir otra variedad</u>;</p> <p>d) Sean parte de un <u>acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de procedimiento</u> en pequeña escala para evaluar la variedad;</p> <p>e) Tengan por <u>objeto el material de cosecha</u> que se <u>hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad</u> o de las actividades mencionadas en los literales c) y d) del presente artículo, a condición de que</p>

	<p>ese producto <u>sea vendido o entregado de manera anónima</u>;</p> <p>f) Se realicen en <u>cumplimiento de una obligación jurídica</u>, en particular, por lo que atañe a la <u>seguridad biológica o a la inscripción de las variedades en un registro oficial</u> de variedades admitidas para la comercialización; o,</p> <p>g) Se realicen bajo <u>cualquier forma ilícita</u>. (lo subrayado me corresponde).</p>
Acta UPOV 1991	<p>Notas Explicativas del Acta de la UPOV de 1991.</p> <p>i) <u>ensayos de la variedad que no supongan la venta o entrega a terceros a los fines de la explotación de la variedad</u></p> <p>ii) <u>venta o entrega a terceros sin el consentimiento del obtentor</u></p> <p>iii) <u>venta o entrega a terceros inscritas en el marco de un acuerdo para transferir los derechos al causahabiente</u></p> <p>iv) <u>venta o entrega a terceros inscritas en el marco de un acuerdo en virtud del cual una tercera persona haya incrementado, por cuenta del obtentor, las existencias de material de reproducción o de multiplicación de la variedad, cuando el acuerdo estipule que las existencias multiplicadas pasan de nuevo a estar bajo el control del obtentor</u></p> <p>v) <u>venta o entrega a terceros inscrita en el marco de un acuerdo en virtud del cual una tercera persona haya efectuada ensayos de campo o en el laboratorio, o ensayos de procesamiento a pequeña escala, para evaluar la variedad</u></p> <p>vi) <u>venta o entrega a terceros inscritas en el marco del cumplimiento de una obligación jurídica o reglamentaria, en particular, en lo que atañe a la bioseguridad o a la inscripción de las variedades en un registro oficial de variedades admitidas para la comercialización</u></p> <p>vii) <u>venta o entrega a terceros de un producto de cosecha que constituya un producto secundario o excedente obtenido a partir de la creación de la variedad o de las actividades mencionadas en los apartados iv) a vi) anteriores, a condición de que ese producto sea vendido o entregado sin identificación de la variedad a los fines de consumo, y</u></p> <p>viii) <u>entrega a terceros a los fines de exhibir la variedad en una exposición oficial u oficialmente reconocida</u>. (lo subrayado me corresponde).</p>

Cuadro 4

En lo que respecta a las normas que tienen vigencia en nuestro país, existen casos determinados específicamente de no pérdida de la novedad, como consecuencia será posible postular la calidad de obtentor aunque ocurrieran los supuestos de la norma. Entre la Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual los casos son bastante parecidos, y recaen tanto en la variedad, en material de reproducción, y los productos de la cosecha, en los que se permite eventos que permitan al obtentor beneficiarse a futuro y además su aprobación. Las Notas Explicativas de la UPOV 1991, presenta un caso diferente, el numeral viii, que permitiría exhibir la variedad vegetal, aún sin haber sido protegida.

En conclusión en Ecuador la novedad no se pierde, en 1 año en el territorio nacional, 4 años en otros Estados miembros y 6 años para árboles y vides. Se entenderán como actos que hacen perder la novedad, la comercialización o la venta. Sin embargo, las propias

normas, señalan excepciones de pérdida de la novedad, en el Artículo 9 de la Decisión 345 y el Artículo 252 de la Ley de Propiedad Intelectual.

1.1.1.2 Distinción.

El segundo requisito se refiere a la distinción, que en breves términos verifica el cumplimiento de que la variedad se distinga de todas las variedades notoriamente conocidas.

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	<p>Artículo 6.-</p> <p>Sea cual sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder <u>distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida</u> 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 referencia o descripción precisa en una publicación. Los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con precisión. (lo subrayado me corresponde).</p>
Decisión 345	<p>Una variedad se considerará distinta, si se <u>diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida</u>, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una <u>solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida</u> dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso. (lo subrayado me corresponde).</p>
Ley de Propiedad Intelectual	<p>Artículo 253.-</p> <p>Una variedad es distinta, si <u>se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese notoriamente conocida</u>, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.</p> <p>La <u>presentación</u> en cualquier país de una <u>solicitud</u> para el otorgamiento del derecho de obtentor <u>hará notoriamente conocida</u> dicha variedad <u>a partir de esa fecha</u>, si tal acto condujera a la concesión del derecho o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.</p> <p>La <u>notoriedad de la existencia</u> de otra variedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como: <u>explotación de la variedad ya en curso, inscripción de la variedad en un registro de variedades</u> mantenido por una asociación profesional reconocida, o <u>presencia</u> de la variedad en una <u>colección de referencia</u>. (lo subrayado me corresponde).</p>
Acta UPOV 1991	<p>Artículo 7.-</p> <p>Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, <u>sea notoriamente conocida</u>. En particular, el <u>depósito</u>, en <u>cualquier país</u>, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de <u>inscripción</u> de otra variedad en un <u>registro oficial</u> de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la</p>

	solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso. (lo subrayado me corresponde).
--	---

Cuadro 5

En el Acta de 1978 se identifican algunos casos ejemplificativos que permiten establecer cuando una variedad es notoriamente conocida, en el Acta de 1991 se determinan dos casos específicos; el primero, el depósito de la solicitud para el registro; o segundo, la resolución favorable de la protección de una variedad. En cuanto a la Decisión 345, aunque no se usa “notoriamente conocida”, se usa “comúnmente conocida”, y se considera que cumple esta condición cuando se ha presentado la solicitud en cualquier país. Finalmente nuestra Ley de Propiedad Intelectual tiene la misma estructura que la del Acta de 1978.

Este requisito, solicita que el obtentor logre que la variedad se distinga claramente de otras variedades, pero esto trae una gran dificultad pues no se ha definido en qué términos se debe cumplir este requisito. Sin embargo, se ofrecen estándares para lograr el examen de distinción, tomando en cuenta que los caracteres sean: a) consistentes y b) claros. El examen que verifica estos elementos es técnico y se realiza al menos dos veces por separado para comprobar la consistencia de los caracteres. El examen se puede realizar en “variedades anuales”³³ por medio de observaciones realizadas en plantaciones y respecto a variedades perennes³⁴, por medio de observaciones hechas en dos campañas distintas de una misma plantación o siembra”³⁵.

Con respecto a la claridad, el examen analiza los caracteres cualitativos³⁶, cuantitativos³⁷ y pseudocualitativos³⁸, que dependerán de la variedad que se examine. Estos caracteres buscan diferenciar a la nueva variedad con las variedades notoriamente conocidas. El examen se realizará teniendo en cuenta la medición y observación de los

³³ Las variedades anuales, son aquellas plantas que viven solo un período. Por ejemplo, las lentejas o los girasoles.

³⁴ Las variedades perennes, son aquellas plantas que duran varias temporadas. Por ejemplo, los árboles o las rosas.

³⁵ Lorena Torres. *Análisis Constitucional y Comparado del Derecho del Obtentor sobre las Nuevas Variedades Vegetales*. Óp. cit., p. 47.

³⁶ Caracteres cualitativos: son la descripción de factores tales como el sexo de la planta: dioico femenino, dioico masculino, monoico unisexual, monoico hermafrodita, Por regla general, los caracteres cualitativos no son influenciados por el medioambiente. Suelen observarse visualmente.

³⁷ Caracteres cuantitativos: comprenden la descripción de características tales como la longitud del tallo de la planta, el que puede ser corto, muy corto, medio largo, largo y muy largo. Si la variedad candidata tiene altura media, sería posible, excluir del ensayo del cultivo las variedades de la colección cuyo tallo sea muy corto, o muy largo. Los caracteres cuantitativos pueden medirse u observarse visualmente.

³⁸ Caracteres pseudocualitativos: comprenden la descripción de factores tales como la forma de la hoja de la planta, la cual puede ser oval, elíptica, redonda y oboval. Estos caracteres suelen observarse, por regla general, visualmente.

caracteres; tales como, el método de reproducción, diferencias relativas al largo del tallo, color de pétalos, forma de las hojas, entre otros elementos³⁹.

Los criterios de distinguibilidad se pueden clasificar en cualitativos y cuantitativos. En algunos casos, basta con determinar diferencias que pueden detectarse con la simple observación visual. De acuerdo con la definición de variedades esencialmente derivadas, algunos expertos consideran que para verificar la distinguibilidad, el análisis comparativo debe incluir aspectos genéticos⁴⁰. El examen genético tiene como fin establecer si la variedad, es una variedad inicial o una variedad esencialmente derivada. Otros expertos consideran que los rasgos que se pueden identificar a simple vista, pero diferencias en el color de los pétalos no necesariamente implican que la variedad pueda considerarse como una variedad inicial o nueva.

El criterio de distinción, verifica los caracteres pertinentes, las expresiones fenotípicas y genotípicas que permitan la identificación de una variedad. Las características genotípicas son, “conjunto de los genes (información genética) existentes en cada uno de los núcleos celulares de los individuos pertenecientes a una determinada especie animal o vegetal”⁴¹, y el fenotipo es un “conjunto de características de un individuo, originado en la realización e interacción visible del genotipo con el ambiente”⁴². El fenotipo, son las proteínas, lípidos y otras macromoléculas, es una expresión del genotipo, consistente en ácidos nucleicos, que se construye con base en su información; el genotipo requiere de explicaciones evolutivas y el fenotipo se explica funcionalmente. Los cambios en los organismos vivos se pueden dar en el fenotipo y en el genotipo. Un cambio estable en el fenotipo es normalmente producto de modificaciones en la memoria genética. Está sujeta a las modificaciones posibles en la expresión del genotipo, generadas por el medio ambiente y actores diversos que pueden llevar a mutaciones positivas y negativas⁴³.

Como se señaló antes, para cumplir este requisito es importante que la variedad sea notoriamente conocida, para lo cual se deberá cumplir con el requisito de que la variedad pueda diferenciarse de las demás variedades que sean notoriamente conocidas⁴⁴.

³⁹ UPOV. *Introducción General al Examen de la Distinción, Homogeneidad y la Estabilidad y a la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales*. Ginebra: UPOV, 2002, pp. 86-87.

⁴⁰ María Patiño. *Los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*. *Óp. cit.*, p. 31.

⁴¹ Rafael Pérez. *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial*. México DF: Editorial Porrúa, 2011, p. 257.

⁴² *Ibíd.*

⁴³ Jordan Bertand. *Los impostores de la genética*. Barcelona: Península, 2001, p. 114.

⁴⁴ Notoriamente conocida: La variedad vegetal candidata debe distinguirse de cualquier otra variedad notoriamente conocida a la fecha de presentación de la solicitud, en cualquier parte del mundo. Tomado del

Las Notas explicativas de la UPOV suponen ciertos parámetros para determinar si la variedad es notoriamente conocida:

- 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 para 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 accesibles⁴⁵.

La distinción es quizás uno de los problemas más serio que se presentan desde la perspectiva técnica, ya que se vincula con el resultado de la acción de mejora y define la posible protección de la variedad, o la no invasión de los derechos de obtentor sobre una ya protegida, o la no invasión de los derechos de obtentor sobre una variedad similar. Un elemento esencial que define la distancia mínima entre dos especies vinculadas, deriva en que los caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión⁴⁶.

Como conclusión se puede establecer que para que una variedad sea distinta, se deberá poder diferenciar de cualquier otra variedad notoriamente conocida al momento de presentación de la solicitud de obtentor. Para que se considere como una variedad notoriamente conocida, se deberá tomar en cuenta los diferentes métodos que presentan las Notas explicativas de la UPOV.

1.1.1.3 Homogeneidad.

Este es el tercer requisito de protección, y se refiere a que la variedad a la que se intenta proteger, deba tener variaciones mínimas, con el fin de poder establecer con precisión la descripción y su distinción, para posteriormente garantizar la estabilidad.

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	Artículo 6.- c) La variedad deberá ser suficientemente <u>homogénea</u> , teniendo en cuenta las <u>particularidades</u> que <u>presente su reproducción sexual o su multiplicación vegetativa</u> . (lo subrayado me corresponde).
Decisión 345	Artículo 11.- Una variedad se considerará <u>homogénea</u> si es suficientemente <u>uniforme</u> en sus

documento: La Noción del Obtentor y de lo Notoriamente conocido en el Sistema de Protección de Obtenciones Vegetales basada en el Convenio de la UPOV.

⁴⁵ UPOV. *Introducción General al Examen de la Distinción, Homogeneidad y la Estabilidad y a la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales*. Ginebra: UPOV, 2002, pp. 86-87.

⁴⁶ Jordan Bertand. *Los impostores de la genética*. Óp. cit., p. 258.

	<u>caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.</u> (lo subrayado me corresponde).
Ley de Propiedad Intelectual	Artículo 254.- Una variedad es <u>homogénea</u> si es suficientemente <u>uniforme</u> en sus <u>caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.</u> (lo subrayado me corresponde).
Acta UPOV 1991	Artículo 8.- Se considerará <u>homogénea</u> la variedad si es suficientemente <u>uniforme</u> en sus <u>caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.</u> (lo subrayado me corresponde).

Cuadro 6

Se considerará que la variedad cumple con este requisito si presenta pequeñas variaciones, teniendo en cuenta la forma de su reproducción; sea esta sexuada o asexuada. Como consecuencia del examen se debería obtener que tras las pruebas la variedad conserva sus características esenciales o especiales (las características de la variedad deben ser bastante parecidas entre sí en prácticas de reproducción y multiplicación). Técnicamente se deben conservar las características externo-fenotípicas⁴⁷, que las hacen distinguibles con las variedades de la misma especie⁴⁸.

El requisito en conjunto responde a la necesidad de identificar las características que serán objeto de la protección. El presente requisito no es absoluto, pues existen márgenes de tolerancia que se amplían progresivamente según el tipo de variedad del cual se trate, ya sean variedades multiplicadas por vía vegetativa o estrictamente autógamas de variedades alógamas o de variedades híbridas. Por ejemplo,

los caracteres serán distintos en las variedades autógamas y en las alógamas. La autogamia es un fenómeno consistente en la unión de dos gametos de sexo distinto formado en un mismo individuo. Es un fenómeno frecuente en las plantas. Por otro lado, la alogamia es un tipo de reproducción sexual en plantas consistente en la polinización cruzada y la fecundación entre individuos genéticamente diferentes. Este tipo de reproducción favorece la producción de individuos genéticamente nuevos y, por ende, la generación constante de variabilidad genética en las poblaciones⁴⁹.

Entonces, la homogeneidad que se busca de las variedades dependerá del método de reproducción. Por ejemplo, en las variedades autógamas y las de multiplicación vegetativa, que por lo general las características entre ellas son muy parecidas, el examen consiste en

⁴⁷ Fenotipo: es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. Los fenotipos resultan de la expresión de los genes de un organismo, así como de la influencia de los factores ambientales, y de las posibles interacciones entre ambos.

⁴⁸ Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica. Óp. cit.*, p. 74.

⁴⁹ *Ibíd.*

evaluar la homogeneidad mediante el número de plantas que resultan evidentemente diferentes, fuera del tipo. En el caso de variedades alógamas, es común que las plantas no sean muy parecidas, por lo que no es posible visualizar qué plantas son atípicas. En este caso se evalúa la homogeneidad examinando la gama general de la variación, observada a través de todas las plantas individuales, para evaluar si resulta similar a las variedades comparables⁵⁰.

El examen que se realiza sobre las variedades, se conoce como examen DHE (distinción, homogeneidad y estabilidad) y existe una amplia gama de documentos proporcionados por la UPOV que brindan una guía de cómo llevar a cabo la evaluación. Cada país, con un equipo de personas especializadas determina los parámetros que debe cumplir cada variedad para ser considerada como candidata.

En Ecuador, el organismo competente para definir estos parámetros es el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual). Sin embargo,

El IEPI no dispone de personal, laboratorio u otros medios que le permitan realizar dicho examen técnico, por lo que debe contratar este servicio. Los propósitos de esta actividad son Caracterizar en invernadero variedades de flores utilizando listas de descriptores morfológicos definidos por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), e Identificar estadísticamente si la variedad o variedades en cuestión cumplen con los requisitos del examen DHE. Se indica que en el año 2004 no ha habido la petición de ningún examen DHE. El precio de examen propuesto por INIAP es competitivo y sigue los estándares a nivel internacional, lo que da soporte técnico al examen DHE en el Ecuador. El organismo encargado es el INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador)⁵¹

Dado que, Ecuador no realiza efectivamente el examen DHE, cuenta con Acuerdos de cooperación⁵² en materia de exámenes DHE. Por ejemplo sobre:

Nombre botánico principal UPOV: Rosa villosa L

Países con los que existe Acuerdo de Cooperación sobre esta variedad: Alemania, Austria, Colombia, Francia, Países Bajos, Unión Europea (Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV))⁵³

En conclusión, para que la variedad se considere como candidata se deberá verificar que los caracteres sean similares o uniformes, dependiendo de la forma de reproducción de

⁵⁰ UPOV. *Introducción General al Examen de la Distinción, Homogeneidad y la Estabilidad y a la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales*. Ginebra: UPOV, 2002, p. 89.

⁵¹ UPOV. *El Sistema de la UPOV de Protección de Variedades Vegetales*. http://www.upov.int/about/es/upov_system.html#P67_2972 (acceso 10/10/2014).

⁵² Acuerdo de cooperación, sobre el género o especie cubierto mediante un acuerdo para un taxón de rango superior al cual éste pertenece (e.g. por una especie: cuando el género o la familia ya se encuentra cubierta mediante un acuerdo)

⁵³ UPOV. *Orientaciones y Cooperaciones en Materia de Examen DHE*. <http://www.upov.int/genie/es/dus.jsp?id=4877>. (acceso: 21/10/ 2014).

la variedad vegetal, para aclarar la UPOV sostiene que debe conservar uniformemente los caracteres utilizados para el cumplimiento del requisito distinción y la descripción de la variedad. Es decir, que el examen de este requisito estará sujeto de análisis del tipo de reproducción para poder a continuación determinar la similitud de los caracteres.

1.1.1.4 Estabilidad.

El cuarto requisito es la estabilidad, que busca que los caracteres permanezcan conforme a la definición entregada por el obtentor, después de varias reproducciones.

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	Artículo 6.- d) La variedad deberá ser <u>estable en sus caracteres esenciales</u> , es decir, deberá <u>permanecer conforme a su definición</u> después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. (lo subrayado me corresponde).
Decisión 345	Artículo 12.- Una variedad se considerará <u>estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación</u> y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones. (lo subrayado me corresponde).
Ley de Propiedad Intelectual	Artículo 255.- Una variedad es <u>estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación</u> y al final de cada ciclo particular de reproducción, multiplicación o propagación. (lo subrayado me corresponde).
Acta UPOV 1991	Artículo 9.- Se considerará <u>estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas</u> o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. (lo subrayado me corresponde).

Cuadro 7

Como resultado de los Artículo, la variedad debería responder al examen técnico manteniendo los caracteres inalterados después de las reproducciones o multiplicaciones a través de los ciclos⁵⁴. Esto dependerá del tipo de variedad del que se intente la protección, existen casos en los que se admite mayores diferencias dependiendo del tipo de reproducción que tiene cada una.

Así como el requisito de distinguibilidad y uniformidad, este requisito se verifica conforme al instructivo sobre la evaluación técnica que desarrolló la UPOV, llamado

⁵⁴ Los exámenes a través de los ciclos, según las directrices de la UPOV del examen DHE debe ser sometida a número mínimo de pruebas con el fin de verificar la estabilidad.

Guidelines for the Conduct Test for Distinctness, Uniformity and Stability o *Test Guidelines*, se trata de un documento de consulta obligatoria realizado por el Comité Técnico de la UPOV. Esencialmente el examen verifica tres elementos: 1. Definir si la variedad corresponde a la clasificación taxonómica especificada en la solicitud de aplicación, 2. Determina el cumplimiento con los criterios de distinguibilidad, uniformidad y estabilidad, y 3. Contribuye, de acuerdo con las fuentes consultadas, a la verificación del requisito de novedad⁵⁵. La Decisión 345 de 1993 advierte en el Artículo 19 que la autoridad nacional competente de cada país miembro emitirá el concepto técnico.

Cabe decir que la Decisión 345, tanto en el Artículo 19 como en el Artículo 38 b) implantan la necesidad de instaurar un Comité Subregional para la Protección de las Variedades Vegetales en el que estarán dos miembros de cada país contratante. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe tal organismo y por ende tampoco se han elaborado las directrices de procedimientos, exámenes, pruebas de laboratorio. Tampoco en Ecuador existe el reglamento, el sistema se limita a un examen de formulario.

Este requisito, presenta una de las limitaciones para el derecho del obtentor. El Artículo 270 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana señala “El titular de una obtención inscrita tendrá la obligación de mantener o reponer el depósito efectuado durante la vigencia del certificado de obtentor”. El obtentor vegetal, una vez que ha obtenido el título deberá cumplir este requisito y en el caso de no cumplir, podría perder incluso su calidad.

Una de las particularidades que se puede encontrar, en especial, en esta examinación es el ligamen que es

un aspecto particularísimo de las obtenciones vegetales y resulta de las características propias del objeto de protección (plantas), sumamente proclive a cambios. Este fenómeno – que podríamos llamar de mutabilidad natural del objeto de protección- limita la existencia del derecho en el tanto éste se encuentra supeditado a las variaciones biológicas que puedan sufrir las plantas, las cuales, por su naturaleza, pueden cambiar sin intervención de la mano del ser humano y perder los caracteres que en un momento determinado permitieron su tutela a través de un título de obtención vegetal. En resumen, se trata de un límite al derecho que surge de las características inherentes al objeto de protección y que es ajena a otro tipo de invenciones tradicionalmente comprendidas dentro de la propiedad intelectual⁵⁶.

Por lo tanto, es frecuente que los exámenes que se realicen de estabilidad tengan resultados que no sean tan fiables. Pero se ha demostrado en varios estudios que si la

⁵⁵ María Patiño. *Los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*. *Óp. cit.*, pp. 32-33.

⁵⁶ Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica*. *Óp. cit.*, p. 88.

variedad responde al examen de homogeneidad correctamente, también responderá al de estabilidad. Como efecto de que la variedad sea estable, el material será conforme a los caracteres y si el obtentor es capaz de proporcionar el mismo material durante el tiempo, este podrá conservar su derecho de obtentor vegetal⁵⁷.

Para verificar el cumplimiento de este requisito es frecuente que se examine una generación complementaria o un nuevo lote de semillas o plantas para comprobar que presentan los mismos caracteres que el material suministrado. En el examen se confirmará si la variedad es conforme al tipo y es homogénea. Otra de las posibilidades es que se verifique comparando dos muestras y los resultados que estas presentan.

En conclusión la distinguibilidad de una variedad, verificará las características morfológicas y fisiológicas, y eventualmente verificará si se trata de variedades esencialmente derivadas⁵⁸. Este requisito solicita un examen técnico en el que se pueda determinar los caracteres de una variedad que la diferencien frente a las demás conocidas.

1.1.1.5 Denominación.

Este es el quinto requisito, tiene que ver con la posibilidad de registro de la variedad vegetal, y consiste que al momento de solicitar el otorgamiento de título de obtentor vegetal, la norma requiere que se provea la siguiente información: la descripción técnica de la variedad vegetal, y la denominación⁵⁹. Este requisito es formal.

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	Artículo 6.- e) La variedad deberá recibir una <u>denominación</u> conforme a lo dispuesto en el <u>Artículo 13</u> ⁶⁰ . (lo subrayado me corresponde).

⁵⁷ UPOV. *Introducción General al Examen de la Distinción, Homogeneidad y la Estabilidad y a la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales*. Ginebra: UPOV, 2002, p. 25.

⁵⁸ María Patiño. *Los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*. *Óp. cit.*, p. 34.

⁵⁹ El cuestionario técnico y la solicitud de denominación variedad, se lleva a cabo mediante un formulario de solicitud de derecho de obtentor.

⁶⁰ Art. 13 de la Decisión 345.- 1) La variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica. Cada Estado de la Unión se asegurará que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4), ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración de la protección. 2) La denominación deberá permitir la identificación de la variedad. No podrá componerse únicamente de cifras salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. No deberá ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor. En particular, deberá ser diferente de cualquier denominación que designe, en cualquiera de los Estados de la Unión, una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante. 3) La denominación de la variedad se depositará por el obtentor en el servicio previsto en el Artículo 30.1b). Si se comprueba que esa denominación no responde a las exigencias del párrafo 2), dicho servicio denegará el registro y exigirá que el obtentor proponga otra denominación, en un plazo determinado. La denominación se registrará al mismo tiempo que se conceda el título de protección, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7. 4) No se atentará contra los derechos anteriores de terceros. Si, en virtud de un

Decisión 345	<p>Artículo 13.-</p> <p>Cada País Miembro se asegurará de que <u>ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización</u>, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.</p> <p>La <u>designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva</u> con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.</p> <p>Cuando <u>una misma variedad</u> fuese objeto de <u>solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros</u>, se empleará la <u>misma denominación</u> en todos los casos. (lo subrayado me corresponde).</p>
Ley de Propiedad Intelectual	<p>Artículo 256.-</p> <p>Ningún derecho relativo a la <u>designación registrada como denominación de la variedad obstaculizará su libre utilización</u>, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.</p> <p>La <u>designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva</u> con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.</p> <p>El <u>Reglamento determinará los requisitos</u> ⁶¹ para el registro de las designaciones. (lo subrayado me corresponde).</p>
Acta UPOV 1991	<p>Artículo 20.-</p> <p>1) [Designación de las variedades por denominaciones; utilización de la denominación] a) La variedad será designada por <u>una denominación destinada a ser su designación genérica</u>.</p> <p>b) Cada Parte Contratante se asegurará de que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4), ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor.</p> <p>2) [Características de la denominación] La denominación deberá <u>permitir identificar la variedad</u>. No podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. No deberá ser</p>

derecho anterior, la utilización de la denominación de una variedad está prohibida a una persona que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7), está obligada a utilizarla, el servicio previsto en el Artículo 30.1)b) exigirá que el obtentor proponga otra denominación para la variedad. 5) Una variedad sólo podrá depositarse en los Estados de la Unión bajo la misma denominación. El servicio previsto en el Artículo 30.1)b) estará obligado a registrar la denominación así depositada, a menos que compruebe la inconveniencia de esa denominación en su Estado. En ese caso, podrá exigir que el obtentor proponga otra denominación.6) El servicio previsto en el Artículo 30.1)b) deberá asegurar la comunicación a los demás servicios de las informaciones relativas a las denominaciones de variedades, en especial del depósito, registro y anulación de denominaciones. Todo servicio previsto en el Artículo 30.1)b) podrá transmitir sus observaciones eventuales sobre el registro de una denominación al servicio que la haya comunicado.7) El que, en uno de los Estados de la Unión, proceda a la puesta en venta o a la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativo de una variedad protegida en ese Estado, estará obligado a utilizar la denominación de esa variedad, incluso después de la expiración de la protección de esa variedad, siempre que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4), no se opongan a esa utilización derechos anteriores.8) Cuando una variedad se ofrezca a la venta o se comercialice, estará permitido asociar una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar a la denominación registrada de la variedad. Si tal indicación se asociase de esta forma, la denominación deberá, no obstante, ser fácilmente reconocible.

⁶¹ Hasta el día de hoy no existe Reglamento, por lo tanto no existen normas sobre la utilización de la denominación.

	<p>susceptible de inducir en error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor. Concretamente, deberá ser diferente de toda denominación que designe, en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes, una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina.</p> <p>3) [Registro de la denominación] La denominación de la variedad será propuesta por el obtentor a la autoridad. Si se comprueba que esa denominación no responde a las exigencias del párrafo 2), la autoridad denegará el registro y exigirá que el obtentor proponga otra denominación en un plazo prescrito. La denominación se registrará por la autoridad al mismo tiempo que se conceda el derecho de obtentor.</p> <p>4) [Derechos anteriores de terceros] Los derechos anteriores de terceros no serán afectados. Si, en virtud de un derecho anterior, la utilización de la denominación de una variedad está prohibida a una persona que está obligada a utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7), la autoridad exigirá que el obtentor proponga otra denominación para la variedad.</p> <p>5) [Misma denominación en todas las Partes Contratantes] Una variedad sólo podrá ser objeto de solicitudes de concesión de un derecho de obtentor bajo la misma denominación en las Partes Contratantes. La autoridad de cada Parte Contratante deberá registrar la denominación así propuesta, a menos que compruebe que la denominación es inadecuada en el territorio de esa Parte Contratante. En tal caso, exigirá que el obtentor proponga otra denominación.</p> <p>6) [Información mutua de las autoridades de las Partes Contratantes] La autoridad de una Parte Contratante deberá asegurar la comunicación a las autoridades de las demás Partes Contratantes de las informaciones relativas a las denominaciones de variedades, concretamente de la propuesta, el registro y la cancelación de denominaciones. Toda autoridad podrá transmitir sus observaciones eventuales sobre el registro de una denominación a la autoridad que la haya comunicado.</p> <p>7) [Obligación de utilizar la denominación] Quien, en el territorio de una Parte Contratante, proceda a la puesta en venta o a la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad protegida en dicho territorio, estará obligado a utilizar la denominación de esa variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor relativo a esa variedad, a condición de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4), no se opongan derechos anteriores a esa utilización.</p> <p>8) [Indicaciones utilizadas en asociación con denominaciones] Cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice, estará permitido asociar una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar, a la denominación de variedad registrada. Si tal indicación se asociase de esta forma, la denominación deberá ser, no obstante, fácilmente reconocible. (lo subrayado me corresponde).</p>
--	--

Cuadro 8

El Artículo señala que se debe identificar la variedad con una denominación, que debe esencialmente ser diferente a las demás utilizadas por los miembros de la UPOV, sea está de la misma especie o de una similar, además la denominación no deberá generar confusión. Se prohíbe que la denominación contenga superlativos o comparativos, ni contener en el nombre características que no tiene, tampoco es posible dar a entender que

solo la variedad tiene ciertas características pues otras también pueden tener las mismas. La denominación no podrá componerse únicamente de cifras, a menos de que sea una práctica establecida. Para explicar lo que se considera una práctica establecida la UPOV ha señalado que será posible: a) en el caso de las variedades utilizadas dentro de un círculo de especialistas, la práctica establecida debería reflejar ese círculo de especialistas, b) en prácticas de comercialización aceptadas para determinados tipos de variedades y ciertas especies⁶².

El segundo elemento, es la obligatoriedad del uso, quien comercialice o ponga en venta el material de reproducción o multiplicación tiene la obligación de hacer uso de la denominación de la variedad protegida, esta obligación continua incluso después del tiempo de protección de la variedad. Entonces, “la denominación se convierte en un aspecto inherente a una variedad vegetal inscrita”⁶³.

El tercer elemento, hace referencia a los signos distintivos. Se permite que la denominación esté asociada a una marca o a un nombre comercial, pero se debe ser fácilmente distinguible. Al momento de registrar el nombre se verificará la existencia del nombre y en el caso de haber existido previamente solicitará al posible obtentor elegir otro nuevo. De la misma forma, si “la denominación propuesta figura de forma idéntica a una marca o nombre comercial, no podrá ser admitida para la variedad vegetal”⁶⁴.

Las normas señalan entonces, que la denominación es un requisito para iniciar el proceso de registro al igual que los demás requisitos señalados en los apartados anteriores. Sin embargo este requisito tiene una particularidad, pues no permite doble protección, no existe la posibilidad de registrar el nombre o denominación como una marca. Por otra parte, si existiera el caso en el que un mismo obtentor intentará la protección en los países miembros de la CAN se requiere que usen la misma denominación en las diferentes solicitudes. Cabe señalar que no existe un Reglamento en Ecuador sobre el manejo de las denominaciones de las variedades vegetales.

En Ecuador el trámite se resume de la siguiente forma: 1. Inicio del trámite, 2. Recepción de la solicitud de derecho de obtentor, 3. Revisión de los requisitos para admitir

⁶² UPOV. *Notas Explicativas sobre las Denominaciones de las Variedades con Arreglo al Convenio de la UPOV*. http://upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/inf_12_1.pdf. (acceso: 24 de octubre de 2014).

⁶³ Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica*. *Óp. cit.*, p. 82

⁶⁴ *Ibíd.*

la solicitud a trámite, de conformidad con los literales a) y b) del Art. 260 de la LPI y Art. 38 RLPI – Si la solicitud no cumple con los requisitos de admisión a trámite se notifica al solicitante otorgando un plazo de 10 días para completar. Si no cumple se declarará desistido, 5. Se asigna a la solicitud número y fecha de admisión a trámite, 6. Análisis de los requisitos formales señalados en el Libro III de la Ley de Propiedad Intelectual - La DNOV formula las observaciones correspondientes y le otorga al peticionario el plazo de 3 meses a fin de que cumpla con los requisitos formales, en caso de incumplimiento la DNOV declarará la caducidad o desistimiento del trámite, 7. Publicación de las solicitudes de derecho de obtentor y denominación varietal, en Gaceta de la Propiedad Intelectual - Si dentro de 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la Gaceta se presentan oposiciones, la DNOV notificará al peticionario para que dentro de 30 días hábiles haga valer las argumentaciones, 8. Ejecución del Examen de DHE, 9. Emisión del dictamen técnico sobre la novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad (DHE) - Si el dictamen técnico es negativo se notifica al peticionario para garantizar su derecho a ser escuchado, 10. Resolución de la concesión del derecho - Si la resolución es negativa el peticionario podrá imponer los recursos que determina la ley, 11. Emisión del Certificado de Obtentor⁶⁵.

Se debe recalcar que la denominación no podrá ser objeto de otro mecanismo de protección, como por ejemplo la marca comercial. Pero cuando la variedad se venda o se comercialice, se podrá asociar la denominación registrada una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una indicación similar, siempre que la denominación sea fácilmente reconocible⁶⁶.

1.2 Los obtentores vegetales

Un obtentor vegetal para ser considerado como tal, deber realizar un trabajo de investigación y haber obtenido una variedad vegetal mediante un proceso de mejoramiento⁶⁷ de otra variedad. El obtentor puede exigir que se le otorguen los derechos exclusivos sobre su variedad, sí está reúne las características exigidas por la ley, con

⁶⁵ Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. *Las obtenciones vegetales*. <http://www.propiedadintelectual.gob.ec/obtencciones-vegetales/>. (acceso: 24/10/2014).

⁶⁶ María Patiño. *Los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*. *Óp. cit.*, p. 121.

⁶⁷ Proceso de mejoramiento: la nueva variedad debe ser producto de un desarrollo, para el cual se ha utilizado una técnica, o un conjunto de técnicas y procedimientos, lo cual excluye de manera específica el mero descubrimiento de una variedad o la utilización de métodos esencialmente biológicos

especial énfasis en el mejoramiento vegetal; así como la novedad, homogeneidad, estabilidad y diferencia⁶⁸.

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	No presta una definición.
Decisión 345	Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan <u>creado variedades vegetales</u> , cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica. Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. (lo subrayado me corresponde)
Ley de Propiedad Intelectual	Artículo 249.- La persona que haya <u>creado o descubierto y desarrollado una variedad</u> , el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o el derechohabiente de la primera o de la segunda personas mencionadas, según el caso. <u>Se entiende por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.</u> (lo subrayado me corresponde)
Acta UPOV 1991	Artículo 1.- Se entenderá por obtentor iv) – la persona que haya <u>creado o descubierto y puesto a punto una variedad</u> , - la persona que sea el empleado de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o - el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso. (lo subrayado me corresponde)

Cuadro 9

El Acta de la UPOV de 1978 no presta una definición de obtentor vegetal, sin embargo se considera que el 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 [...].

Se considera que esta parte del Artículo 6, permite reconocer que el único requisito que se debe cumplir para ser un obtentor vegetal es que la variedad debe distinguirse claramente de cualquier otra variedad notoriamente conocida y que los caracteres que permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos con

⁶⁸ Rafael Pérez. *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial. Óp. cit.*, p. 257.

precisión⁶⁹. Lo que quiere decir que dada la carencia de información sobre las variedades que son admitidas para protección, se permitirían los descubrimientos y en específico los mutantes naturales o las plantas que se han obtenido sin intervención del humano.

Para el Acta de 1991 las cosas son diferentes, se ha señalado la definición de obtentor, con un elemento esencial que dejaría de lado los descubrimientos que es la puesta a punto de variedades vegetales, aunque se permite el uso de descubrimientos como base inicial, en los términos de esa Acta la “selección dentro de una variación natural”.

A continuación la Decisión 345, no define específicamente a los obtentores, pero el Artículo 4 señala que se otorgará el certificado de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, y posteriormente se señalan los requisitos antes indicados. Bajo esta perspectiva se considerará *crear*, como la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable entre plantas⁷⁰. Esto quiere decir que la Decisión 345 no admite la protección de descubrimientos, el supuesto para otorgar una protección deberá ser que la planta haya sido fitomejorada.

Y la Ley de Propiedad Intelectual por su parte, insta a que el obtentor haya creado o descubierto y desarrollado una variedad. La protección que presta nuestro sistema también requiere que el ser humano haya aplicado una técnica de fitomejoramiento sobre la planta, que puede incluso haber sido descubierta. Aunque Ecuador es parte del Acta de la UPOV de 1978, se puede ver que al momento de requerir que obtentor *desarrolle la variedad* sigue el supuesto de la UPOV de 1991 que pide que el obtentor haya *puesto a punto* la variedad.

En consecuencia el Acta de la UPOV de 1991, en cuanto a la definición de obtentores se refiere, corrige un error técnico que probablemente tenía el Acta de 1978, pues como se había indicado el sistema tiene la intención de proteger la mejora vegetal, como el resultado de la aplicación de un conocimiento o técnica. Como consecuencia de este importante cambio, la Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual también señalan el supuesto de algún tipo de mejora; para la Decisión 345 se debe crear la variedad y para la Ley de Propiedad Intelectual se debe desarrollar la variedad. Es decir, que nuestro sistema no permite que se protejan los descubrimientos.

⁶⁹ Zobeida Robles. *La Noción de Variedad Esencialmente Derivada en el Marco de la UPOV y su Incidencia en la Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual*. *Óp. cit.*, p. 29.

⁷⁰ *Ibid.*

Para aclarar más sobre las consideraciones que se debe tener en cuenta para optar por la calidad de obtentor vegetal un obtentor vegetal, el Acta de la UPOV de 1991, es la norma que más permite aclarar que condiciones deberá cumplir una persona para que se le otorgue su certificado. El Artículo 1 del Acta de la UPOV de 1991, establece que será obtentor *la persona que haya [...] descubierto y puesto a punto una variedad*, según las Notas Explicativas del Acta de la UPOV de 1991 describe al descubrimiento como la “selección dentro de la variación natural”, mientras que la puesta a punto como el proceso de “reproducción o multiplicación y evaluación”⁷¹. La puesta a punto de la variedad es uno de los dos elementos principales que configuran el derecho del obtentor por lo que “el hecho aislado y único del descubrimiento de la variedad no tiene ninguna connotación sino va de la mano de la puesta a punto, lo que requiere de la aplicación de técnicas de mejoramiento heredable, ello es, del intelecto que es lo que en realidad se pretende amparar”⁷².

Las Notas Explicativas sobre la Definición de Obtentor con Arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV interpretan que “Una persona no estará facultada a obtener la protección de una variedad existente que haya descubierto y reproducido sin cambios”⁷³. Las Notas recalcan que las personas que opten por ser obtentores, no serán aptas para postularse por esta calidad sino han hecho alguna actividad de mejoramiento vegetal; el hecho aislado de descubrimiento no otorga ningún derecho. Al igual que nuestra Ley de Propiedad Intelectual, aunque no se excluye la posibilidad de que el obtentor haya descubierto la variedad, se requiere que haya desarrollado la variedad, o realizado actividades de fitomejoramiento.

A fin de cumplir los requisitos de la norma se debe entender que los dos requisitos, para tener la calidad de obtentor, van de la mano “creado o descubierto y puesto a punto una variedad” o en términos de la Ley de Propiedad Intelectual “creado o descubierto y desarrollado una variedad”. En los países existen varios sistemas que prevén un examen para determinar si las personas ha puesto a punto o desarrollado la variedad. En Ecuador,

⁷¹ UPOV. *La Noción del Obtentor y de lo Notoriamente Conocido en el Sistema de Protección Vegetales Basado en el Convenio de la UPOV. Aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril del 2002.* www.upov.cl. (acceso: 5 de noviembre de 2014).

⁷² Pablo Robledo. El Alcance del Derecho del Obtentor”. Rengifo García, Ernesto. *La Propiedad Inmaterial - Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual et al.* (coords.). Bogotá: Diagramación e Impresión Departamento de Publicaciones Universidad Externado de Colombia, p. 154.

⁷³ UPOV. *Notas Explicativas sobre la Definición de Obtentor con Arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.* http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_brd.pdf. (acceso: 5 de noviembre de 2014).

según la Dirección de Obtenciones Vegetales, éste examen se lleva a cabo mediante la presentación de la solicitud de obtentor y el cumplimiento de la pregunta que solicita que se defina el origen de la variedad. No existe una forma de comprobación científica del cumplimiento efectivo del desarrollo de la variedad y de que no haya sido un mero hallazgo.

Para solucionar las dificultades de verificación de la puesta a punto o desarrollo de las variedades la UPOV ha ofrecido métodos científicos que podrían servir para verificar que la variedad ha cumplido con el elemento. Los marcadores de ADN son muy frecuentes, como paso siguiente a la presentación de la solicitud, este examen científico tiene como fin “arrojar datos de perfiles moleculares de variedades vegetales, obtenidos posiblemente en laboratorios y mediante el empleo de tecnologías”⁷⁴, en consecuencia, el examen permitiría que las oficinas encargadas de otorgar certificados de obtentor realicen un examen científico que permita determinar si la variedad cumple los requisitos o no. Además el examen de ADN⁷⁵ permitiría realizar una base de datos para futuras postulaciones de protección de variedades vegetales.

Entonces, los organismos facultados para otorgar el título de obtentor vegetal deberán verificar la puesta a punto de la variedad. El trasfondo de este requisito es evitar la apropiación indebida de variedades vegetales silvestres. Es claro que en países como el nuestro, este requisito debería ser sujeto de una verificación muy estricta, justamente para evitar este tipo de problemas⁷⁶.

⁷⁴ UPOV. *Directrices para los perfiles de ADN: Selección de marcadores moleculares y creación de una base de datos (directrices BMT)*. Ginebra: UPOV, 2010, p. 10.

⁷⁵ El enfoque recomendado para la selección y utilización de marcadores moleculares: a) considerar el enfoque cultivo a cultivo; b) acordar un tipo de marcador aceptable y la fuente del mismo; c) acordar las plataformas y los equipos de detección aceptables; d) acordar los laboratorios que participarán en la prueba; e) acordar las cuestiones relativas a la calidad; f) verificar la fuente del material vegetal empleado; g) acordar los marcadores a utilizar en una fase de evaluación preliminar en la que se contará con la colaboración de más de un laboratorio y se usarán equipos de detección diferentes; h) realizar una evaluación; i) elaborar un protocolo para la evaluación de los datos moleculares; j) acordar el material vegetal y el conjunto de referencias a analizar, y la fuente de los mismos; k) analizar la colección de variedades acordada – en distintos laboratorios y con distintos equipos de detección, utilizando muestras duplicadas y, si surgiesen problemas, intercambiando o extractos de ADN; l) usar en todos los análisis variedades, muestras de ADN y alelos de referencia; m) verificar todas las etapas (inclusive la entrada de datos) – lograr la mayor automatización posible; n) efectuar una “prueba a ciegas” de la base de datos en laboratorios diferentes; o) adoptar los procedimientos para la adición de nuevos datos.

⁷⁶ Existen países que han puesto especial énfasis en el cuidado de las variedades silvestres. Por ejemplo, en Costa Rica las variedades que han sido desarrolladas a través de conocimientos tradicionales se les otorga una protección especial conferida por el Convenio de Diversidad Biológica y la Ley de Biodiversidad de Costa Rica. Este país ofrece un sistema llamado *derecho intelectuales comunitarios sui generis*, en el que registran los conocimientos tradicionales relacionados con el mejoramiento vegetal.

Seguando con lo fijado por el Artículo, este permite que se considere como obtentor a “la persona que sea el empleado de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga”, esto significa que

quien ha encargado el trabajo o el patrono del creador, puede también ser reputado obtentor, sin necesidad de ninguna cesión del derecho ni de reconocer derecho moral alguno, pues al ser reputado obtentor todos los derechos morales y patrimoniales sobre la creación estarían radicados en él⁷⁷.

Del mismo modo nuestra Ley de Propiedad Intelectual, señala los sujetos que podrán ser considerados obtentores “ La persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad, el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o el derecho habiente de la primera o de la segunda persona mencionada[...]”. Es decir, que nuestra Ley de Propiedad Intelectual sigue exactamente los mismos términos que el Acta de la UPOV de 1991, y permite que mantengan está calidad el obtentor, el empleador del obtentor, y sus líneas sucesorias si fuera el caso y según corresponda. Esto quiere decir que la calidad de obtentor podría sucederse en caso de muerte del titular con sus derechos. Sin embargo, para Robles del Castillo, existe un error conceptual entre obtentor y titular de los derechos de obtentor, que son dos cosas distintas. Así el causahabiente del obtentor es el sucesor del derecho del obtentor, pero jamás el obtentor, pues es derechohabiente de la titularidad del derecho del obtentor sobre la variedad pero no se le reconoce la calidad de creador⁷⁸. Entonces, los sucesores del obtentor, no tendrán la calidad de obtentor sino que tendrán los derechos que le corresponden.

El obtentor es “tanto aquella persona que ha creado una nueva variedad vegetal poniendo en práctica cualquier método de mejora fitotécnica, como aquella que la ha descubierto en el medio natural, y en ambos casos ha conseguido desarrollarla con éxito”⁷⁹.

O según Pablo Felipe Robledo,

el obtentor es el sujeto de derecho que crea, desarrolla y termina o descubre y pone a punto una variedad vegetal mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas, al igual que el sujeto de derecho que emplea o encarga el trabajo a quien crea, o desarrolla o termina o descubre y pone a punto la variedad vegetal⁸⁰.

⁷⁷ Pablo Robledo. *El Alcance del Derecho del Obtentor*. Óp. cit., p.154.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Lorena Torres. *Análisis Constitucional y Comparado del Derecho del Obtentor sobre las Nuevas Variedades Vegetales*. Óp. cit., p. 70.

⁸⁰ Pablo Robledo. *Los derechos del obtentor de variedades vegetales en Colombia*. Revista de Propiedad Inmaterial Universidad Externado: 2006, p. 131.

Las diferentes normas vigentes, señalan la posibilidad de que el obtentor pueda ser, el mejorador vegetal que es la persona que está legitimado para solicitar el derecho, a quien está legitimado para solicitarlo en virtud de su condición de cesionario, causahabiente o empleador del fitomejorador y al titular del derecho de obtención⁸¹.

Por consiguiente, no se podrá considerar como obtentor vegetal a la persona que haya postulado una variedad que haya sido un simple hallazgo o descubierta y en la que no exista algún esfuerzo intelectual. Por lo tanto, los diferentes sistemas requieren que el posible obtentor demuestre que ha puesto a punto a la variedad vegetal, que básicamente consiste en que el obtentor realice algún tipo de innovación sobre esta. Aún con otros términos se requiere que exista fitomejoramiento, en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, el desarrollo de la variedad. Queda claro que para configurar la calidad de obtentor de cualquier tipo de variedad, sea esta inicial o esencialmente derivada, se requieren los dos supuestos de la norma.

1.2.1 Derechos.

El derecho de obtentor, debe tener un proceso, que inicia con la presentación de una solicitud que deberá ser revisada por la autoridad competente, en Ecuador⁸² el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (IEPI). Como se ha señalado antes, la variedad será sometida al examen de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, además se solicitará que la variedad tenga una denominación. Una vez que se cumplan estos requisitos, se concederá el derecho de obtentor.

Los derechos que se le otorgan al obtentor tienen dos manifestaciones: una de carácter moral y otra de carácter económico. El derecho moral consiste en la prerrogativa de ser reconocido como tal, esto es, como obtentor de la variedad vegetal, como consecuencia es un derecho imprescriptible e inalienable. El derecho económico del obtentor radica en la prerrogativa a favor del obtentor, consistente en aprovechar y explotar en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su propagación, reproducción, distribución o venta, así como la producción de otras variedades e híbridos con fines comerciales⁸³.

⁸¹ Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica. Óp. cit.*, p. 65.

⁸² En Ecuador, dado que somos suscriptores del Acta de la UPOV de 78 y la normativa relevante, no permite la doble protección, es decir que una misma variedad no podrá ser objeto de una patente y de un título de obtentor. El Acta de la UPOV de 1991 sí permite la doble protección.

⁸³ Horacio Rangel. "La Nueva Legislación Mexicana en materia de Variedades Vegetales". *Propiedad Intelectual en Iberoamerica*. Salvador Bergel *et al.* (coords.). Madrid: Ciudad Argentina, 2001, pp. 361-362.

El derecho que faculta la explotación económica de forma monopolística, se justifica en que se debe “salvaguardar la inversión realizada, sea en los procesos de investigación (resulta muy costoso desarrollar una invención hasta que ésta es utilizable), sea en propaganda y en dotar de imagen al producto”, además se les debe asegurar que la protección va a cubrir los costos y el probable riesgo de fracaso, así como la expectativa de vender su producto a un precio que les permita recuperar los gastos de investigación y les proporcione, además, un premio por el riesgo asumido⁸⁴.

El derecho que faculta la explotación económica de forma monopolística, se justifica en que se debe “salvaguardar la inversión realizada, sea en los procesos de investigación (resulta muy costoso desarrollar una invención hasta que ésta es utilizable), sea en propaganda y en dotar de imagen al producto”, además se les debe asegurar que la protección va a cubrir los costos y el probable riesgo de fracaso, así como la expectativa de vender su producto a un precio que les permita recuperar los gastos de investigación y les proporcione, además, un premio por el riesgo asumido⁸⁵.

1.2.1.2 Protección provisional.

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	Artículo 7.3.- 3) Cualquier Estado de la Unión podrá adoptar medidas destinadas a defender al obtentor contra maniobras abusivas de terceros, que pudieran producirse durante el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud de protección y la decisión correspondiente.
Decisión 345	Artículo 17.- El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado.

⁸⁴ Pablo Amat. “Concepto, Contenido y Límites del Derecho de Obtentor de Variedades Vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre”. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Transgénicos*. Pablo Amat et al. (coords.). Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007, pp. 193-194.

⁸⁵ Pablo Amat. “Concepto, Contenido y Límites del Derecho de Obtentor de Variedades Vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre”. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Transgénicos*. Pablo Amat (ed.). Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007. 193-194.

Ley de Propiedad Intelectual	<p>Artículo 263.-</p> <p>El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado. En consecuencia, el solicitante tendrá la <u>facultad de iniciar las acciones legales correspondientes a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyen una infracción</u> o violación de sus derechos, excepto la acción para reclamar daños y perjuicios que solo podrá interponerse una vez obtenido el correspondiente certificado de obtentor. El establecimiento de las indemnizaciones a que haya lugar, podrá abarcar los daños causados por el demandado desde que tuvo conocimiento de la solicitud. La solicitud se presume de derecho conocida desde su publicación. (lo subrayado me corresponde).</p>
Acta UPOV 1991	<p>Artículo 13.-</p> <p>Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho. Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14. Una Parte Contratante podrá prever que dichas medidas sólo surtirán efecto respecto de las personas a las que el obtentor haya notificado la presentación de la solicitud.</p>

Cuadro 10

Esta medida tiene como fin salvaguardar los intereses del obtentor en el período que transcurre entre la presentación de la solicitud y la concesión de derecho de obtentor. La finalidad de la facultad es otorgar una remuneración equitativa, en este intervalo se para los actos que se lleve a cabo, que una vez que se le otorguen los derechos de obtentor requieran su autorización, serán los actos establecidos en el Artículo 270 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se debe destacar que el Acta de la UPOV de 1978 no señala esta protección como obligatoria. Una de las modificaciones del Acta de 1991 es juntamente ésta, pues existe una tendencia hacía el reforzamiento de la norma, tanto es así que el Artículo 13 de la UPOV de 1991 señala “como mínimo”, lo que significaría que los países podrían ampliar la protección.

En Ecuador, existe la protección del tiempo que transcurre entre la presentación de la solicitud y el otorgamiento de derecho de obtentor, además en el mismo Artículo se prevé la posibilidad de iniciar acciones legales contra las personas que llevaren a cabo cualquier infracción. Además se faculta a la persona afectada a reclamar una indemnización por los daños. Desde la fecha de la presentación de la solicitud se presumirá conocida.

Entonces, la protección tendrá vigencia mientras dure el procedimiento administrativo; contado desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la concesión de derecho de obtentor, y será válida únicamente para los actos que requieran autorización del obtentor una vez que ostente esa calidad.

1.2.1.2 Plazo de protección.

El derecho de obtentor tiene un alcance limitado en el tiempo. Existen varias normas relevantes, la primera de éstas es la UPOV de 1978 que estableció plazos más cortos, sin embargo en lo que respecta a Ecuador sigue los preceptos de la UPOV de 1991 y de la Decisión 345.

	UPOV 1978	Decisión 345	Ley de Propiedad Intelectual	UPOV 1991
Variedades	15 años a partir de la fecha de concesión de título de protección.	20 años a partir de la fecha de otorgamiento.	20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.	20 años a partir de la concesión de derecho de obtentor.
Árboles y vides	(no podrá ser inferior a) 18 años a partir de dicha fecha.	25 años a partir de la fecha de otorgamiento.	25 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.	25 años a partir de la concesión de derecho de obtentor.

Cuadro 11

En Ecuador los plazos son 20 años para variedades perennes y 25 años para árboles y vides. Este también es otro de los cambios de las actas que tiende hacia el reforzamiento del derecho de obtentor, en el que se concede mayor tiempo de protección y por ende mayor posibilidad de comercializar la variedad. Una vez que transcurran los plazos antes señalados, dependiendo del tipo de variedad protegida, entrará al dominio público, lo mismo ocurre con otras forma de protección como las patentes⁸⁶.

1.2.1.3 Exclusividad del derecho.

El derecho de obtentor tiene como efecto conferir al obtentor o su beneficiario el derecho exclusivo para llevar a cabo sobre las variedades ciertos actos e impedir que terceros no autorizados realicen estos respecto de un objeto o material de la variedad protegida y sólo respecto de ella, a continuación las normas establecen:

⁸⁶ Zobeida Robles. *La Noción de Variedad Esencialmente Derivada en el Marco de la UPOV y su Incidencia en la Decisin 345 y la Ley de Propiedad Intelectual*. *Óp. cit.*, p. 97.

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	<p>Artículo 5.-</p> <p>El derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa</p> <ul style="list-style-type: none"> — la producción con fines comerciales, — la puesta a la venta, — la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad. <p>El material de multiplicación vegetativa abarca las plantas enteras. El derecho del obtentor se extiende a las plantas ornamentales o a las partes de dichas plantas que normalmente son comercializadas para fines distintos de la multiplicación, en el caso de que se utilicen comercialmente como material de multiplicación con vistas a la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas.</p>
Decisión 345	<p>Artículo 24.-</p> <p>La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. <p>El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.</p>

Ley de Propiedad Intelectual	<p>Artículo 270.-</p> <p>Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 263, el certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar las acciones administrativas o judiciales previstas en esta Ley, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.</p> <p>En especial, el titular tendrá derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:</p> <p>a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;</p> <p>b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;</p> <p>c) Oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales;</p> <p>d) Exportación o importación;</p> <p>e) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;</p> <p>f) Los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación; y,</p> <p>g) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas.</p>
Acta UPOV 1991	<p>Artículo 14.-</p> <p>1) [<i>Actos respecto del material de reproducción o de multiplicación</i>] 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:</p> <p>i) la producción o la reproducción (multiplicación),</p> <p>ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación,</p> <p>iii) la oferta en venta,</p> <p>iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización,</p> <p>v) la exportación,</p> <p>vi) la importación,</p> <p>vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), <i>supra</i>.</p>

Cuadro 12

Los derechos se ampliaron con el Acta de 1991, existen más casos que en el Acta de 1978. Incluyó la preparación para fines de reproducción y la simple posesión para cualquiera de los fines de explotación. Otro de los elementos que se agregó en el Acta de

1991, es el alcance que supera al material de reproducción o multiplicación, llegando al producto de la cosecha.

En lo que nos respecta el alcance llega a los productos de la cosecha. Para aclarar Robledo del Castillo presenta los niveles de protección, que permiten determinar cómo operan las normas

El objeto sobre el cual recae la prohibición de realizar actos de comercialización son los niveles de protección, que son tres:

Nivel I: Material de reproducción, multiplicación y propagación. Ejemplo: las semillas, yemas esquejes.

Nivel II: Productos de la cosecha, son todas las expresiones de la cosecha. Ejemplo: tallos cortados de rosas.

Nivel III: Productos fabricados directamente a partir del producto de la cosecha. Ejemplo: camisas fabricadas con utilización de algodón proveniente de una variedad protegida⁸⁷.

Para el Acta de la UPOV de 1978 se establece una protección mínima obligatoria que según, lo señalado sería para el Nivel I, para los Niveles II y III, la protección es facultativa. Se considera que el Nivel III también es parte de ese convenio, aunque facultativo, como el uso de las palabras “producto comercializado” del Artículo 4 de la norma. La Decisión 345, como se había anunciado solo prevé la protección del Nivel I y II, y no advierte nada con respecto al Nivel III. Para el Acta de 1991 las circunstancias son diferentes, existe una obligatoriedad de protección de los Niveles I, II, y III⁸⁸.

Alcance de la Protección	Nivel I	Nivel II	Nivel III
Impedir actos con fines comerciales (posesión, venta, oferta en venta, exportación, importación)	Material de reproducción, multiplicación o propagación de la variedad.	Producto de la cosecha.	Producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.
Acta de la UPOV de 1978, artículo 5	Obligatorio	Facultativo- el artículo habla de producto comercializado lo que abarca producto de la cosecha como los productos fabricados directamente a partir del producto de la	Facultativo- el artículo habla de producto comercializado lo que abarca producto de la cosecha como los productos fabricados directamente a partir del producto de la cosecha.

⁸⁷ Pablo Robledo. *El Alcance del Derecho del Obtentor*. *Óp. cit.*, pp. 159-160.

⁸⁸ Son los actos respecto de ciertos productos: hace referencia sobre los productos fabricados a partir de un producto de la cosecha de una variedad protegida. En base a lo considerado estos requerirán de la autorización del obtentor, siempre que no haya sido autorizado su uso en un contrato previo.

		cosecha.	
Acta de la UPOV de 1991, artículo 14	Obligatorio.	Obligatorio.	Facultativo.
Decisión 345 de 1993, artículo 24	Si	Si	No disponible.

Cuadro 13⁸⁹

Se debe enfatizar, que todos derechos que se le confieren al obtentor podrán ser transferidos a terceros, a título gratuito u oneroso, esto quiere decir que se permite transferir los derechos mediante contratos siempre que se respeten las solemnidades y requisitos de cada uno de estos.

La autorización del obtentor es el mecanismo por el cual “el obtentor habilita a terceros, para llevar a cabo sobre la variedad vegetal, bajo ciertos límites y condiciones, los actos y facultades cuyo ejercicio exclusivo otorga la ley al titular de la obtención”⁹⁰. La consecuencia de la autorización se traduce en varios tipos de contratos, así nace la voluntad del titular del derecho y permite conceder a otro la facultad de ejercer actos de explotación sobre la variedad protegida. El contrato que generalmente se usa es la licencia de explotación.

La licencia de explotación, es un contrato de carácter oneroso y se traduce como la recompensa para el titular del derecho por el trabajo de investigación efectuado y por los resultados obtenidos. De esta manera, se fija un royalty o precio que deberá abonar el tercero autorizado al obtentor como contraprestación por la cesión temporal de éste a favor de aquel de las facultades exclusivas sobre la variedad en que consiste el derecho⁹¹. Todos los actos que se encuentran señalados en la norma requieren necesariamente de la autorización del obtentor de la variedad vegetal, que implica el pago de un royalty frecuentemente.

Este derecho tiene cuatro limitaciones, la primera se conoce como el *privilegio del obtentor*⁹², se trata de un derecho que autoriza a terceros al uso de la variedad sin

⁸⁹ Pablo Robledo. *El Alcance del Derecho del Obtentor*. Óp. Cit., p.160.

⁹⁰ Pablo Amat. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Óp. cit., p. 195.

⁹¹ *Id.*, p. 201.

⁹² Acta UPOV 78- Art. 5/ Decisión 345- Art.25/ Ley de Propiedad Intelectual (Ecuador)- Art. 273/ Acta UPOV 91- Art. 15

remuneración alguna al titular de la variedad inicial protegida⁹³. Las normas prevén la posibilidad de tener acceso a una variedad protegida con el fin de investigar y desarrollar una nueva variedad vegetal, y los derechos de la nueva variedad serán de titularidad del nuevo investigador; además esta facultad excluye la posibilidad de que se indemnice o se compense al titular de la variedad que se investigó.

El privilegio ha sido objeto de muchas discusiones, pero con mayor énfasis a partir de que se introdujo el concepto de variedades esencialmente derivadas, pues se cuestiona si realmente existe aplicación este privilegio. La razón de las discusiones es que las dos figuras se contraponen en concepto, porque el obtentor de una variedad protegida no puede oponer sus derechos frente al fitomejorador que pretende utilizar dicha variedad con fines de mejoramiento vegetal. Por otro lado, podrá oponerse si se determina, en el momento en que se comercializa, que la nueva variedad deriva esencialmente de la variedad protegida⁹⁴. Lo que significa que los fitomejoradores solo podrán llevar a cabo dos actividades que es la investigación y la experimentación, porque para comercializar o realizar otra actividad se requiere autorización del obtentor.

La segunda limitación es el *privilegio del agricultor*⁹⁵, y consiste en el derecho que se le confiere al agricultor para replantar las semillas obtenidas de la cosecha de la variedad vegetal protegida en el ámbito de su propia explotación agrícola, siempre que el material de reproducción haya sido adquirido lícitamente, por ejemplo, a través de la compra de semillas al obtentor. El siguiente gráfico, muestra como debería ser el uso de las

⁹³ Pablo Amat. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Óp. cit., p. 217.

⁹⁴ Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica*. Óp. cit., p. 118.

variedades para evitar solicitar la autorización de las variedades usadas:

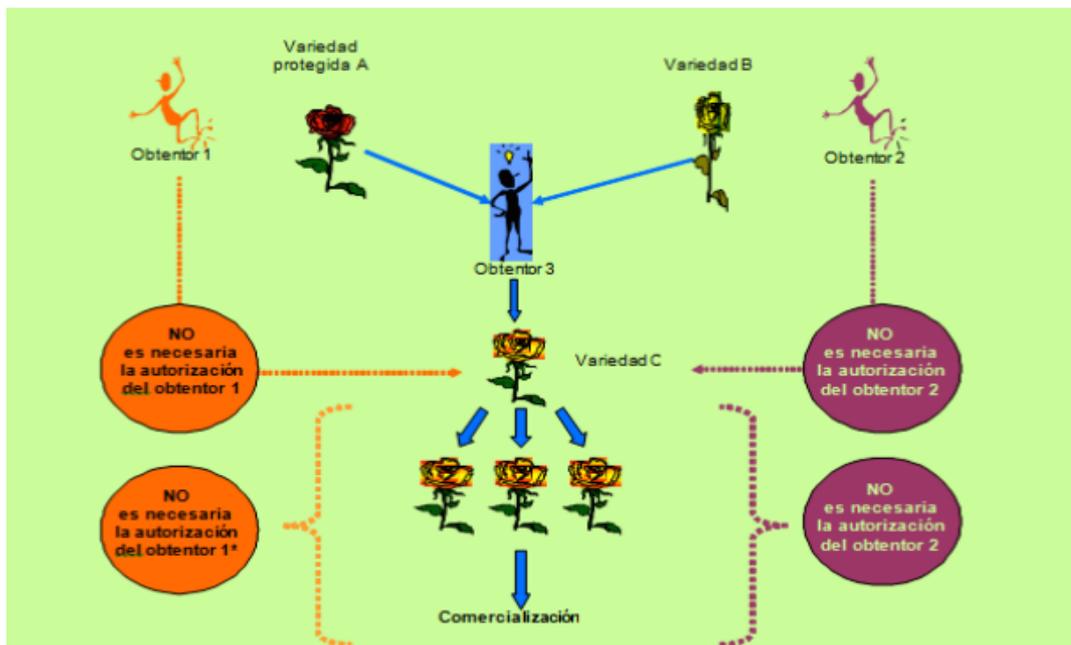


Gráfico 1⁹⁶

En la práctica esta facultad que se confiere a los agricultores la posibilidad de replantar la variedad con el producto de la cosecha, sin que esto sea una violación del derecho del obtentor. Sin embargo, la facultad no confiere derechos exorbitantes, las personas que hagan ejercicio de este derecho deben tener en cuenta que se deberá hacer dentro de los límites razonables.

Es por esto que la utilización del material de propagación que pueda obtenerse de la cosecha debe estar orientada exclusivamente a suplir las necesidades de abastecimiento de una explotación agrícola. La fórmula de propia explotación implica precisamente lo anterior, y establece un límite espacial que afecta por igual el punto de origen y destino del material de la variedad protegida que se empleará con un fin reproductivo⁹⁷.

Lo que significa que la persona no estará facultada a comercializar o intercambiar el material con otros agricultores. Aunque en Ecuador existe esta disposición no se ha determinado los límites razonables, la única disposición que existe es la del Artículo 272 de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁹⁵ UPOV 78- no recoge el privilegio del agricultor / Decisión 345- Art. 26/ Ley de Propiedad Intelectual- Art. 272/ UPOV 91- Art. 15.2.

⁹⁶ Petter Button. *La protección de las variedades vegetales como favor de ingresos para los agricultores y productores*. *Óp cit.*, p.52.

⁹⁷ *Id.*, p. 126.

La tercera es la *interés público*⁹⁸, las razones de aplicación de la norma serían una afectación a la salud pública y al medio ambiente; el abastecimiento nacional; y es una sub-explotación de la variedad que suponga graves perjuicios al desarrollo económico de un país⁹⁹. Si este evento llegará a pasar la norma prevé que se deben otorgar compensaciones al titular del derecho, pues este es un caso donde no involucra la voluntad de este.

La cuarta limitación, se refiere al *agotamiento del derecho del obtentor*¹⁰⁰, la limitación consiste en que cuando el material de la variedad ha sido puesto en el comercio (en manos de terceros) por voluntad del obtentor o con su autorización, éste no podrá ejercer ninguno de los derechos que le han conferido, pues su derecho quedó agotado, salvo: 1. El acto o uso implique una reproducción o multiplicación no autorizada de la variedad, 2. El acto o uso implique una exportación de material de la variedad protegida a un país en el cual no se le otorgue ningún tipo de protección a las variedades vegetales o al determinado género o especie a la que pertenece, y que dicha exportación permita reproducirla, a menos que dicho material esté destinado al consumo humano, animal o industrial.

Las normas condicionan el derecho a dos circunstancias: la primera, relativa a la utilización no autorizada del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, la segunda, que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho, conocido como *royalty en cascada*. Así el obtentor no puede elegir el momento en el que reivindicará su derecho y pretenderá el cobro de la royalty, sino que deberá intentar, en cada uno de los pasos, desde la primera multiplicación, ejercer su derecho, pudiéndolo hacer incluso en el último escalón¹⁰¹.

1.2.1.3 a) Extensión del derecho de obtentor a productos de la cosecha.

Dentro de las ampliaciones del derecho del obtentor, se puede identificar los productos de la cosecha de las plantas cultivadas pertenecientes a la variedad protegida. De esta manera la multiplicación, a partir de un producto cosechado y su posesión, requieren la autorización del obtentor siempre y cuando dicho producto resulte de la utilización no

⁹⁸ UPOV 78- Art. 9/ Decisión 345- Art. 30/ Ley de Propiedad Intelectual- Art. 275/ UPOV 91- Art. 17.1.

⁹⁹ Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica*. Óp. cit., p. 135.

¹⁰⁰ UPOV 78- no se encuentra regulado/ Decisión 345- Art. 27/ Ley de Propiedad Intelectual- Art. 274/ UPOV 91- Art. 16.

¹⁰¹ Pablo Amat. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Óp. cit., p. 36.

autorizada de la variedad, y el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho¹⁰².

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	No se encuentra regulado.
Decisión 345	Artículo 24.- i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.
Ley de Propiedad Intelectual	Artículo 270.- f) Los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer.
Acta UPOV 1991	Artículo 14.- 2) [<i>Actos respecto del producto de la cosecha</i>] A reserva de lo dispuesto 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.

Cuadro 14

La norma establece que serán sujetos de esta protección también, las plantas enteras o las partes de éstas. Las plantas enteras son las plantas germinadas a partir de un producto de la cosecha de una variedad protegida. En cuanto a partes de plantas se refiere a flores, frutos, etc. Dependiendo de la planta, ésta podrá dar origen o no a una nueva variedad. El Acta de 1978 no prevé la extensión de los alcances del derecho de obtentor a los actos realizados respecto del producto de la cosecha.

Cabe decir que para que exista una violación al derecho del obtentor, se deben producir dos elementos; el primero, la utilización no autorizada del material “primario” de reproducción y multiplicación, y la imposibilidad del obtentor de haber ejercido, razonablemente su derecho sobre este material. Entonces, en la práctica, el producto de la

¹⁰² Zobeida Robles. *La Noción de Variedad Esencialmente Derivada en el Marco de la UPOV y su Incidencia en la Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual*. Óp. cit., p. 105.

cosecha procede del material de reproducción que ha sido cultivado sin la licencia de explotación. El obtentor no ha recibido en el transcurso de éste accionar ningún tipo de compensación económica por el uso de su variedad. Al extender la necesidad de autorización para llevar a cabo actos de posesión y multiplicación sobre el producto de la cosecha se evita precisamente esta situación desventajosa para el titular del derecho. Una implicación que conlleva esta extensión es que quien posea o se disponga a multiplicar el material vegetal que ha sido cosechado haciendo uso no autorizado de material de reproducción o multiplicación de una variedad protegida, requerirá la autorización para poseer o multiplicar ese material cosechado aun si el sujeto que pretende estos actos no fue quien utilizó, en un principio, el material primario de reproducción sin autorización¹⁰³.

Entonces, si el evento anteriormente señalado llegará ocurrir, dentro de las facultades del obtentor, el titular podrá impedir que su material sea poseído o multiplicado por un tercero, pedir el pago de las regalías, o iniciar las acciones administrativas. Para que operen estas alternativas se deberá comprobar que el obtentor tomó todas las medidas del caso para proteger su variedad y que no conocía de este evento.

En conclusión, lo que el enumerado intenta proteger es a todos aquellos actos que un tercero ejecute sobre los productos de la cosecha, siempre y cuando éste haya obtenido el material de reproducción o multiplicación sin autorización del obtentor. Pero si el obtentor ha podido ejercer sus facultades exclusivas sobre la semilla, no será necesario que el tercero solicite autorización del obtentor para la ejecución sobre productos de la cosecha. La finalidad del artículo es impedir el “uso fraudulento del material de reproducción de una variedad protegida con el que se ha generado una plantación o cosecha que no ha pasado por el legítimo control del titular de la obtención, en el pago del canon o retribución correspondiente para su legal utilización”¹⁰⁴. El no pago de la respectiva prima facultaría al obtentor para extender sus facultades sobre el producto de la cosecha.

1.2.1.3 b) Extensión a variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida y variedad que requieren el empleo repetido de una variedad protegida para su producción.

Este es el caso de las variedades que no se distinguen claramente de la variedad inicial o la variedad protegida. Esto significa que la variedad no cumple los requisitos para

¹⁰³ Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica*. Óp. cit., pp. 106-107.

¹⁰⁴ Pablo Amat. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Óp. cit., p. 197.

ser identificada como una nueva variedad, en especial el requisito de distinción. Por estas razones no puede ser considerada como una variedad postulante de una protección independiente, sino que se trata de una extensión del derecho del obtentor.

Las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida, son las variedades que no tienen caracteres que se distinguen claramente de la variedad inicial, más conocidas como *variedades novedosas*, pues no cumplen el requisito de distinción. Para la explotación económica de este tipo de variedades, se requerirá la autorización del obtentor de la variedad inicial para llevar a cabo cualquier tipo de explotación sobre esta variedad. Y las variedades que requieren el empleo repetido de una variedad protegida, también se requiere la autorización del obtentor pues nos encontramos en un caso de dependencia¹⁰⁵.

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	No se encuentra regulado.
Decisión 345	Artículo 24.- i) [...] El <u>certificado de obtentor</u> también <u>confiere</u> a su titular el ejercicio de los <u>derechos previstos en los literales precedentes</u> respecto a las <u>variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida</u> , conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida. (lo subrayado me corresponde).
Ley de Propiedad Intelectual	Artículo 271.- Las disposiciones del artículo precedente se aplicarán también: b) A las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.
Acta UPOV 1991	Artículo 14.- 5) [<i>Variedades derivadas y algunas otras variedades</i>] a) Las disposiciones de los párrafos 1) a 4) también se aplicarán ii) a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7, [...]

Cuadro 15

Como se había anticipado en todos los casos que se dieran sobre esto, se deberá solicitar autorización al obtentor de la variedad protegida. Se trata de casos en que una variedad protegida depende de la utilización de otra para ser producida con fines comerciales. Para Amat Llobart la finalidad de la norma es:

¹⁰⁵ Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica*. *Óp. cit.*, p. 110.

Una regulación de una dependencia vegetal entre la variedad primitiva y la nueva, a los fines de la producción comercial, pues no sería justo proteger a la variedad previa cuando la nueva precisa irremisiblemente de ella para su propia viabilidad productiva y por tanto económica¹⁰⁶.

El presupuesto de la norma es que haya una variedad protegida y una dependencia de esa variedad. De no cumplirse con este requisito entonces la variedad podría ser protegida como una variedad inicial, porque cumpliría los requisitos antes de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

El Acta de la UPOV, en el Artículo 14.5 ii), se remite al Artículo 7 de esa norma, que habla de la distinción, de ahí que uno de los elementos esenciales de lo dispuesto es que la variedad carezca de este elemento.

En términos técnicos se debe decir que las variedades que no se distinguen claramente son “aquellas que por la expresión de los caracteres resultantes de un determinado genotipo, no son posibles de diferenciar claramente de la variedad protegida”¹⁰⁷. Para Rapela está categoría de variedades

que no se distinguen claramente de la variedad protegida conforme al Artículo 7 (Distinción), podría interpretarse como que crea de hecho otra categoría intermedia de simiente protegida, la cual está comprendida entre la variedad inicial y la variedad esencialmente derivada¹⁰⁸.

Entonces, las variedades que no se distinguen claramente y que requieren el empleo de una variedad protegida, son aquellas variedades que no cumplen el requisito de distinción para ser considerada una variedad inicial y que se le otorgue esa protección, pero tampoco tiene los caracteres suficientes para ser considerada como una variedad esencialmente derivada. Se trata de variedades que son dependientes de la variedad protegida y que en la mayoría de casos, sin la existencia de la variedad inicial no podrían existir, de ahí que se requieren siempre la autorización del titular de los derechos de la variedad protegida.

1.2.1.3. c) Las variedades esencialmente derivadas.

Son el tercer caso de extensión de los derechos que se le otorga a los obtentores, este derecho fue introducido con el Acta de la UPOV de 1991, y se definen como “aquella que se produce o se genera a partir de una variedad preexiste y protegida por un derecho de

¹⁰⁶ Pablo Amat. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Óp. *cit.*, p. 195.

¹⁰⁷ *Id.*, p. 200.

¹⁰⁸ Miguel Rapela. *Derecho de propiedad intelectual en vegetales superiores*. Buenos Aires: Ciudad de Argentina, 2000, p. 62.

obtención y que, manteniendo los caracteres propios de dicha variedad, se diferencia por la expresión de uno o más caracteres distintos a los manifestados por la variedad protegida de la cual se derivó”¹⁰⁹. La extensión de este derecho refuerza las facultades que tienen los obtentores vegetales y evita que un tercero haga utilización de la variedad protegida para desarrollar una nueva variedad, con variaciones mínimas y obteniendo beneficios a partir de la labor realizada por el obtentor de la variedad inicial¹¹⁰. Sobre este tema se ampliará en el siguiente capítulo.

¹⁰⁹ Miguel Rapela. *Derecho de propiedad intelectual en vegetales superiores*. Buenos Aires: Ciudad de Argentina, 2000, p. 112.

¹¹⁰ Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica*. *Óp. cit.*, p. 115.

CAPÍTULO II

2. VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS Y ANÁLISIS NORMATIVO

Las variedades esencialmente derivadas nacen del criterio de distinción, que como se señaló anteriormente es uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las variedades vegetales para que se otorgue el título de obtentor a su creador. De este tipo de variedades, existe casi una falta de cumplimiento de este requisito y nace lo que se conoce variedades *casi duplicadas*, que son las variedades que difieren en pocos caracteres de las variedades iniciales y que generalmente se han obtenido mediante mejoramiento vegetal.

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	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 [...].
Decisión 345	Artículo 3.- Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.
Ley de Propiedad Intelectual	Artículo 249.- Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original y, aún cuando pudiéndose distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, o 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 primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.
Acta UPOV 1991	Artículo 14.- 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.
--	---

Cuadro 16

Dentro de los cuatro cuerpos normativos que se exponen, únicamente el Acta de la UPOV del 78, la Decisión 345 y la Ley de Propiedad son relevantes para nuestro país. Se ha señalado el caso de la UPOV de 1991 porque es la que recoge a las variedades esencialmente derivadas, y aunque Ecuador no sea suscriptor de esa Acta, al parecer ha intentado seguir los pasos de ese cuerpo normativo, de ahí que resulte importante hacer el análisis conforme al Convenio de 1991.

El Acta de 1991 de la UPOV agregó como innovación, el concepto propio de variedad esencialmente derivada, y se trata de otro de los aspectos que se han ampliado de los derechos del obtentor, este derecho concede al titular de una variedad inicial los derechos sobre una esencialmente derivada, siempre que esta cumpla los requisitos establecidos en las normas.

La Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 345, siguen los preceptos del Acta de 1991, y fijan que las variedades esencialmente derivadas son aquellas que se producen a partir de una variedad preexistente y protegida por un derecho de obtención, manteniendo los caracteres propios de la primera variedad, pero se diferencia por la expresión de uno o más caracteres de la variedad protegida.

Con la finalidad de aclarar el concepto Oviedo, señala la definición de variedades esencialmente derivadas en los siguientes términos

Quando dos genotipos se distinguen por su carácter esencial, nos encontramos ante dos variedades distintas, sin embargo, cuando la segunda variedad incluye completo el genotipo de la primera, añadiéndosele algo, que resulta ser la derivación que la distingue de la inicial, nos encontramos ante una variedad esencialmente derivada¹¹¹.

Para María Isabel Patiño la definición de variedades esencialmente derivadas, debe ser tomada en referencia a la Decisión 345 de 1993 y precisa que

Aquella que se origine de esta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la variedad inicial, concuerda con esta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la

¹¹¹ Pablo Amat. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Óp. cit., pp. 31-50.

primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación¹¹².

El concepto de variedad esencialmente derivada constituye un aspecto importante de la protección horizontal de los derechos de obtentor, en la relación entre los obtentores. La definición extiende la protección a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida. Esto quiere decir, que la protección que se otorga no solo se aplica a la variedad principal en cuestión, sino que alcanza a las variedades derivadas esencialmente de ella. Se permite que cualquier interesado pueda crear nuevas variedades a partir de una variedad inicial protegida, pero no podrán ser comercializadas si son variedades esencialmente derivadas de esta.

Sobre la normativa que protege a las variedades esencialmente derivadas, se debe decir que el Acta de 1978 en el Artículo 6 señaló: [...] 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 que se solicite la protección [...]. Fijando el principio de variabilidad genética, que 13 años después se transformaría en la figura de variedades esencialmente derivadas, en el que se incluye actualmente al genotipo y al fenotipo de las variedades con el finalidad de determinar su calidad de variedades iniciales o variedades esencialmente derivadas.

Con el fin de aclarar todos los elementos que rodean la esfera de las variedades esencialmente derivadas, se usará la UPOV de 1991 y el Artículo 14.5, literal b, en el que la norma expresa

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 inicial¹¹³.

Como consecuencia, el presupuesto de protección es que debe existir una variedad que haya sido el resultado de la derivación de una variedad inicial protegida. La UPOV, considera que “solamente si una variedad conserva la mayor parte de la variedad inicial puede conservar la expresión de los caracteres esenciales de dicha variedad inicial. Una

¹¹² María Patiño. *Los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*. *Óp. cit.*, p. 41.

¹¹³ Para la Decisión 345, el Artículo 3 y para la Ley de Propiedad Intelectual, el Artículo 249 señalan en los mismos términos que “[...]una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original [...]”.

variedad que sea similar a otra, pero que no provenga de un trabajo de derivación no podrá ser considerada una variedad esencialmente derivada”¹¹⁴.

La redacción del Artículo de la UPOV de 1991 trae varios inconvenientes al momento de interpretar la norma. Se señala como requisito que la variedad “deriva principalmente” y esto al parecer trae dificultades al momento de definir sobre que variedad deriva, pues deja la posibilidad de que se obtenga la variedad de varias variedades protegidas, y que la derivación sea principalmente de una de las dos. Entonces, la derivación estaría sujeta a verificación de las variedades protegidas, para determinar sobre cuál de estas deriva principalmente, y así conocer que variedad tuvo la capacidad de transmitir de forma dominante los genes¹¹⁵.

Posteriormente el Artículo establece que, “se distingue claramente de la variedad inicial”. Este numeral indica que es indispensable que la variedad sea diferente a la variedad inicial. Lo que implica que se implementará un examen similar al de distinción, pero que permite verificar los rasgos de la variedad inicial.

El criterio de distinción, que será sujeto a verificación según la norma, determina el alcance de la protección. Lo que se busca con este criterio, es determinar el alcance de la protección con respecto a uno o más caracteres importantes. Los caracteres tienen una importancia decisiva para juzgar si una variedad nueva ha de considerarse esencialmente derivada¹¹⁶. Según la redacción se podría inferir, que la caracterización de una variedad esencialmente derivada está determinada principalmente por el genotipo y no por el fenotipo. Sin embargo, el fenotipo conserva su relevancia mientras no sea posible demostrar la implicación de cierto gen o cierta combinación de genes en ciertos caracteres del fenotipo.

Además la norma, agrega que “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”. Se verificará que la variedad conserve caracteres de la variedad inicial, pero

¹¹⁴ UPOV. *La Noción de variedad esencialmente derivada y la excepción del obtentor. III Curso de formación para países iberoamericanos sobre la protección de las obtenciones vegetales*. Madrid: UPOV, 2003, p. 110.

¹¹⁵ UPOV. *La Noción de variedad esencialmente derivada y la excepción del obtentor. III Curso de formación para países iberoamericanos sobre la protección de las obtenciones vegetales*. Madrid: UPOV, 2003, p. 114.

¹¹⁶ Gert Würtenberger. *A Legal Perspective on Essentially Derived Varieties*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 25.

también que existan características propias de esta para considerarse como una variedad derivada.

Hablando de la definición jurídica, establece que la coincidencia sustancial en los caracteres protegidos deberá resultar del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial; es decir, estos deberán tener su origen en los genes que constituyen la estructura morfológica y fisiológica básica del material vegetal correspondiente y determinar la apariencia externa de la variedad inicial (fenotipo). Si existe coincidencia sustancial con el material vegetal en cuestión a nivel del fenotipo, cabe suponer, por lo general, que se deriva del mismo genotipo¹¹⁷.

De lo señalado se infiere que las expresiones de los caracteres esenciales resultan del genotipo o de la combinación de genotipos. Esto implica una correlación directa entre el genotipo y la apariencia o fenotipo de las plantas que pertenecen a la variedad con este genotipo. El fenotipo es decisivo y siempre se debería examinar. Pero el genotipo puede ser un instrumento muy útil para predecir la derivación esencial. La conformidad genética puede constituir un buen indicio de derivación esencial¹¹⁸.

La conformidad genética se utiliza como un instrumento para predecir la derivación esencial. Los estudios de conformidad genética son el instrumento que se usa para poder determinar la derivación, el examen debe ser específico dependiendo el tipo de cultivo, puesto que cada uno tiene particularidades propias. En general, para determinar la conformidad genética es importante estudiar un conjunto bien definido de variedades integrado por variedades que presuntamente son variedades esencialmente derivadas. El objetivo es definir, mediante el uso de marcadores de ADN, la similitud mínima de los pares de variedad que son esencialmente derivadas verdaderas, y la similitud máxima de los pares de variedades que, no son variedades esencialmente derivadas¹¹⁹.

Entonces, la conformidad genética se utiliza para evaluar la morfología, y para poder predecir la derivación esencial. Al momento de predecir la derivación esencial se debe definir la similitud mínima de los pares de variedades esencialmente derivadas, y se debe precisar la similitud máxima de los pares de variedades que no son variedades esencialmente derivadas.

¹¹⁷ Gert Würtenberger. *A Legal Perspective on Essentially Derived Varieties*. *Óp. cit.*, p. 25.

¹¹⁸ Hedwich Teunissen. *Las variedades esencialmente derivadas desde una perspectiva técnica*. Ginebra: UPOV, 2012, p. 20.

¹¹⁹ *Id.*, p. 21.

Al analizar la normativa vigente para el Ecuador, podemos apreciar que ni el Acta de la UPOV de 1978, ni en la Decisión 345 de la CAN, ni en la Ley de Propiedad Intelectual se señalan los requisitos de protección de las variedades esencialmente derivadas, sólo se señala la definición de las variedades esencialmente derivadas. En una entrevista¹²⁰ con la Directora de Obtenciones Vegetales del IEPI, la Dra. Lilian Carrera, supo señalar que los requisitos que cabrían aplicar para la aprobación de obtentor de una variedad esencialmente derivada son los mismos que los de una variedad inicial y que no existe ningún caso en que una variedad se haya intentado proteger con esa figura, enfatizó que la razón por la que no se dan estos casos es porque las variedades que normalmente se protegen en nuestro país son ornamentales, y que siempre se protegen como variedades iniciales.

Sobre las afirmaciones de la Directora de Obtenciones Vegetales de la aplicación de los mismos requisitos de una variedad inicial a una variedad esencialmente derivada, existen varios errores que pueden ser riesgosos; el primer riesgo es que se protejan siempre variedades iniciales pues el requisito de distinción hará que siempre se postulen éstas como tales, y el segundo, que la condición misma de las variedades esencialmente derivadas requiere que si bien se distingan de la variedad, conserven los caracteres esenciales de la variedad inicial, pero el requisito de distinción propiamente solicita que la variedad se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres de cualquier otra variedad que sea conocida al momento de la solicitud de protección. De ahí que es errado considerar que una variedad esencialmente derivada, por su esencia, sea sometida al mismo examen que una variedad esencialmente derivada. Para los obtentores siempre resultará más conveniente postular las variedades como iniciales.

Esto significa que el examen que se practicaría en el caso de que se postule una variedad esencialmente derivada en Ecuador, no será el correcto porque no se configura el derecho sobre una variedad esencialmente derivada, sino sobre una variedad inicial. De ahí, que es imprescindible que se fije los requisitos necesarios para determinar si una variedad es inicial o esencialmente derivada. Más adelante hablaré sobre los exámenes que se podrían implementar para tal verificación.

Desde la perspectiva legal, al momento de obtener una variedad esencialmente derivada lo que se logra es una ampliación del derecho de obtención vegetal de la variedad

¹²⁰ Lilian Carrera. Variedades esencialmente derivadas en Ecuador. IEPI, 12 de febrero de 2015. María Fernanda Valdospinos.

que se protegió inicialmente. Pero para lograr esta ampliación del derecho, se requiere que el obtentor cumpla con ciertos requisitos que se encuentran definidos en los cuerpos legales relevantes de cada país, esto en el caso de que el obtentor de la primera variedad también sea de la variedad esencialmente derivada. En el caso de que exista otro obtentor de la variedad esencialmente derivada, se otorga la facultad de reclamar un pago por el uso del material de su variedad.

Las variedades esencialmente derivadas, se asocian a la exención de los obtentores. La exención de los obtentores expone que el derecho del cultivador no se ampliará a los actos realizados con el objeto de cultivar otras variedades a menos que dichas otras variedades sean variedades esencialmente derivadas, y a la explotación de dichas otras variedades. Por lo tanto, el concepto de variedades esencialmente derivadas no constituye una limitación al libre acceso al plasma germinal, sino que constituye una limitación temporal a la explotación de variedades, si son variedades esencialmente derivadas¹²¹.

En cuanto a los requisitos para otorgar una protección de una variedad esencialmente derivada se pueden clasificar en dos; el primero, un requisito legal, que señala que se debe derivar predominantemente de la variedad inicial y que está haya tenido un certificado de obtentor primero. La segunda clasificación, son los requisitos técnicos: 1. Distinción de la variedad inicial como resultado del acto de derivación, y 2. Conformidad, con la variedad inicial, en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial.

En el Acta de la UPOV de 1991, se ejemplifican varios métodos mediante los cuales se puede obtener una variedad esencialmente derivada, el Artículo 14.5.c) “podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un variante somoclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética”. En el Acta de 1978 no existe referencia alguna sobre los métodos usados para obtener una nueva variedad o una variedad esencialmente derivada, tampoco en la Decisión 345 ni en la Ley de Propiedad Intelectual.

Los métodos para obtener variedades esencialmente derivadas, según la perspectiva amplia, se pueden clasificar en dos tipos; la primera directa y la segunda indirecta. Si la variedad se obtiene introduciendo modificaciones a una variedad protegida, se trata de una

¹²¹ CIOPORA. *Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2008.

derivación directa de la variedad protegida. El segundo caso, se trata de las variedades que han sido obtenidas de una variedad esencialmente derivada, y nos encontramos ante un caso de derivación indirecta de la variedad inicial protegida¹²².

Según lo señalado, la discusión de la presente tesina se centra en la posibilidad de que se otorguen certificados de obtentor a quienes hayan usados métodos que no requieren la intervención del ser humano tales como, la selección natural, mutaciones natural, o en general, cualquier método que se da de forma espontánea. Dado que no existe una norma que aclare la discusión en nuestro país, la pregunta sería si ¿los métodos de obtención, al igual que la definición de variedades esencialmente derivadas del Acta de la UPOV de 1991 son válidos? Lo único claro es la justificación de la UPOV acerca de los métodos y sobretodo de la selección natural, de la siguiente forma “si no se aceptaren las mutaciones naturales, se estaría perdiendo la posibilidad de desarrollar un gran número de variedades con un potencial muy valioso para la sociedad”¹²³. La dificultad es principalmente en torno a dos elementos, el primero una posible afectación a la biodiversidad- protección a descubrimientos y segundo una falta de intervención creadora o aplicación de alguna técnica de mejoramiento vegetal, lo que lesionaría los principios de propiedad intelectual y del sistema sui generis.

La norma ha sido objeto de muchas varias críticas: la primera, porque supone un importante recorte al llamado privilegio del obtentor o excepción técnica o científica, téngase en cuenta que la variedad esencialmente derivada responde al concepto de variedad nueva, sin embargo es sometida a la autorización del obtentor de la variedad inicial; por otra parte y como consecuencia de lo anterior, anula parcialmente una de las bases fundamentales del sistema UPOV que es el libre acceso a la variabilidad genética¹²⁴.

Para la Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas ornamentales y frutales de reproducción asexual, cuyas siglas son CIOPORA es un sistema eficiente que cuenta con varios elementos: el obtentor de la variedad innovadora inicial percibe una parte de las ganancias resultantes de la comercialización de los mutantes de su variedad. Un buen sistema protege al obtentor innovador, pero también permite la creación de

¹²² Juan Morales. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica*. Óp. *cit.*, pp. 112-113.

¹²³ Zobeida Robles. *La Noción de Variedad Esencialmente Derivada en el Marco de la UPOV y su Incidencia en la Decisin 345 y la Ley de Propiedad Intelectual*. Óp. *cit.*, p. 55.

¹²⁴ Pablo Amat. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Óp. *cit.*, p. 37.

variedades esencialmente derivadas para que ellas se beneficien el obtentor original, el obtentor de la variedad esencialmente derivada y los productores¹²⁵.

Se debe considerar que toda actividad que genere un producto obtenido esencialmente a partir de una variedad inicial protegida y que ponga en peligro las posibilidades de comercialización del titular de la variedad inicial debe considerarse supedita a al consentimiento del obtentor de la variedad inicial; sin embargo, las actividades que deban considerarse inherentes a la obtención de una variedad, como el cruzamiento, así como los ensayos para comprobar si ya podría destinarse a la comercialización o si debe someterse a un mejoramiento adicional, están incluidas en la exención del obtentor, quedando exceptuada cualquier posibilidad de intervención por parte del titular de los derechos de la variedad.

En conclusión, los presupuestos para que una variedad sea considerada como variedad esencialmente derivada es que exista una variedad inicial protegida y que la variedad derivada recoja el genotipo, que es el “conjunto de genes existentes en cada uno de los núcleos celulares de los individuos pertenecientes a una determinada especie vegetal o animal”¹²⁶.

A continuación se presentará los requisitos que el Acta de la UPOV de 1991 ha aprobado para el examen de una variedad esencialmente derivada. Sin embargo, en Ecuador la Ley de Propiedad Intelectual no ha establecido una regulación sobre el examen, solo lo antes señalado, que la Dirección de Obtenciones Vegetales considera que debe ser sometida al mismo examen que una variedad inicial. Finalmente vale decir que tampoco la Decisión 345 ha establecido algo respecto de los requisitos.

¹²⁵ Edgar Krieger. *Puntos de Vista de la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada (CIOPORA) respecto a las Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 32.

¹²⁶ Arturo Rivera. *Derechos de obtentor de variedades vegetales: un instrumento en retroceso*. Rosario: CERIR, 2006, p. 26.

2.1 Requisitos

2.1.1 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 – Principalmente derivada de la variedad inicial.

Se debe recalcar que Ecuador no es suscriptor del Acta de UPOV de 1991 y por esta razón no aplican estos requisitos para la solicitud de obtentor de una variedad esencialmente derivada (el Acta ratificada es la de 1978), los requisitos aquí revisados permiten aclarar las características que una variedad esencialmente derivada debe reunir para considerarse como tal. La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana solo define a las variedades esencialmente derivadas, pero no define un trámite y los requisitos para postularla como tal. La Decisión 345 tampoco señala un examen. Los requisitos que se estudian a continuación son para las variedades esencialmente derivadas conforme al Acta de la UPOV de 1991.

La primera condición que presenta el Artículo 14 del Acta de la UPOV de 1991, se refiere principalmente a que la variedad deberá ser el resultado de una derivación esencial de una variedad inicial que ha sido protegida. En el caso de no cumplirse con este requisito, no nos encontramos bajo la figura de una variedad esencialmente derivada y podría incluso pensarse que son dos variedades distintas¹²⁷, sujetas a una protección individual. La variedad debe conservar prácticamente todo el genotipo de la variedad, se tomarán en cuenta los caracteres: morfológicos, fisiológicos, agronómicos e industriales, así como moleculares; estos caracteres deben ser heredables genéticamente¹²⁸.

La norma establece que se “deriva principalmente”, pero no se ha definido el concepto, ni existe una interpretación clara sobre el tema. Pero existen algunas guías generales al respecto

aa) Una variedad únicamente ser considerada derivada principalmente de la variedad inicial si el material de la variedad inicial o de una variedad que en sí sea derivada principalmente de la variedad inicial, se ha usado en el proceso de desarrollar la variedad esencialmente derivada.

¹²⁷ Zobeida Robles. *La Noción de Variedad Esencialmente Derivada en el Marco de la UPOV y su Incidencia en la Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual*. Óp. cit., p. 52

¹²⁸ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 14.

bb) Además, una variedad puede únicamente derivarse principalmente de una sola variedad, tal como estipula 14.5.b.i del Convenio de la UPOV de 1991, la variedad esencialmente derivada debe derivarse principalmente de la variedad inicial.

cc) Los mutantes, GMO y apomictos no solo son derivados principalmente sino deriva totalmente de la variedad inicial. Dichas variedades se basan únicamente en el genoma de la variedad inicial y la estructura genómica está grandemente conservada.

dd) En cuanto a las variedades “yo también” no es claro en qué caso una variedad, que resulte de cruce y selección se deriva principalmente de uno de sus padres. Esta cuestión debe responderse con base en el genoma de las variedades en disputa y corresponde a los obtentores de las especies concretas establecer un umbral por encima del cual existe derivación predominante en estos casos. Como no existe dichos umbrales, las partes implicadas en una disputa tienen que encontrar soluciones propias o en el caso de no poder encontrarlas, los tribunales tendrán que decidir con base en peritaje de expertos.

Sub c) Finalmente, la variedad esencialmente derivada debe, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación estar conforme con la variedad inicial en la expresión de sus caracteres esenciales¹²⁹.

A consecuencia de lo expuesto los obtentores vegetales deberán demostrar como elemento inicial que la variedad inicial estaba protegida, conforme a los derechos de propiedad intelectual, y posteriormente que la variedad deriva principalmente de esa variedad protegida.

Además la norma establece las reglas de derivación que se aclararán con el siguiente gráfico:

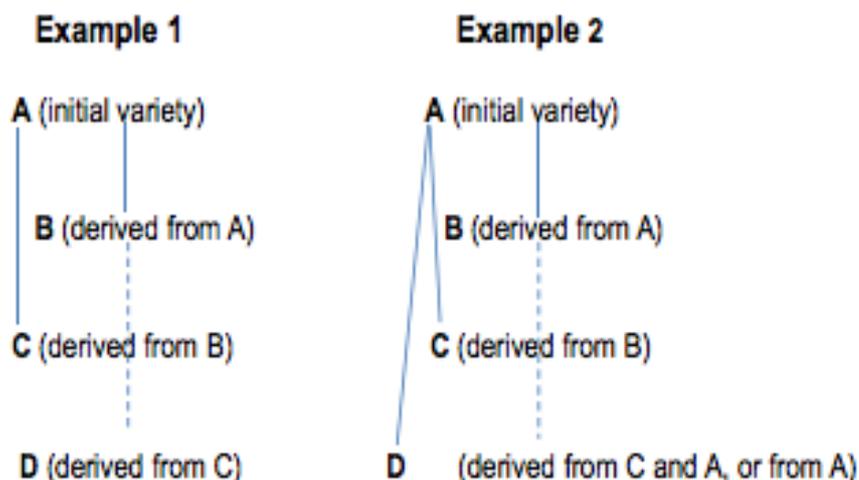


Gráfico 2

En el gráfico¹³⁰ se puede ver una línea extendida que significa que las normas sobre variedades esencialmente derivadas, y la línea de puntos que significa las reglas que no son

¹²⁹ CIOPORA. *Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2008.

aplicables¹³¹. La norma indica que la variedad C no queda dentro del ámbito de la protección de la variedad B; que a su vez se deriva esencialmente de la variedad A. El texto indica claramente que la variedad C no queda dentro del ámbito de la protección de la variedad B.

Para CIOPORA, la derivación predominante, se limita a la utilización física de la variedad inicial. La expresión de los caracteres esenciales que aparece en el Convenio hace referencia a todo carácter que sea típico de la variedad inicial, y con ello se pretende diferenciar entre esenciales y no esenciales¹³². Esto quiere decir que la derivación requiere que se haya utilizado la variedad protegida, es decir que algún elemento de la planta haya sido tomado o sus genes para obtener la nueva variedad. Como consecuencia del uso del material genético o los elementos de la planta se logrará identificar los caracteres esenciales y determinar si se trata de una variedad esencialmente derivada o no.

Para lograr determinar la derivación predominante, se puede tomar en cuenta varios criterios o la combinación de estos: 1. Caracteres morfológicos, 2. Caracteres moleculares, 3. Registros genealógicos, 4. Aptitud combinatoria. El análisis de los caracteres morfológicos y los caracteres moleculares permiten definir la conformidad, y establecen el coeficiente de distancia (o similitud) para definir un umbral que sirva de señal para impulsar la inversión de la carga de la prueba. Los genetistas y los estadísticos coinciden en que es técnicamente posible determinar coeficientes de distancia utilizando marcadores morfológicos¹³³.

Los marcadores genéticos o morfológicos, deben cumplir su objetivo que es definir, mediante el uso de marcadores de ADN, la similitud mínima de las pares de variedades que son, supuestamente, variedades esencialmente derivadas verdaderas y, además, la similitud máxima de los pares de variedades que, supuestamente, no son variedades

¹³⁰ Gert Würtenberger. *A Legal Perspective on Essentially Derived Varieties*. *Óp. cit.*, p. 3.

¹³¹ *Ibíd.*

¹³² Edgar Krieger. *Puntos de Vista de la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada (CIOPORA) respecto a las Variedades Esencialmente Derivadas*. *Óp. cit.*, p. 32.

¹³³ Marcel Bruins. *Puntos de Vista de la International Seed Federation (ISF) Respecto a las Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra : UPOV, 2013, pp. 33-34.

esencialmente derivadas. Los obtentores pueden utilizar la distancia entre estas similitudes como umbral para la determinación de la derivación esencial¹³⁴.

Se puede señalar un importante caso que muestra la forma de evaluar si la variedad es esencialmente derivada o no:

El caso Freesia (Van Zanten contra Hofland 2008), las partes fueron la variedad Ricastor, de Van Zanten y la variedad Mercurius de Hofland- variedad esencialmente derivada.

Van Zanten disponía de análisis de ADN concluyentes de la variedad Ricastor, en el que se habían recogido muestras de ambas variedades en ubicaciones diferentes y se habían comparado con otras 25 variedades disponibles en el mercado. El análisis de ADN determinó que no habían diferencias genéticas. El demandado presentó preguntas y objeciones, pero no pudo presentar un contraanálisis. Las variedades eran muy similares morfológicamente, tenían pequeñas diferencias que hacían pensar que Mercurius era una variedad nueva. Las dos variedades tenían los mismos caracteres en 38/39.

Este fue un caso concluyente de una variedad esencialmente derivada. Hofland tendría que cesar la vulneración de derechos de obtentor de Van Zanten y finalizar la comercialización de la variedad.

Se puede ver que este es un caso que demuestra la necesidad de implementar en los sistemas de examinación de variedades iniciales o esencialmente derivadas evaluaciones científicas que permitan concluir la descendencia y la similitud de las variedades. En cuanto a nuestro sistema cabe recalcar que no existe un examen técnico y peor uno que use marcadores genéticos. Los marcadores genéticos pueden ayudar a delimitar la descendencia de la variedad y así medir si se trata de una variedad inicial, una variedad esencialmente derivada, o una variedad que es casi duplicada a la protegida.

Otro de los casos es el Danziger vs Biological Industries, que también fue llevado por la Corte de la Haya:

El caso Bambino (Danziger contra Biological Industries 2007-2010), Danziger fue el demandante en defensa de la variedad estrella Million Stars (variedad de gipsófila) contra Biological Industries con su variedad Bambino.

La demanda de Danziger requería que Biological Industries pusiera fin a la multiplicación y comercialización de la variedad Bambino. El análisis de este caso se llevó a cabo mediante AFLP (examen genético) en el que se constató una similitud genética entre ambas variedades de aproximadamente 0,91 del índice de Jaccard. Las partes mantuvieron alegaciones para determinar si éste índice era suficiente para establecer que la variedad era esencialmente derivada. Posteriormente el debate de las partes fue sobre las diferencias y similitudes morfológicas.

¹³⁴ Hedwich Teunissen. *Las variedades esencialmente derivadas desde una perspectiva técnica*. *Óp. cit.*, p. 20.

El juez dictaminó que las diferencias debían considerarse relativamente pequeñas, Biological Industries interpuso un recurso y las partes iniciaron también un procedimiento principal sobre el fondo. Durante este proceso el Tribunal de Apelación de La Haya dictó sentencia en el caso Blancanieves, y en 2010 las partes llegaron a un acuerdo.

En este caso el juez dictaminó una infracción de los derechos sobre una variedad que presenta pocas diferencias morfológicas con respecto a la variedad inicial, sin embargo este caso se resolvió de manera amistosa.

Como se puede ver la distancia entre la variedad inicial y la variedad esencialmente derivada debe ser importante pero no inmensa. Esto significa que deben conservarse los caracteres de la variedad inicial pero no todos. Este elemento resulta ser subjetivo, pues está a discreción del evaluador o del juez, pero lo ideal es que no sea equivalente a la variedad inicial pero tampoco del todo lejana.

En cuanto a los requisitos de descendencia, la variedad esencialmente derivada no puede ser dependiente de una variedad que a su vez sea una variedad esencialmente derivada de una variedad inicial. El objetivo de esta condición es evitar una dependencia en cascada que genere una serie de variedades esenciales correspondientes a la variedad inicial. Por lo tanto, la evaluación de la derivación esencial se realiza siempre con respecto a la variedad inicial¹³⁵. Como se mostró en el gráfico, no está permitido proteger a la variedad C.

Se considerará como variedad esencialmente derivada de otra variedad si conserva prácticamente todo el genotipo de la otra variedad. Esto guarda relación con la “[conservación de] las expresiones de los caracteres esenciales” según lo dispuesto en el Artículo 14.5.b)i). Se explicaba asimismo que la expresión “conservando al mismo tiempo” conlleva que las expresiones de los caracteres esenciales se deriven de la variedad inicial. Deben tener en cuenta todos los caracteres: morfológicos, fisiológicos, agronómicos e industriales, así como los moleculares. Estos caracteres debían ser, no obstante, heredables genéticamente¹³⁶.

Existen casos en los que es muy complicado comprobar la derivación predominante, este caso se da cuando, la variedad ha procedido de dos variedades distintas y no se puede saber de cual es descendiente esencialmente. Para esto, se ha delimitado un examen que se conoce con el nombre de *prueba de derivación predominante*, cuyo fin es demostrar la

¹³⁵ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 13.

¹³⁶ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 15.

existencia de derivación y se aplica con diferentes criterios o la combinación de estos: caracteres morfológicos, caracteres moleculares, registros genealógicos, aptitud combinatoria.

El caso planteado en el párrafo anterior es muy frecuente en variedades espontáneas o en variedades en las que no existe intervención humana. Repetidamente se puede dar por polinización, generando una variedad esencialmente derivada en la que no se puede saber quién es el titular de los derechos de esa variedad.

Volviendo sobre las explicaciones de la Dirección de Obtenciones Vegetales, es errado suponer que, dado que la mayoría de variedades que protegen son ornamentales, reúnan los requisitos para ser consideradas variedades iniciales. Es incorrecto suponer que la variedad cumple con los caracteres diferenciadores, para superar el examen de distinguibilidad, por diferencias en el follaje de la variedad inicial o los pétalos de una rosa pasan de rojos a un bicolor rojo con naranja. Por eso se deben realizar exámenes científicos con el fin de determinar si realmente existe una variabilidad genética, como sigue.

De lo señalado existe una discusión que se analiza si la distinción debe seguir estableciéndose a partir de los caracteres morfológicos o si podrían cobrar mayor protagonismo los caracteres moleculares. Se ha señalado que la cuestión de la conformidad puede abordarse mediante el establecimiento de coeficientes de distancia (o similitud) para definir un umbral que sirva de señal para impulsar la inversión de la prueba.¹³⁷

Volviendo sobre la norma, se requiere cumplir la condición de “conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales”, entonces los caracteres esenciales son aquellos que resultan indispensables o fundamentales a la variedad. Al parecer el término caracteres abarca todas las características de una variedad, incluidos, los caracteres morfológicos, fisiológicos, agronómicos, industriales y bioquímicos. Se sugiere pruebas bioquímicas, por ejemplo, una prueba de selección mediante una sonda genética, que permite determinar los caracteres de una variedad. Como consecuencia la expresión “conservando al mismo tiempo” requiere que los caracteres esenciales se derive de la variedad inicial¹³⁸.

¹³⁷ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 34.

¹³⁸ UPOV. *Variedades Esencialmente Derivadas. Documento preparado por la Oficina de la Unión/IOM/6/2*. Ginebra: UPOV, 1992, p.3.

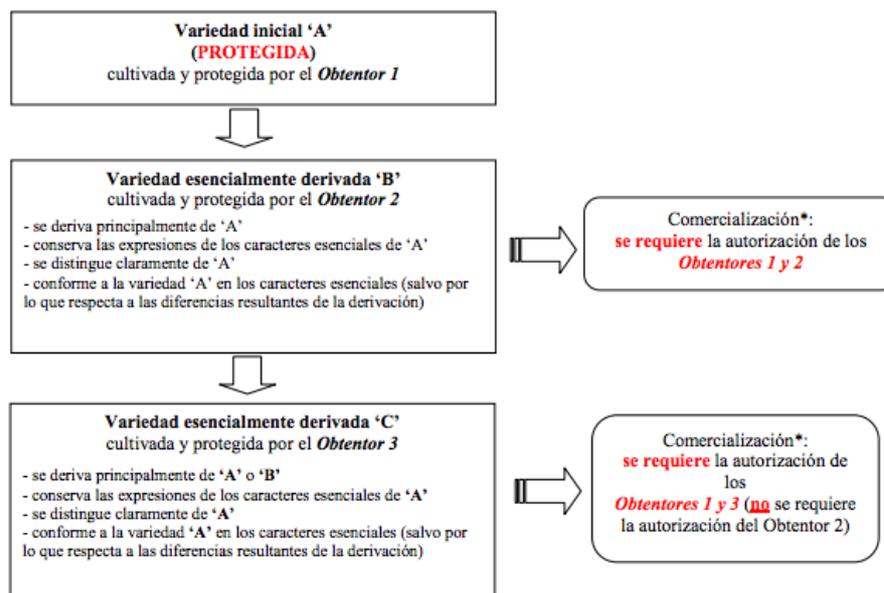
Después el numeral expone “que resulten del genotipo”, debe tomarse en consideración los caracteres de una variedad que pueden heredarse genéticamente, para el examen. Toda característica descriptiva de un material vegetal que represente efectos ambientales deberá ignorarse¹³⁹. Esto quiere decir que los exámenes deben tender a la evaluación genética de la variedad, más es incorrecto un examen simplemente visual.

Hablando del origen genético de la variedad posterior, es una cuestión de hecho que debe establecerse utilizando toda la evidencia disponible, incluidos los testimonios, registros de pruebas de laboratorio y de campo, los conocimientos sobre la herencias de caracteres particulares, los resultados de pruebas bioquímicas, etc. Sobre el grado de similitud de la variedad posterior, respecto de la variedad inicial, requiere principalmente un juicio de valor sobre si la variedad posterior resulta conforme o no a la variedad inicial en la expresión de los caracteres heredable.

Para aclarar el numeral la UPOV presenta este cuadro¹⁴⁰, que hace referencia a la variedad inicial protegida y variedades esencialmente derivadas protegidas:

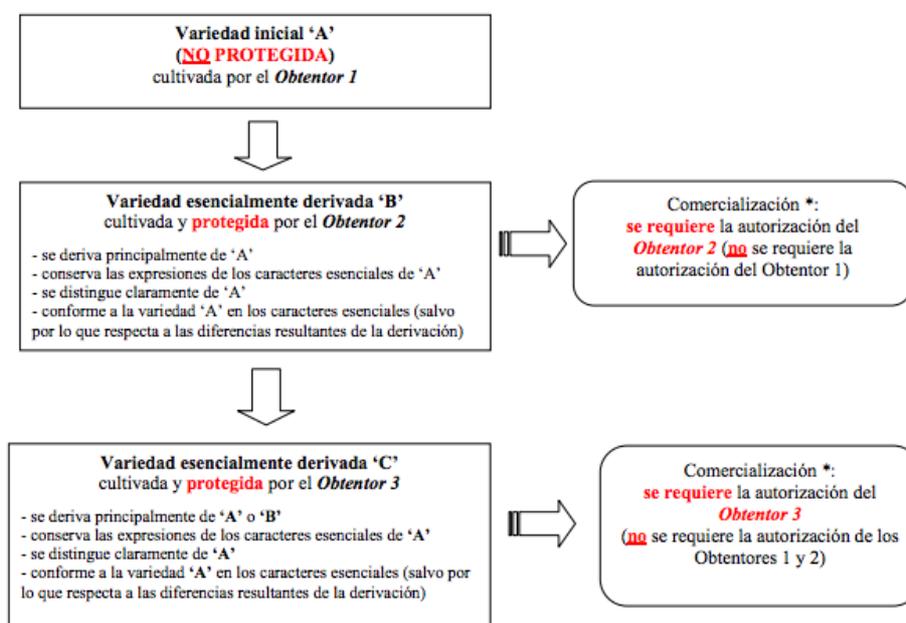
¹³⁹ UPOV. *Varietades Esencialmente Derivadas. Documento preparado por la Oficina de la Unión/IOM/6/2*. Ginebra: UPOV, 1992, p. 4.

¹⁴⁰ UPOV. *Notas Explicativas sobre las Varietades Esencialmente Derivadas con Arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. Ginebra: UPOV, 2009, p. 10.



Cuadro 17

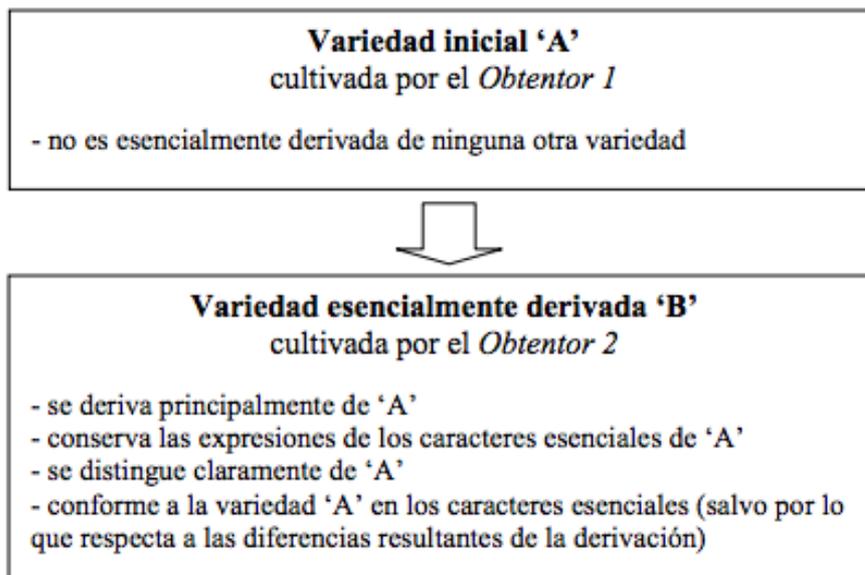
Para el caso de una variedad inicial NO protegida y variedad esencialmente derivadas protegidas, se presenta este cuadro¹⁴¹.



Cuadro 18

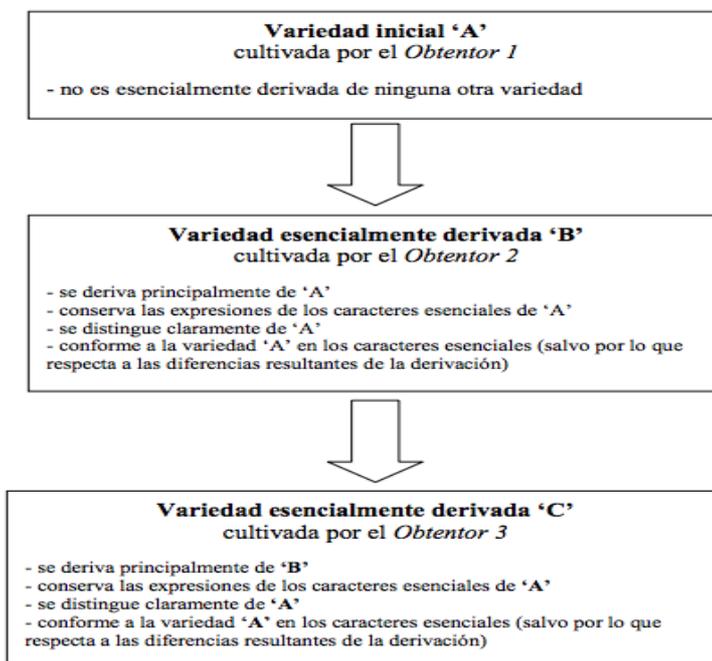
Además el mismo numeral señala la posibilidad de que la variedad A no es una variedad esencialmente derivada de ninguna otra variedad, con el presente cuadro¹⁴².

¹⁴¹ UPOV. *Notas Explicativas sobre las Variedades Esencialmente Derivadas con Arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. Ginebra: UPOV, 2009. p.10.



Cuadro 19

Otro de los casos es que la variedad esencialmente derivada C que se deriva principalmente de la variedad esencialmente derivada B.

Cuadro 20¹⁴³

¹⁴² UPOV. *Notas Explicativas sobre las Variedades Esencialmente Derivadas con Arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. Ginebra: UPOV, 2009. p.7.

¹⁴³ UPOV. *Notas Explicativas sobre las Variedades Esencialmente Derivadas con Arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. Ginebra: UPOV, 2009. p.7

Para concluir, la norma establece como requisito que la variedad esencialmente derivada provenga de una variedad protegida y que conserve ciertos caracteres de la variedad inicial. Para aclarar, se exige que la segunda variedad se derive de la variedad inicial, lo que a su vez demanda que en la creación de la segunda variedad se hayan utilizado los materiales genéticos de la variedad inicial. Por lo tanto, la primera condición se refiere al origen genético de la variedad posterior.

2.1.2 Se distingue claramente de la variedad inicial – suficientemente distinta.

Este segundo requisito, señala que la variedad deberá poder diferenciarse de la variedad inicial. En el caso de no cumplirse con este requisito registrará lo dispuesto en el Artículo 5.ii, del Acta de la UPOV de 1991¹⁴⁴.

La distinción que requiere el presente artículo se relaciona con el fenotipo de las respectivas variedades y no con su genotipo. Si la variedad no es elegible para ser protegida como variedad esencialmente derivada será porque no se distingue claramente de la variedad inicial, y es parte de la protección de la variedad que tiene ya el título¹⁴⁵.

Entonces toda variedad esencialmente derivada debe ser distinta de la variedad inicial. Esto demuestra claramente que la derivación esencial se refiere a variedades que son distintas según el Artículo 7 del Convenio de 1991 pero, similares a la variedad inicial. Así, una variedad con pequeñas diferencias con respecto a una variedad inicial podría ser una variedad esencialmente derivada¹⁴⁶.

Las variedades esencialmente derivadas solo pueden ser variedades que sean claramente distinguibles de la variedad inicial y, en consecuencia, susceptibles de protección independiente de la variedad inicial. Entonces, no necesariamente puede ser obtentor de la variedad inicial, el obtentor de la variedad esencialmente derivada.

Del párrafo anterior se puede identificar otra de las falencias del sistema ecuatoriano, pues si todas las variedades se registran como variedades iniciales se perjudica al obtentor de la variedad inicial, ya que no percibe los beneficios de la autorización. Los errores de lo dispuesto perjudican tanto a obtentores como a agricultores.

¹⁴⁴ Zobeida Robles. *La Noción de Variedad Esencialmente Derivada en el Marco de la UPOV y su Incidencia en la Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual*. Óp. cit., p. 53.

¹⁴⁵ CIOFORA. *Variedades Esencialmente Derivadas*. Óp. cit. p. 3.

¹⁴⁶ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 13.

Dado que los exámenes de las variedades esencialmente derivadas deben ser mucho más técnicos, por las posibles dificultades de dilucidar la descendencia de la variedad e incluso por los métodos de obtención, las Directrices de el examen de derivación esencial, han señalado métodos de examinar la derivación esencial. En primera instancia, se requiere que exista una buena población de referencia para poder evaluar la diversidad genética en un cultivo. En segundo lugar, debe existir una población concreta de la variedad esencialmente derivada en la que se puede investigar posibles casos de derivación esencial. El tercer paso es establecer un sistema adecuado de marcadores. El quinto paso es establecer un tipo de medición de semejanzas genéticas¹⁴⁷.

Por ejemplo la ISF (*International Seed Federation*), señala un ejemplo de ejecución del examen de derivación esencial, en el que analizó tres tipos de lechuga, 35 variedades del tipo Greenhouse Heated, 21 variedades del tipo Summer Field y 27 variedades del tipo Iceberg. En el estudio se incluyeron las variedades de mayor difusión comercial junto con otras variedades, de modo que se pudiera observar la máxima variación en cada tipo. En todos los estudios de la ISF se codifican los nombres de las variedad y de las empresas para mantener su anonimato¹⁴⁸.

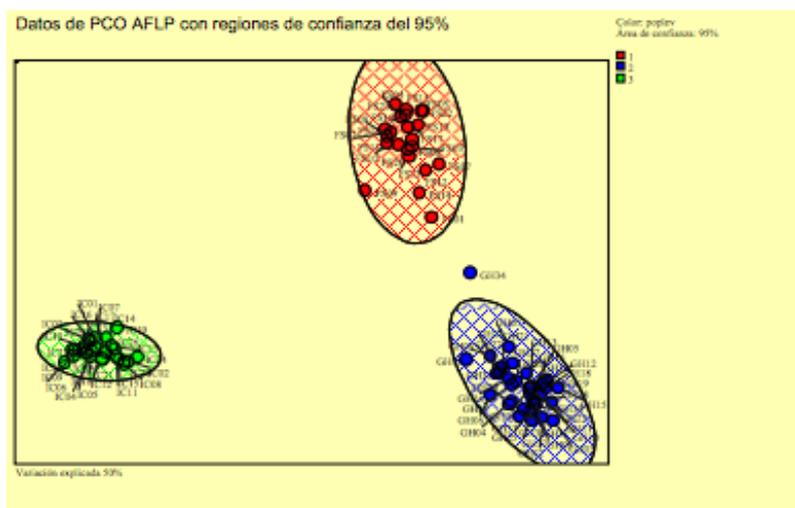


Gráfico 3

En el gráfico¹⁴⁹ se muestran las asociaciones entre las variedades en función de sus distancias genéticas. Tras un análisis de coordenadas principales, los tres tipo de lechuga se

¹⁴⁷ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 34.

¹⁴⁸ Marcel Bruins. *Puntos de Vista de la International Seed Federation (ISF) Respecto a las Variedades Esencialmente Derivadas*. Óp. Cit., p. 34.

¹⁴⁹ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 34.

evaluaron mediante marcadores de polimorfismos de la longitud de los fragmentos amplificados (AFLP) y se agruparon según la morfología y su genealogía¹⁵⁰.

zona	q	genox	genoy	compx	compy	todos	margenerror
2	0,9990	22	21	5	5	0,9985	0,0028
2	0,9973	19	15	4	4	0,9878	0,0079
2	0,9956	11	8	3	3	0,9850	0,0073
2	0,9939	13	11	3	3	0,9816	0,0093
2	0,9922	10	8	3	3	0,9759	0,0095
2	0,9906	35	30	6	6	0,9740	0,0159
2	0,9889	13	8	3	3	0,9717	0,0135
2	0,9872	27	25	5	5	0,9702	0,0132
2	0,9855	12	8	3	3	0,9686	0,0154
2	0,9838	11	10	3	3	0,9684	0,0120
2	0,9822	18	16	4	4	0,9671	0,0128
2	0,9805	35	31	6	6	0,9669	0,0109
2	0,9788	12	2	3	1	0,9667	0,0141
2	0,9771	31	30	6	6	0,9651	0,0107
2	0,9754	30	18	6	4	0,9651	0,0138
2	0,9738	13	12	3	3	0,9650	0,0158
2	0,9721	12	10	3	3	0,9639	0,0142
2	0,9704	20	16	4	4	0,9619	0,0108
2	0,9687	16	14	4	4	0,9618	0,0124
2	0,9670	12	11	3	3	0,9612	0,0129
2	0,9654	35	18	6	4	0,9593	0,0169
2	0,9637	8	2	3	1	0,9587	0,0160
2	0,9620	13	10	3	3	0,9582	0,0160
2	0,9603	33	18	6	4	0,9580	0,0196
2	0,9586	35	33	6	6	0,9579	0,0154
2	0,9570	30	14	6	4	0,9570	0,0159
2	0,9553	31	16	6	4	0,9565	0,0099
2	0,9536	27	24	5	5	0,9553	0,0154
2	0,9519	20	14	4	4	0,9538	0,0165
2	0,9502	17	15	4	4	0,9536	0,0185
1	0,9486	10	2	3	1	0,9534	0,0208
1	0,9469	33	31	6	6	0,9524	0,0201
1	0,9452	33	30	6	6	0,9519	0,0152
1	0,9435	31	29	6	6	0,9511	0,0208
1	0,9418	12	3	3	1	0,9507	0,0181
1	0,9402	35	16	6	4	0,9503	0,0146
1	0,9385	30	16	6	4	0,9501	0,0161

Cuadro 21

En el cuadro se muestra ejemplos de las distancias genéticas y las genealogías conocidas de lechugas del tipo Greenhouse Heated que se obtuvieron al analizar los datos de los marcadores mediante el índice de Jaccard. GH2 y GH22 se seleccionaron de las

¹⁵⁰ Marcel Bruins. *Puntos de Vista de la International Seed Federation (ISF) Respecto a las Variedades Esencialmente Derivadas*. Óp. cit., p. 34.

misma generación F4; GH8 y GH11 provienen de la misma generación F3, HG30 y GH35 provienen de la misma generación F3; y GH27, de un cruzamiento en el que intervino GH25¹⁵¹.

Tras varios análisis, se decidió emplear un índice de similitud de Jaccard de 0,96 para los cultigrupos. La superación de este umbral serviría de señal para entablar conversaciones acerca de la posible derivación esencial. Si no se pudiera resolver la controversia, se intentaría alcanzar una solución amistosa o, si no es factible, se recurriría a arbitraje y, como último recurso, se acudiría a tribunales¹⁵².

Entonces, el requisito solicita que la variedad sea distinguible de la variedad inicial, pero conservando los caracteres esenciales. El incumplimiento de esto puede traer dos consecuencias: 1. La protección de una nueva variedad cuando los caracteres son distintos a la variedad inicial, y 2. Una clara dependencia con la variedad inicial, lo que hace que entre en la figura del Artículo 14. 5 ii) “las variedades que no se distinguan claramente de la variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7”. Así, se medirá la distinción para determinar si es una variedad esencialmente derivada o le corresponde otro tipo de protección.

En resumen, lo que busca el numeral ii) del Artículo 14.5 es que la variedad pueda distinguirse fácilmente de la variedad inicial, en el caso de que no se cumpliera con este requisito coincidirá con lo dispuesto en el Artículo 5 ii). En estos términos lo que se busca examinar es la distinción de la variedad esencialmente derivada versus las demás variedades existentes, pero principalmente de la variedad que se derivó.

2.1.2.1 La distancia mínima del Acta de la UPOV de 1978.

Como se ha dicho anteriormente, Ecuador no es suscriptor del Acta de la UPOV de 1991, en donde se encuentran definidas las variedades esencialmente derivadas. Sin embargo, el Acta de la UPOV de 1978 aunque no definía claramente a las variedades esencialmente derivadas, si estableció el concepto de distancia mínima.

Es necesario diferenciar la distancia mínima y las variedades esencialmente derivadas. Lo primero que se debe saber es que el Acta de 1991 no eliminó el concepto de distinción mínima y contiene ese concepto, pero además el de variedades esencialmente derivadas.

¹⁵¹ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 34.

¹⁵² UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 34.

La Comisión de la UPOV de 1992, indicó que

La distinción es un concepto que se basa en las características fenotípicas. En cuanto sea posible, la distinción debe ser aplicada a las características que son la expresión del genotipo, es decir del fenotipo. Antes del Acta de 1991, es decir, bajo el Acta de 1978, el plagiarismo podía existir hasta el grado que variedades fenotípicamente diferentes podían estar muy cerca genéticamente. La derivación por su parte, se debe analizar el genoma como tal, basado en los umbrales de divergencia. Aunque es absolutamente obvio que el genotipo está ligado en cierta manera al fenotipo, en las discusiones previas al Acta de 1991, ASSINSEL¹⁵³ había separado claramente el fenotipo de los temas del genotipo, los cuales están ligados estrechamente con los problemas de derivación. La discusión en lo que respecta a la derivación, se debe retrotraer el concepto de la expresión de los caracteres esenciales. El resultado del Acta de la UPOV de 1991 ha sido confuso, al traer aparejado el número de cuestiones conceptuales, y dejó en el centro de la cuestión los problemas de interpretación del texto¹⁵⁴.

Entonces la distancia mínima, es un criterio difuso que examina las características fenotípicas de una variedad que está registrada de cualquier otra variedad. Aunque el Acta de 1991 no contiene el concepto de distancia mínima, conserva el criterio de distinción, y agrega además el criterio de variedades esencialmente derivadas. Pero al definir de forma explícita que la diferencia en un solo carácter de expresión hace a una variedad diferente del resto, se hace difícil concebir que el Acta de 1991 aún sostiene el concepto de distancia mínima, a no ser que queda probada por un *mono-carácter*¹⁵⁵.

La diferencia entre la distancia mínima y las variedades esencialmente derivadas, es que las primeras examinan únicamente las características fenotípicas, pero las VED examinan la derivación genética de la variedad, e incluye incluso la cadena de dependencia.

Finalmente se debe decir, que el Acta de 1978 buscaba examinar la diferencias de las características fenotípicas. El Acta de 1991, busca examinar el fenotipo y el genotipo de la derivación, y es una ampliación del derecho del obtentor. En Ecuador dado que se ha adaptado el concepto de variedades esencialmente derivadas, aunque no es suscriptor del Acta de 1991, deberá examinar el fenotipo y genotipo de las variedades esencialmente derivados. Según lo que manifestó la Dirección de Obtenciones Vegetales, parecería que conservan la idea de examinar simplemente el fenotipo, siguiendo al Acta de 1978. El sistema de protección debería estar apto para examinar tanto el genotipo y el fenotipo, conforme a los estándares ya regulados.

¹⁵³ Association Internationale des pour la Protection de Obtentions Végétales' (ASSINSEL). Establecido 1938

¹⁵⁴ Miguel Rapela. *Derecho de propiedad intelectual en vegetales superiores*. Óp. cit., p. 267.

¹⁵⁵ *Id.*, p. 268.

2.1.3 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 – ser casi conforme a la variedad inicial.

Este requisito, verifica que la variedad esencialmente derivada mantenga las características de la variedad inicial, excepto aquellas en las que se derivó. Entonces “debe conservar la mayor parte del genotipo y las características y haber un grado de similitud entre la variedad inicial y la esencialmente derivada”¹⁵⁶.

Uno de los más importantes debates al momento de incluir a las variedades esencialmente derivadas dentro del Acta del 1991, fue la utilización de la palabra “conforme”, del Artículo. Se concluyó al final que debía mantenerse dado que es la principal justificación de que no existe un método claro para evaluar la conformidad en el nivel del genoma, y se aprobó el uso de la palabra “conforme”¹⁵⁷.

Continuando con el análisis del Artículo, este se encarga de determinar la conformidad entre variedades, entonces salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, la variedad esencialmente derivada es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales. A diferencia de la primera parte del Artículo, el numeral i) habla sobre la conservación de los caracteres esenciales, pero esta parte del Artículo habla sobre la conformidad, que es una condición de precisión. Sin embargo, se debatió en la Conferencia Diplomática, que la evaluación de la conformidad depende de la especie, la estructura de las variedades y la variabilidad genética a la que tienen acceso los obtentores¹⁵⁸.

La conformidad entre las variedades esencialmente derivadas y la variedad inicial se define a nivel del fenotipo de los caracteres esenciales, pero la conformidad fenotípica puede basarse en diferentes dotaciones genéticas. Que son el numeral 1 y 3 del Artículo.

En las directrices se explicaba que en las disposiciones relativas a la conformidad no se fijó un límite del número de diferencias entre la variedad inicial y la variedad esencialmente derivada, sino que el límite se estableció con respecto a la derivación, para

¹⁵⁶ UPOV. *La Noción de variedad esencialmente derivada y la excepción del obtentor. III Curso de formación para países iberoamericanos sobre la protección de las obtenciones vegetales*. Madrid: 2003, p. 2.

¹⁵⁷ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 13.

¹⁵⁸ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 13.

la que se requiere la conservación de los caracteres esenciales de la variedad. Los ejemplos que figuran en el artículo 14.5 c) dejaban claro que las diferencias resultantes de la derivación deben ser muy pocas o una sola¹⁵⁹.

Las palabras “salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación” no establece un límite de cuantificación de la diferencia que puede existir para que una variedad sea considerada como esencialmente derivada. Sin embargo, en el mismo artículo en el numeral i) se establece un límite, las diferencias no deben ser tales que la variedad no conserve “al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial”. Los ejemplos sobre los métodos de derivación esencial que se disponen en el Artículo 14.5 c) aclaran que las diferencias resultantes del acto de la derivación deben ser una sola o muy pocas¹⁶⁰. Por tanto, se espera que la variedad pueda distinguirse de la variedad inicial, pero conservando una gran parte de las características de esta.

En el examen que se debe realizar sobre el grado de similitud, debe llegarse a una decisión basándose en los caracteres esenciales resultantes del genotipo. Se entenderá por esencial, lo que es fundamental o indispensable. Es indudable que los caracteres que son esenciales, variarán de una especie a otra, de una variedad a otra, e incluso de un Estado miembro a otro Estado miembro. De ahí que cada Estado debe definir en sus normas los caracteres para cada especie.

En conclusión, se exige que la variedad posterior sea conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales heredados de la variedad inicial, sin perjuicio de las diferencias que puedan surgir del acto de derivación, esta condición se refiere al grado de similitud de la variedad posterior respecto de la variedad inicial. La diferencia con el primer requisito, es que este busca establecer el origen genético de la variedad. Este requisito busca entonces, verificar si la variedad es derivada o no. Lo que se busca es los caracteres más relevantes de la variedad inicial se conserven. Es decir, que debe existir un gran grado de similitud.

¹⁵⁹ UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013, p. 15.

¹⁶⁰ UPOV. *Variedades Esencialmente Derivadas. Documento preparado por la Oficina de la Unión/IOM/6/2*. Ginebra: UPOV, 1992, p. 4.

2.2 Métodos de obtención

Al igual que los apartados anteriores, que son correspondientes únicamente al Convenio de la UPOV de 1991, el artículo 14.5.c) señala “las variedades esencialmente derivadas podrá obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un variante somoclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética”. Se debe destacar que este literal es una particularidad de esa norma, y que no se encuentra en ninguna otra norma relevante para nuestro país; ni en la Ley de Propiedad Intelectual, ni en la Decisión 345, y tampoco en el Acta de la UPOV de 1978.

Sobre este tema se ampliará en el siguiente capítulo, dada su importancia.

2.3 Cuadro comparativo del Acta de la UPOV de 1978, el Acta de la UPOV de 1991, Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

Con la finalidad de aclarar las diferencias que a lo largo de este trabajo se han expuesto, el presente cuadro presenta las diferencias más relevantes entre el Acta de la UPOV de 1978, el Acta de 1991, la Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema	Acta UPOV 1978	Acta UPOV 1991	Decisión 345	Ley de Propiedad Intelectual
Géneros y especies que deben ser objeto de protección	Inicial 5 especies, 24 a los 8 años	Progresivamente todos los géneros y especies (5 a 10 años plazos)	Todos los géneros y especies	A todos los géneros y especies (Art. 248)
Restricción a producción de semilla para uso propio (privilegio del agricultor)	No	Si (sujeto a legislación nacional). Artículo 15.2	No	Si reconoce (Art. 278)
El derecho del obtentor en relación al producto de la cosecha	No	Lo considera	No	Si reconoce (Art. 270, lit. f)
Variedades esencialmente derivadas (VED)	No	Si permite protección de VED con autorización	Si (Art. 3)	Si reconoce (Art. 249)

		del obtentor de la variedad original.		
Plazos de duración de la protección mínimo	18 años árboles y viñas; 15 años para otros.	25 años árboles y viñas; 20 años para otros.	20 a 25 años árboles y vides, y de 15 a 20 años para las demás especies.	25 años árboles y viñas; 20 años para otros.
Excepción al derecho de obtentor	Existe	Mantiene la excepción a los derechos del obtentor de Acta de 1978, pero explica situaciones antes excluidas, como los usos privados, experimentales y para crear nuevas variedades, a partir de variedades protegidas	Existe (Art. 25).	Si reconoce (Art. 273).
Reutilización del Producto de la Cosecha	Se encuentra implícito y no se limitaba la posibilidad de reutilización de la cosecha.	Es de carácter facultativo, no permite la reutilización del producto de la cosecha, obtenida por el cultivo de una variedad protegida, por parte de los agricultores y a los fines de la reproducción y multiplicación	Si reconoce (Art. 24 lit. i)	Si reconoce

		n en su propia explotación ¹⁶¹ .		
Ratificación y adhesión	Los Estados que no hayan firmado el Acta, antes de depositar su instrumento de adhesión, solicitarán la opinión del Consejo sobre la conformidad de la legislación con las disposiciones del Acta.	Al momento de depositar el instrumento de ratificación o adhesión se notifique a la Secretaría de la UPOV la legislación que regula los derechos del obtentor, y la lista de géneros y especies a los que se aplicará el Convenio	No aplica.	No aplica
Requisitos ¹⁶²	-Novedad - Distinguibilidad - Homogeneidad - Estabilidad	- Novedad - Distinguibilidad - Homogeneidad - Estabilidad	- Novedad - Distinguibilidad - Homogeneidad -Estabilidad	- Novedad – distinguibilidad - homogeneidad - estabilidad
Doble Protección ¹⁶³	No	Si	No	No
Países Miembros	30 países, dentro de estos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua,	18 países, dentro de estos: Alemania, Dinamarca, EEUU, Países Bajos,	4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú.	No aplica.

¹⁶¹ Francesca Rodríguez. *UPOV 91: un pendiente que tiene Chile*. <http://www.alessandri.cl/newsletter/201108/201108-variedades-vegetales.html>. (acceso: 29/12/2014).

¹⁶² Rodolfo Salazar. *II Simposio sobre Avances en la Producción de Semillas Forestales en América Latina*. Santo Domingo: Turrialba, 2000, p. 285.

¹⁶³ *Ibíd.*

	Panamá, Paraguay y Uruguay.	Japón, Reino Unido, Australia e Israel ¹⁶⁴		
Derechos exclusivos mínimos sobre el material protegido	Producción con fines de comercialización; oferta de venta; comercialización; uso repetido para la producción comercial de otra variedad.	Producción o reproducción; preparación para la multiplicación; oferta de venta; venta u otro tipo de comercialización; exportación; importación o posesión con cualquiera de estos fines.	La producción o la comercialización, importación o exportación del material de reproducción o de multiplicación de una variedad.	Producción o reproducción; preparación para la multiplicación; oferta de venta; venta u otro tipo de comercialización; exportación; importación o posesión con cualquiera de estos fines.
Derechos exclusivos mínimos sobre el material cosechado ¹⁶⁵ .	No existe obligación, salvo para las plantas ornamentales utilizadas con fines de reproducción comercial.	Los mismos actos arriba citas si el material cosechado fue obtenido mediante el uso no autorizado de material de multiplicación y si el obtentor no tuvo una oportunidad razonable de ejercer su derecho con relación al material de multiplicación.	Si (Art. 24, lit. i)	Los mismos actos arriba citas si el material cosechado fue obtenido mediante el uso no autorizado de material de multiplicación y si el obtentor no tuvo una oportunidad razonable de ejercer su derecho con relación al material de multiplicación.

¹⁶⁴ Kohli *et al.* (coops). *Estrategias y metodologías utilizadas en el mejoramiento de trigo: un enfoque multidisciplinario*. Colonia: INIA La Estanzuela, 2001, p. 224.

¹⁶⁵ Laurence Helfer. *Derechos de Propiedad Intelectual sobre Variedades Vegetales: Una Visión de Conjunto con Opciones para los Gobiernos Nacionales*. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/lpo31-s.pdf. p.20 (acceso: 5/01/2015).

Privilegio de los agricultores ¹⁶⁶ .	Implícitamente permitida por la definición de los derechos exclusivos mínimos.	Permitido a opción del Estado miembro dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del titular.	Reconocido (Art. 26)	Reconocido en el Art. 278.
Revocación del Derecho	Será revocado si el obtentor no entrega: 1. un ejemplo del material reproductivo de la variedad 2. prueba de que la variedad existe o se mantiene	Puede ser revocada por las mismas razones de el Acta de 1978, pero además por no ser uniforme y estable.	Se cancelará: a. Falta de cumplimiento de los requisitos, b. Cuando el obtentor no presente la información, documentos o material necesarios para comprobar el mantenimiento o la reposición de la variedad registrada, c. Cuando al haber sido rechazada la denominación de la variedad, el obtentor no proponga, dentro del término establecido, otra denominación adecuada; d. Cuando el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el	Se cancelará: Cuando se compruebe que la variedad protegida ha dejado de cumplir con los requisitos de novedad, distinguibilidad, homogeneidad, estabilidad. Y, cuando el obtentor no presente la información o documentos que demuestren el mantenimiento o la reposición de la variedad registrada. (Art. 277).

¹⁶⁶ Laurence Helfer . *Derechos de Propiedad Intelectual sobre Variedades Vegetales: Una Visión de Conjunto con Opciones para los Gobiernos Nacionales. Óp. cit., p. 20.*

			plazo de gracia. (Art. 35)	
Métodos de obtención de variedades esencialmente derivadas	En esta Acta no existe propiamente el concepto de variedad esencialmente derivada, razón por la cual no se establecen métodos.	En el Artículo 14.5 c) se señalan a modo de ejemplos los métodos que podrán ser usados. Incluyendo la selección natural de mutantes.	No señala nada.	No señala nada.

Cuadro 22

Como se puede ver existen algunas diferencias en los sistemas de protección de variedades vegetales. Las variedades esencialmente derivadas, que son de gran relevancia para esta tesis, se encuentran reguladas en los cuerpos normativos relevantes para nuestro país, aunque no establecen los métodos ni los requisitos.

Tanto la Decisión 345 como la Ley de Propiedad Intelectual tienen una clara intención de seguir los pasos del Convenio de la UPOV de 1991, que aunque nuestro país no está obligado, ha asumido muchas esas figuras. Se debe decir que el Acta de la UPOV de 1991 es mucho más rígida que el Acta de 1978, que Ecuador es parte, y por esa razón se requiere un sistema mucho más completo. Se debe considerar que para ser parte de ese sistema, se debe tener la capacidad de hacer exámenes genéticos, tener un reglamento de aplicación, los exámenes que se realizarán dependiendo de la variedad que se trate.

Se puede pensar que la intención es buena, pues se intenta ampliar el derecho del obtentor, pero se deja de lado que Ecuador es un país eminente agrícola, y que se debe incentivar tanto a los obtentores como a los agricultores. Se debe tener en cuenta que el sistema con que contamos, otorga protección a muchas variedades, sin haber sido examinadas de forma técnica y esto implica necesariamente que el agricultor para obtener esas semillas requiere pagar un royalty o dependiendo del contrato que se lleve a cabo un valor por esas semillas.

El sistema de protección que presenta la Ley de Propiedad Intelectual se asemeja mucho más al Acta de 1991. Y la aplicabilidad de estas normas parecen estar muy alejadas

de la realidad, teniendo en cuenta que no se puede apartar los recursos biogénéticos, como los representantes del IEPI supieron expresar (según ese organismo nada tienen que ver los recursos biogénéticos, pues ellos cuentan con su normativa propia). Se requiere de un sistema más claro que identifique que es lo que realmente intenta proteger, y las regulaciones pertinentes (esto va aparejado con los exámenes técnicos).

CAPÍTULO III

3. PROBLEMÁTICA DE LA SELECCIÓN DE MUTANTES NATURALES

3.1. La selección de mutantes naturales como método de obtención

La selección natural es una herramienta fundamental en la mejora de plantas, es la clave de éxito del mejorador vegetal poder reconocer tipos superiores en un limitado o amplio rango de variabilidad.

El artículo 14.5 c), incluye como método de fitomejoramiento, la selección natural, en las discusiones de la Comisión de la UPOV esto generó temor pues podía generar plagios. La justificación es que la selección natural y los retrocruzamientos pueden generar diferencias de caracteres de importancia menor e implicaría una limitación en el tipo de protección, como consecuencia se introdujeron las directrices de examen de caracteres relacionados con el valor de las variedades “caracteres importantes”.

El concepto de selección natural, se puede definir como un

proceso de mejora genética que la naturaleza realiza a lo largo de numerosas generaciones. Este principio ya fue enunciado por Charles Darwin en 1859 mediante su teoría de la evolución de las especies, por lo cual la selección natural es una consecuencia de la lucha de los seres vivos por la propia existencia, lo que da lugar a la supervivencia de aquellos más aptos; estas características son así transmitidas a los descendientes, que obtienen mejoras genéticas para enfrentarse a la vida en condiciones más favorables.

Asimismo, Fernando Muñoz define a la selección natural o conservadora:

Consiste en escoger, entre los individuos de una misma especie, aquellos de mejor aspecto morfológico, floración precoz, resistencia a las plagas, etc., los que den mejor rendimiento y calidad de un principio activo determinado¹⁶⁷.

La selección no es resultado de la adaptación de un individuo, sino de la existencia de variantes dentro de la población que tengan mayor poder de supervivencia, y permitan la continuidad de la especie toda. Por ejemplo, la aplicación de un herbicida X destruye la gran mayoría de malezas, pero existe una variante entre la especie de mayor resistencia, la

¹⁶⁷ Fernando Muñoz. *Plantas Medicinales y Aromáticas*. Madrid: Grupo Mundi-Prensa, 2002, p. 25.

cual podrá sobrevivir y propagarse rápidamente ocupando los espacios liberados por las malezas destruidas¹⁶⁸.

La selección natural también puede ser una actividad llevada a cabo por el ser humano, esta actividad se conoce como selección artificial. El ser humano acelera el proceso de mejora y selección natural, con la intención de obtener resultados que le beneficien. La actividad consiste en seleccionar aquellas plantas deseables por determinadas características y desechar las demás. La selección artificial consiste en elegir los individuos progenitores cuyo fenotipo es más favorable, y el proceso de mejora consiste en seleccionar aquellas que dispongan de caracteres deseables en el mayor grado posible desechando los de grado menor, para posteriormente repetir la operación durante varias generaciones hasta alcanzar las expectativas deseadas¹⁶⁹.

La selección natural-artificial, en la que el ser humano identifica las variedades más adaptables y desecha las demás con el fin de acelerar el proceso. Aún en este método, se trata de una mera selección de las plantas que han sido más adaptables. En la obtención de la variedad, no intervino el ser humano y por esta razón no existe una aplicación científica o técnica.

Dentro de esta selección artificial, existen varios métodos, pero para ejemplificar se usará a las plantas autógamas heterogéneas. Este tipo de selección, se conoce como selección masal, que consiste en la selección de los tipos de interés y la eliminación de los tipos no deseables, esta actividad se hace por medio de corte o arranque de las plantas no seleccionadas en las fases de desarrollo, o bien se pueden mantener todas las plantas, e ir identificando los tipos prometedores durante todo el ciclo vegetativo y cuando llega la madurez, se cosecha sólo las plantas que interesen. En pocas palabras este método consiste en la selección de las mejores plantas de la variedad¹⁷⁰.

¹⁶⁸ Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología. *Diversidad, Selección Natural y Selección Artificial*. <http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1¬e=39>. (acceso: 25/01/2015).

¹⁶⁹ Miguel Cervantes. *Escuela Familiar Agraria. Hibridaciones en plantas hortícolas; mejora vegetal*. http://www.infoagro.com/hortalizas/hibridaciones_hortícolas.htm. (acceso: 27/01/2015).

¹⁷⁰ Ruth Sanz. *Estudio de caracteres de caracteres de producción y calidad en híbridos de Pleurotus ostreatus mejorados*. http://www.unavarra.es/genmic/genetica%20y%20mejora/mej_autogamas/mej_autogamas.pdf (acceso: 27/01/2015).

Con la finalidad de diferenciar la selección de mutantes naturales, versus métodos que pueden evidenciar una real aplicación de técnicas de fitomejoramiento o científicas, el siguiente cuadro muestra un resumen de otros métodos:

	Híbridos (cruce entre 2 plantas no clonales)	Poliploides (genoma completo duplicado)	Mutagenesis (agentes químicos o radiación inducen daños al ADN)	Cruces interespecíficos (cruce entre 2 plantas de distintas especies)	Transgénicos (movilizar sólo uno o algunos genes de un organismo a otro)
Ejemplos	Casi todo	Frutillas, trigo, banana, brasicas, etc.	Algunas manzanas, peras, arroz, papa, dulce, menta, etc.	Triticale, pluots, tangelos, algunas manzanas, etc.	Maíz, canola, soja, algodón, papaya de Hawái, remolacha, etc.
Se producen cambio o nuevas combinaciones genéticas	Si	Si	Si	Si	Si
Ocurre en la naturaleza	Si	Si	Si (tranposones, mutaciones espontaneas)	Rara vez	Agrobacterium, transferencia horizontal.
Intervención humana	Si, para mejorar el cultivo	Puede ser inducida químicamente	Si, para introducir variación y mejorar el cultivo	Si, para mejorar el cultivo	Si, para mejorar el cultivo de forma precisa
Se conoce que genes se afectaron	No	No	No (miles de modificaciones=)	No	Si (1-8)
Se conoce donde ocurrió la modificación	No	No	No	No	Si
Efecto adverso documentado	Si	No se sabe	No se sabe	Si	No
Evaluación de riesgo ambiental	No	No	No	No	Si
Aceptado por orgánicos	Si	Si	Si	Si	No
Tiempo para desarrollar	5-30 años	Más de 5 años	Más de 5	De 5 a 30 años	Menos de 5

una variedad (sin contar etapas regulatorias)			años		años
Sujeto a propiedad intelectual	Si	Si	Si	Si	Si

Tabla 1¹⁷¹

El cuadro muestra los diferentes métodos de fitomejoramiento que pueden ser usados para obtener variedades esencialmente derivadas. En estos casos se puede ver que el humano ha intervenido aplicando una técnica de mejoramiento y que no se trata de una mera selección natural, en la que la naturaleza ha sido la razón de existencia de la variedad esencialmente derivada. Entonces, lo que se debería buscar en nuestro sistema, es un reglamento que elija solo métodos que puedan evidenciar una mejora llevada por el hombre. Caso contrario se estaría lesionando los principios del sistema, que requieren que el ser humano haya *puesto a punto* la variedad.

La puesta a punto que se señala, se refiere a que si bien el ser humano pudo haber descubierto la variedad, se requiere que haya un proceso de

reproducción o multiplicación y evaluación”, aunque estos es lo que el Acta de la UPOV de 1991 describe como puesta a punta, existe un grupo numeroso que considera que “solo se cumple con el criterio de puesta a punto si la propia planta descubierta se modifica luego de en alguna manera y que la reproducción o multiplicación de la planta sin modificaciones no constituye una puesta a punto¹⁷².”

Por lo menos en lo que respecta al método, lo señalado es correcto, pues no se puede considerar que la reproducción o la multiplicación en una real mejora vegetal, pues únicamente se trata de una reproducción de la variedad que es resultado de la naturaleza. En este método se debe exigir que la planta descubierta tenga reproducción sexual y que se efectúe la selección en la progenie para tener una prueba de la puesta a punto. Y así se negaría la protección de una gran cantidad de mutaciones en las que no existe una modificación realizada por el hombre. Además la norma indica que será obtentor la persona que crea una variedad, es decir, la persona que utiliza métodos y técnicas de mejoramiento vegetal, que generalmente se debe entender como el uso de ingeniería genética.

¹⁷¹ Chile Bio. *Mejoramiento Genético Vegetal*. http://www.chilebio.cl/mejoramiento_vegetal.php.

¹⁷² UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido*, Comité Administrativo y Jurídico / Cuadragésima segunda sesión, Ginebra, 23 y 24 de octubre de 2000. Ginebra: UPOV, 2000.

Las variedades vegetales son parte de la propiedad intelectual y por eso deben cumplir con todos principios. La propiedad intelectual en términos generales, es “toda creación del intelecto humano”¹⁷³, entonces el obtentor debe evidenciar que ha realizado una creación, que en el ámbito de las variedades vegetales, significa utilizar métodos y técnicas de mejoramiento vegetal.

La selección natural incluso puede resultar peligrosa para la biodiversidad, pues según Miguel Ángel Cervantes Flores, Profesor titular del Centro F.P. Campomar “los distintos centros de investigación de semillas, se desplazan a zonas salvajes, sobre todo de América Central y América del Sur, y escogen aquellas plantas que mejor se han adaptado a las condiciones adversas, para seleccionarlas por su resistencia”¹⁷⁴. En algún momento se podría seleccionar variedades nativas, y dado que no existe un inventario ni regulación sobre los métodos, podrían incluso llegar a ser sujetas de protección. Si los Estados admiten como método la selección de mutantes, deben excluir la posibilidad de que el mejoramiento sea la simple reproducción o multiplicación, pues en este caso no requiere de conocimientos técnicos, incluso un agricultor podría realizar esta actividad en su huerto. La protección debe ser correlativa al esfuerzo que ha hecho el obtentor, en este tipo ni siquiera existe una gran inversión, ni mucho tiempo de investigación.

Para CIOPORA los mutantes naturales también resultan problemáticos, en especial para las variedades ornamentales y frutales de multiplicación vegetativa. Consideran que los mutantes presentan varias ventajas comerciales al descubridor: no precisan mucha labor de descubrimiento y puesta a punto, su proceso de evaluación es breve, se benefician de la variedad ya conocida y son fáciles de introducir en el mercado. Por otro lado, se requiere una inversión reducida, los mutantes de una variedad innovadora inicial pueden usurpar a esta una gran cuota de mercado, y la rentabilidad que consiga para su inversión el obtentor de la variedad innovadora inicial no será la misma si esta comparte su nicho de mercado con mutantes de bajo costo¹⁷⁵. Si se analiza lo expresado por CIOPORA se puede identificar incluso que es contrario a las justificaciones de la UPOV, permitir la protección

¹⁷³ Juan Canaval. *Manual de Propiedad Intelectual*. Rosario: Editorial Universidad de Rosario, 2008, p. 8.

¹⁷⁴ Miguel Cervantes. *Hibridaciones en plantas hortícolas; mejora vegetal*. http://www.infoagro.com/hortalizas/hibridaciones_horticolos.htm. (acceso: 27/01/2015).

¹⁷⁵ Edgar Krieger. *Puntos de Vista de la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada (CIOPORA) respecto a las Variedades Esencialmente Derivadas*, Óp. cit., p. 31.

de variedades obtenidas mediante selección natural, pues incluso podría existir una lesión a los beneficios que podría tener un obtentor. Es así que por principio todos los obtentores deberían invertir una cantidad equivalente de dinero, esto incluso podría tratarse de una competencia injusta.

Para el Comité de Protección de la Novedad de la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH), expresó que existen dificultades con las variedades esencialmente derivadas y los principios que atañen a los obtentores. En primer lugar según la norma del Acta de la UPOV de 1991, el artículo 1, “se entenderá por obtentor: la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”. Los principios jurídicos fundamentales del sistema de protección de derecho de obtentor es que puede solicitar este derecho quien tenga una idea que dé lugar a una nueva variedad. La propiedad intelectual es fruto de procesos mentales, un pensamiento abstracto que puede protegerse mediante un derecho de propiedad intelectual, el derecho del obtentor. Además señalan que *obtentor* se debe entender como la persona que crea variedades, y solo bajo estas condiciones se le concederá al obtentor el derecho correspondiente. Consideran que debe solucionarse este problema conforme al capítulo III del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV¹⁷⁶, dejando de lado el Artículo 14 puesto que la condición de variedad esencialmente derivada no afecta al alcance del derecho de obtentor¹⁷⁷.

En conclusión, es indudable que la selección natural es un inicio muy importante para lograr el fitomejoramiento de plantas. Por concepto la selección natural es un hecho de la naturaleza que intenta la sobrevivencia/existencia de una especie ante un sinnúmero de adversidades, en esta actividad se puede verificar que el ser humano no ha intervenido significativamente. Por lo menos en este método puro, simplemente ha tomado la variedad de la naturaleza y la ha propagado, sin aplicar ninguna técnica. Existen, como se ha mostrado, técnicas de fitomejoramiento que demuestran una real aplicación de una técnica, en la que se puede verificar que el ser humano ha invertido, tiempo y conocimientos en lograr esta variedad esencialmente derivada. Permitir la existencia de la selección natural como un método de fitomejoramiento podría generar daños a los principios de propiedad intelectual y esencialmente a los derechos de obtentores, porque se estaría permitiendo la protección de descubrimientos. La selección natural de mutantes, es una práctica contraria

¹⁷⁶ Mia Buma. *Las variedades esencialmente derivadas y la perspectiva de los productores*. Ginebra: UPOV, 2004, p. 48.

¹⁷⁷ *Id.*, pp. 48-49.

a todos los principios de la propiedad intelectual que perjudica incluso a los obtentores que se han tomado tiempo e invertido dinero en lograr una nueva variedad.

3.2. La puesta a punto como requisito esencial de las variedades vegetales

Norma	Artículo
Acta UPOV 1978	No presta una definición.
Decisión 345	Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan <u>creado variedades vegetales</u> , cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica. Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. (lo subrayado me corresponde)
Ley de Propiedad Intelectual	Artículo 249.- La persona que haya <u>creado o descubierto y desarrollado una variedad</u> , el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o el derechohabiente de la primera o de la segunda personas mencionadas, según el caso. <u>Se entiende por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.</u> (lo subrayado me corresponde)
Acta UPOV 1991	Artículo 1.- Se entenderá por obtentor iv) – la persona que haya <u>creado o descubierto y puesto a punto una variedad</u> , (lo subrayado me corresponde).

Cuadro 23

La *puesta a punto* es un requisito del Acta de la UPOV de 1991, por lo que no es relevante, en esos términos, en nuestro país. Sin embargo las normas que son relevantes para nuestro país también tocan ese tema, aunque con otro nombre pero se refieren al mismo requisito, la Decisión 345 apunta a que se requiere *crear* la variedad, mientras que la Ley de Propiedad Intelectual requiere que se haya desarrollado la variedad.

El análisis de la norma se hará conforme al Acta de la UPOV de 1991 porque parece aclarar de mejor manera, la puesta a punto de las variedades. Para que un obtentor se considere como tal, el Artículo 1 del Convenio de la UPOV de 1991, establece el concepto de obtentor “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”, lo que significa que el simple descubrimiento¹⁷⁸, o hallazgo, no daría lugar a la concesión de

¹⁷⁸ Cuando se revisó el Convenio de 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 un hecho de que el Convenio de la UPOV también preveía la

un derecho de obtentor. Entonces, se considera como un requisito previo para la concesión de un derecho de obtentor, por esta razón no se otorgará tal protección a una persona que haya descubierto y reproducido sin cambios.

Según la definición de la UPOV, la *puesta a punto*, es el proceso de reproducción o multiplicación y evaluación. La multiplicación vegetativa, también conocida como reproducción asexual, “es la que se produce sin la unión de los núcleos de las células sexuales o gametos, si no a partir de otras células del individuo adulto ya desarrollado, de tal manera que el individuo resultante es desde el punto de vista genético idéntico al parental”¹⁷⁹, en cambio la reproducción vegetativa “tiene lugar por fragmentación del individuo adulto o a partir de estructuras asexuales especiales”. Esto significa que no existe una verdadera modificación genética ni fenotípica se trata de una multiplicación en cantidad de la variedad, y por principio, eso no es una actividad sujeta de protección.

Existe un grupo de personas de la UPOV que opinan que una variedad no cumple con este requisito, si la planta descubierta se modifica mediante la reproducción o multiplicación de la planta sin más modificaciones no constituye una puesta a punto. Esto exigiría que la planta descubierta se reproduzca en forma sexual y que se efectúe una selección en la progenie para una prueba de la puesta a punto. Los opositores a este enfoque consideran que no es correcto, pues la selección de la progenie constituiría un fitomejoramiento, además agregan que aceptar la primera postura denegaría la protección a las mutaciones puesto que estas se reproducen o multiplican sin modificaciones¹⁸⁰.

El sistema de la UPOV está concebido para fomentar la puesta a punto de nuevas variedades en beneficio de la sociedad, lo cual únicamente puede conseguirse proporcionando beneficios a los obtentores y agricultores. Así pues, el sistema de la UPOV

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 6.1a) 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”.

¹⁷⁹ UNNE. *Reproducción Asexual (con énfasis en el reino Planta)*. <http://www.biologia.edu.ar/reproduccion/asexual.htm> (acceso: 15/03/2015).

¹⁸⁰ UPOV. *La Noción del Obtentor y de lo Notoriamente Conocido en el Sistema de Protección Vegetales Basado en el Convenio de la UPOV. Aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril del 2002*. www.upov.cl. (acceso: 20 de enero de 2015).

incluye determinadas exenciones en beneficio de los agricultores. Estos últimos están habilitados para utilizar las variedades protegidas con fines privados no comerciales, incluida la agricultura de subsistencia¹⁸¹. Eso quiere decir que la esencia misma del sistema de la UPOV es proteger las variedades que se han obtenido a través de fitomejoramiento, más no los descubrimientos, aún si se perdería importantes variedades.

Todos los sistemas; el de la UPOV, la Ley de Propiedad Intelectual, y la Decisión 345, tienen como primera finalidad salvaguardar a los fitomejoradores que han desarrollado nuevas variedades. Es lógico que los sistemas deben tender a salvaguardar a los obtentores, pero se debe señalar que es incorrecto permitir un sistema que requiera en principio, la puesta a punto, pero que permita métodos en los que se promueve la protección de descubrimientos, tales como la selección natural. En el caso de Ecuador tal vez la situación es más grave pues dado el vacío legal, se permitiría no solo ese método, si no cualquier método que permita tener una variedad nueva; la razón de esto, es la carencia de un sistema jurídico y de examinación correcto.

El Comité Administrativo y Jurídico de la UPOV, en la cuadragésima primera sesión del 6 de abril de 2000, y la Delegación de los Estados Unidos de América señaló en que era inadecuado definir el término puesta a punto como “mejora genética”. En la práctica los obtentores no podían solicitar inmediatamente la protección simplemente tras recoger el material vegetal en la naturaleza. Después de el descubrimiento de material vegetal en la naturaleza, el obtentor debía domesticar o cultivar el material seleccionado como variedad. Este proceso debería considerarse como puesta a punto¹⁸².

Para la Delegación de Francia, en el Comité Administrativo, se consideró que únicamente se satisfacía el criterio de puesta a punto, si la planta descubierta se modificaba posteriormente de alguna manera. La multiplicación, sin ninguna mejora, de una planta descubierta en la naturaleza no satisfaría el criterio de “descubrir y poner a punto”. Entonces, una variedad obtenida mediante un simple descubrimiento efectuado en la naturaleza no estaría en condiciones de ser protegida¹⁸³. Francia considera, que la selección

¹⁸¹ UPOV. *La armonización internacional es fundamental para la protección eficaz de las obtenciones vegetales y transferencia de tecnología*. http://www.upov.int/export/sites/upov/about/es/pdf/international_harmonization.pdf. (acceso: 29/01/2015).

¹⁸² UPOV. *Informe Aprobado por el Comité Administrativo y Jurídico de la Cuadragésima primera sesión de Ginebra del 6 de abril de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000, p. 3.

¹⁸³ UPOV. *Informe Aprobado por el Comité Administrativo y Jurídico de la Cuadragésima primera sesión de Ginebra del 6 de abril de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000, p. 2.

natural o el descubrimiento de la naturaleza no satisface el criterio de “descubrir y poner a punto”.

En el mismo Comité el representante de ASSINSEL, opinó que si no existía alguna “mejora” en las variedades, los solicitantes no tenían derecho a la protección. Sin embargo, la mejora vegetal no podía definirse fácilmente. Únicamente podían detallarse los casos en los que se producía la mejora: no deberían estar protegidas las variedades descubiertas en la naturaleza y que no habían sufrido ninguna variación o mejora, es decir, “reproducidas por multiplicación de la misma manera”. Sin embargo, no podía considerarse puesta a punto el simple descubrimiento de una variedad dentro de una variedad existente en la naturaleza¹⁸⁴.

Siguiendo con la reunión del Comité, el Presidente de esa organización, preguntó si podría protegerse una mutación existente en la naturaleza. La Delegación de Francia declaró que la respuesta dependía del modo de reproducción o multiplicación, o sea, de la necesidad de que se produjeron otras actividades de obtención después el descubrimiento. Otro punto de discusión consistía en determinar si una mutación existente en la naturaleza ya formaba parte de las variedades notoriamente conocidas. Sin embargo, la Delegación insistió en que no tendría derecho a la protección las variedades de multiplicación vegetativa que eran mutaciones existente en la naturaleza, pero podría protegerse una variedad de multiplicación vegetativa que procediera de una mutación surgida en el seno de una variedad cultivada, si satisface las condiciones de protección. La Delegación hizo hincapié en que el criterio decisivo podría consistir en determinar si la variedad ya existía en la naturaleza. Además consideran que es importante poder determinar si la variedad se logró a través de una variación surgida en la naturaleza o una variación creada artificialmente. Entonces deberá examinarse cada caso de forma individual, y determinando si se trata de un caso de una variedad notoriamente conocida¹⁸⁵.

Para la Delegación de Nueva Zelandia, sobre la opinión expuesta por Estados Unidos señaló que eran correctos, y ejemplifican un caso específico, en el que consideran que se debe conservar el examen de condiciones técnicas y el examen DHE. En este caso se

¹⁸⁴ UPOV. *Informe Aprobado por el Comité Administrativo y Jurídico de la Cuadragésima primera sesión de Ginebra del 6 de abril de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000, p. 2.

¹⁸⁵ UPOV. *Informe Aprobado por el Comité Administrativo y Jurídico de la Cuadragésima primera sesión de Ginebra del 6 de abril de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000, p. 2.

rechazó la solicitud de la variedad de *Libertia*¹⁸⁶ que se sostenía que se reproducía vegetativamente a partir del material vegetal existente en la naturaleza. La denegación de la protección no se debía solo a que la variedad tenía origen en una mutación de la naturaleza, sino que la descripción de la variedad para la que se solicitaba la protección correspondía en su totalidad a una forma ya descrita en una publicación científica y que se sabía que crecía naturalmente en forma silvestre en ciertas regiones¹⁸⁷.

El Presidente del Comité Técnico, señaló que existe la posibilidad de lograr obtenciones mediante material vegetal existente en la naturaleza. El proceso no solo consiste en tomar una planta de la naturaleza, se requiere aplicar los conocimientos profesionales de los obtentores y evaluando el valor agronómico y comercial de las selecciones¹⁸⁸.

En la cuadragésima primera sesión del Comité, se señaló lo siguiente:

La importancia de que existiera una variación en el material existente en la naturaleza que sirviera de base de una variedad. Se da a entender que esta observación se apoya en el lenguaje del Artículo 6.1.a del Acta de 1978, cuya parte en cuestión reza como sigue:

“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.”

Estas palabras respaldan la noción de que a fin de que se reproduzca el ciento deberá existir una variación mínima a partir de la que se haya producido la selección o selecciones. En caso de que no exista la selección a partir de la variación, a los fines del Convenio de la UPOV, se da a entender que no existe un descubrimiento susceptible de protección. En este contexto se indica además que la multiplicación o reproducción del material no modificado y seleccionado de entre la variación, así como su evaluación, constituye la puesta a punto a los fines del Acta de 1991¹⁸⁹.

Dentro de las propuestas para solucionar posibles problemas de pérdida de recursos genéticos, el Comité de la cuadragésima primera sesión, propuso que, una vez

¹⁸⁶ Sobre el presente caso no se tiene mayor información pues fue llevado en las oficinas de variedades vegetales y se encuentra citado por el Comité Administrativo y Jurídico de la UPOV, en específico por la comitiva de Nueva Zelandia.

¹⁸⁷ UPOV. *Informe Aprobado por el Comité Administrativo y Jurídico de la Cuadragésima primera sesión de Ginebra del 6 de abril de 2000*, p. 4.

¹⁸⁸ UPOV. *Informe Aprobado por el Comité Administrativo y Jurídico de la Cuadragésima primera sesión de Ginebra del 6 de abril de 2000*, p. 4.

¹⁸⁹ UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido, Comité Administrativo y Jurídico/ Cuadragésima segunda sesión, Ginebra, 23 y 24 de octubre de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000, p. 2.

que esté disponible la descripción de un recurso genético, se tenga en cuenta dicha descripción como parte de lo “notoriamente conocido”. Esta propuesta es útil, pero cabría observar que el recurso en cuestión debe constituir una variedad, debe existir y será necesario tomar medidas para garantizar que las descripciones se preparen de manera armonizada internacionalmente y que puede accederse a ellas¹⁹⁰.

Al finalizar este Comité, se llegó a las siguientes conclusiones, que pese a que hay quienes opinan que sólo se cumple con el criterio de puesta a punto si la propia planta descubierta se modifica luego de alguna manera y que la reproducción o multiplicación de la planta, sin modificaciones genéticas, no constituye una puesta a punto. Exigen que la planta descubierta se reproduzca en forma sexual y que se efectúe una selección en la progenie para tener una prueba de la puesta a punto. Concluyen que este enfoque no es 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 modificaciones¹⁹¹.

Para continuar con el análisis es necesario volver sobre el concepto de obtentor que definió el Acta de la UPOV de 1991, en el que se indica que será la persona que “creó o descubrió u puso a punto” una variedad. La referencia al origen, artificial o natural, de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, del Artículo 6.1.a) del Acta de la UPOV de 1978. Pero 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”¹⁹².

La Decisión 345 no define a los obtentores, pero precisa que se otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, definiendo el término “crear” como “la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas”. En términos de la UPOV la puesta a punto.

¹⁹⁰ UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido, Comité Administrativo y Jurídico/ Cuadragésima segunda sesión, Ginebra, 23 y 24 de octubre de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000, p. 2.

¹⁹¹ UPOV. *Quincuagésima octava sesión del Comité Administrativo y Jurídico/ Ginebra, 27 y 28 de octubre de 2008*. Ginebra: UPOV, 2008, p. 6.

¹⁹² UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido, Comité Administrativo y Jurídico/ Cuadragésima segunda sesión, Ginebra, 23 y 24 de octubre de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000, p. 4.

De no cumplir con la puesta a punto, este requisito como se había explicado anteriormente el concepto de obtentor, quedaría en detrimento, pues por definición es “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”. El obtentor deberá probar que su variedad “es un proceso de pensamiento que posibilita la obtención de una nueva variedad, es decir, el momento de inspiración”¹⁹³

Para Sánchez Castillo y Vanegas Avilés, el proceso que incluye la observación de una variación natural de una especie vegetal; su identificación, aislamiento, selección, reproducción o multiplicación, caracterización y evaluación, se considera como un mero hallazgo¹⁹⁴. Es decir, que para este autor, se requiere algún tipo de proceso científico para lograr la nueva variedad, no procesos que pueden ser llevados a cabo por un agricultor, que no tiene conocimientos especiales.

Finalmente la palabra obtentor, viene del francés “obteneur” y se aplica a una persona que logra un resultado, particularmente como consecuencia de los ensayos o de la investigación efectuada. En inglés “breeding”, en sentido estricto, tiene el sentido de proceso que implica la reproducción sexual como fuente de variabilidad pero, en la práctica, la actividad de obtención de variedades vegetales es mucho más amplia e incluye, la selección dentro de fuentes de preexistentes de variación¹⁹⁵.

El fitomejoramiento es imprescindible en varios sectores, como para lograr una buena seguridad alimentaria, un medio ambiente limpio, la sostenibilidad y varios procesos de transición en el ámbito rural. En el ámbito económico, el fitomejoramiento es un importante ingreso para los países hablando de productos finales, con especial énfasis a los productos finales, podemos ejemplificar a Holanda como un país que tiene importantes ingresos de cultivos hortícolas, ornamentales, y en el de la papa; a partir, del fitomejoramiento, investigación y fitogenética¹⁹⁶. Entonces, la innovación a la que se dedica al fitomejoramiento, que desarrolla y aplica nuevas tecnologías, el acceso a recursos genéticos y el capital para utilizar esos factores, es muy importante para el desarrollo de

¹⁹³ Mía Buma. *Las variedades esencialmente derivadas y la perspectiva de los productores*. Óp. cit., p.49.

¹⁹⁴ Cindy Sánchez y Luz Avilés. *Las Obtenciones Vegetales y los Derechos de Propiedad Intelectual en Costa Rica*. San José: Universidad de Costa Rica, 2008, p. 340.

¹⁹⁵ UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido*, Comité Administrativo y Jurídico/ Cuadragésima segunda sesión, Ginebra, 23 y 24 de octubre de 2000. Ginebra: UPOV, 2000, p. 2.

¹⁹⁶ UPOV. *Informes de Representantes de Miembros y Observadores sobre los Ámbitos Legislativo, Administrativo y Técnico Cuadragésima cuarta sesión ordinaria / Ginebra, 21 de octubre 2010*. Ginebra: UPOV, 2010, p. 6.

los países. De ahí que el acceso a la tecnología y al material genético es el punto de partida para la puesta a punto de obtenciones vegetales. Como consecuencia de lo manifestado, el fitomejoramiento es muy importante en términos de competitividad y rentabilidad en la cadena alimentaria (los agricultores y los obtentores tienen interés de fomentar la competencia del mercado de semillas).

En conclusión, la puesta a punto, es un elemento vital para evitar la apropiación indebida de recursos naturales y de variedades vegetales sin fitomejoramiento. Ahora bien, esto trae ciertas dificultades pues se ha aceptado que es el proceso de reproducción o multiplicación y evaluación de la variedad. Si se permite a la selección de mutantes naturales, el proceso será básicamente la selección de la planta más fuerte de determinadas características necesarias para el obtentor, posteriormente propagar la variedad, que en términos de la UPOV significaría reproducción o multiplicación, dependiendo del tipo de reproducción. Lo que significa dos cosas; la primera, que no existe una verdadera aplicación de una técnica o fitomejoramiento vegetal, de lado la puesta a punto de una variedad, más aun si nos encontramos ante una selección de mutantes naturales; la segunda, si se permite, la multiplicación y reproducción, como puesta a punto, se permite la protección de las variedades descubiertas, pues la multiplicación significaría un aumento en la cantidad, no una alteración genética. Para los métodos que implican algún tipo de descubrimiento, se debería eliminar como puesta a punto o mejoramiento, la multiplicación o reproducción pues significa que se permite la protección de los descubrimientos aumentados en cantidad.

3.3. Implicaciones del Artículo 14.5. c) de la UPOV de 1991

El Artículo 14.5. c) del Acta de la UPOV es el que prevé la posibilidad de que el obtentor ostente su calidad mediante el uso de la selección de mutantes naturales, y señala que

[...] las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un variante somoclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética.

En las Actas de la UPOV de 1961 y de 1978, no se hacía referencia a los métodos de obtención, lo único que se señalaba era lo dispuesto en el Artículo 6 del Acta de 1978¹⁹⁷, que hace referencia a la distinción. Sin embargo en el Acta de 1991 se ha agregado los métodos y la distinción se ha llevados a otro apartado.

Cabe recalcar que Ecuador no es suscriptor del Acta de 1991, pero la Decisión 345 de la CAN ha tomado una gran cantidad de los principios de esa Acta incluyendo los derechos de los obtentores sobre variedades esencialmente derivadas. Aunque es claro que el sistema de la CAN y la Ley de Propiedad Intelectual no tienen un sistema claro de registro de variedades esencialmente derivadas, tampoco han excluido esa posibilidad y lo único que puede asimilarse a un comentario sobre este método es que en el formulario de solicitud requieren que el postulante señale el método por medio del cual han obtenido la variedad. Sin embargo, nuestra norma no excluye ningún método por lo que se podría pensar que están permitidos todos los que señala el Acta de 1991.

En el Artículo 14.5. c) se pueden identificar varios elementos, el primer elemento: usa el verbo “podrán” lo que significa dichos métodos no tiene por qué originar necesariamente una variedad esencialmente derivada, puede ser usado cualquier otro¹⁹⁸. Si bien existen varios métodos que se ejemplifican en la norma (Acta de 1991 de la UPOV), el que es de mayor interés es la selección de variante o mutantes, en los documentos de la UPOV no excluyen la posibilidad de que esté método sea natural, lo que quiere decir que esta permitido proteger variedades en las que no existe ningún tipo de intervención científica o técnica por el humano.

Este literal ha sido objeto de críticas, tanto es así que el Comité de la UPOV señaló que algunos métodos de fitomejoramiento suscitaban inquietud porque se consideraban que generaban plagios; en particular, la selección de mutantes o el uso de retrocruzamientos repetidos para generar diferencias en caracteres de importancia menor a efectos del valor de la variedad. En el caso de las mutaciones, la preocupación es mayor para el sector de ornamentales, porque las diferencias pueden parecer grandes visualmente, pero se podría caer en un error, pues no necesariamente son las suficientes. Se expusieron

¹⁹⁷ UPOV. *Informes de Representantes de Miembros y Observadores sobre los Ámbitos Legislativo, Administrativo y Técnico Cuadragésima cuarta sesión ordinaria / Ginebra, 21 de octubre 2010*. Ginebra: UPOV, 2010, p. 6.

¹⁹⁸ UPOV. *Notas Explicativas sobre las Variedades Esencialmente Derivadas con Arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. Ginebra: UPOV, 2009.

diversos argumentos para incluir en las directrices de examen de caracteres relaciones con el valor de la variedad –los denominados “caracteres importantes”-, con el fin de minimizar el riesgo de plagio. No obstante, en el debate se puso de manifiesto que la propuesta no era realmente adecuada, dado que la importancia de los caracteres puede variar en función del uso que se haga de una variedad, y puede evolucionar¹⁹⁹. Entonces, la solución proporcionada por la UPOV es el examen DHE que no soluciona el problema, sino que trata únicamente de la variabilidad, es decir, se refiere a las diferencias entre la variedad inicial y la variedad esencialmente derivada.

La norma expone algunos métodos de obtención, dentro de estos la *fecundación cruzada controlada de líneas parentales*, en el que la semilla resultante de la fecundación cruzada hereda su conformación genética de las líneas parentales. Esas variedades, denominadas híbridos, serán típicamente más vigorosas (presentarán “vigor híbrido”) que las líneas parentales en las que se basan, dando origen, por ejemplo, a plantas de mayor rendimiento, mayor resistencia al estrés, etc. La misma fecundación cruzada controlada deberá repetirse cada vez que se produzca la semilla de esa variedad²⁰⁰.

El siguiente método que la norma prevé, son las *mutaciones* que según la UPOV son un cambio abrupto en la estructura genética; es el resultado de un error en la transmisión de la información genética y puede compararse con un error en la transcripción de un texto. Una mutación produce una nueva variedad. Por tanto, la búsqueda de mutaciones naturales (espontáneas) y la creación artificial de mutantes son una forma de producir nuevas variedades. Las mutaciones naturales son una fuente importante de variación y muchas variedades comercialmente importantes son mutantes²⁰¹. Como se puede ver la norma permite que los descubrimientos sean protegidos, basta con el hecho de la naturaleza para ser considerado como registrable, un error que podría incluso poner en riesgo el patrimonio natural de nuestro país. Se debe reiterar que en nuestro país no se ha dispuesto nada y al parecer los métodos no estarían excluidos, dado que no existe una regulación que identifique los métodos permitidos y los que no son. Pese a la justificación de la UPOV, que señala que las mutaciones son una fuente importante de variación y de

¹⁹⁹ Joël Guiard. *La Redacción en las Disposiciones sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2009, p. 10.

²⁰⁰ *Ibíd.*

²⁰¹ UPOV. *Ley tipo sobre la protección de las obtenciones vegetales*. Ginebra: UPOV, 1996, p. 148.

importantes variedades, en nuestro país parecería que no tiene aplicabilidad esa justificación.

Otro de los métodos que la norma ha previsto son las *variedades reproducidas por vía sexuada o los retrocruzamientos*, consiste en cruzar la línea con una planta que presente un carácter diferente de herencia simple (por ejemplo, sedas que salen de la espiga roja y no amarillas), luego cruzar la descendencia con esta planta y repetir varias veces el cruzamiento de la descendencia con esta planta seleccionada para el carácter “sedas rojas”. Al final, se obtiene una línea parecida a la inicial, que ha cambiado únicamente el color de la seda. Es posible también trabajar sobre los genes de una variedad que regulan la expresión de los caracteres cualitativos, y por medio, por ejemplo de retrocruzamientos, es posible modificar una buena variedad, obteniendo una variedad que sea diferente, pero conservando inalterado la porción del genotipo de la variedad inicial. Este método es uno de los más frecuentes en variedades vegetales²⁰².

Para ejemplificar los múltiples métodos que pueden ser utilizados al momento de aplicar una técnica, se presentará uno que se encuentra propuesto por el IEPI en una de sus publicaciones²⁰³:

Método de obtención de la variedad MEINISSIME - Tomado de la Solicitud de Derecho de Obtentor presentado en el IEPI.

Solicitante: Meilland International S.A./ Denominación Varietal: MEINISSIME/ Nombre comercial: Altesse/ Solicitud: 812-07/ Número de Certificado de Obtentor: 10-581/ Estado: Dominio Público/ Nombre Común: Rosa/ Nombre Científico: Rosa Sp./

Descripción del proceso de obtención de variedad MEINISSIME

Origen geográfico de la variedad: Francia

La variedad debe su origen genético a una planta obtenida por fecundación artificial entre los dos progenitores siguientes:

-Progenitor femenino: MEIBEJA

- Progenitor masculino: (KEIROMO x KORDABA)

Los parentales utilizados en el proceso de recombinación genética provienen de Francia. Las plantas parentales se someten al proceso de manejo específico desarrollado por el hibridador; de esta forma las líneas parentales logran ser proveedor y receptor de polen fértil, luego del proceso de polinización manual y una fecundación exitosa inicial de maduración del fruto de donde se cosechará la semilla se procede con el proceso de

²⁰² Zobeida Robles. *La Noción de Variedad Esencialmente Derivada en el Marco de la UPOV y su Incidencia en la Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual*. Óp. cit., p. 200.

²⁰³ IEPI. *Sistema de Protección de variedades Vegetales en Ecuador - Lista de variedades vegetales en dominio público*. Quito : IEPI, 2015, p. 22.

estratificación y germinación, después de 21 semanas, una vez germinada la plántula, se inicia un proceso estricto de selección donde la nueva variedad debe demostrar su potencial comercial. Este proceso demora muchos años y se basa en la evaluación continua de la nueva variedad simulando las estrictas condiciones comerciales por las que pasa tanto la planta como la flor cortada. Luego de cada ciclo de evaluación, el número de plantas evaluadas va creciendo luego de pasar ciertas pruebas de potencia. Los caracteres y las propiedades de la variedad son rigurosamente transmisibles por vía ágama, llamada también asexual, es decir por cualquier medio de multiplicación vegetativa, sobre todo por injertación y reproducción por estacas.

CARACTERISTICAS DE LA VARIEDAD

Clase: Híbrido de Té.

Planta: Altura sobre la base de una poda de plantas de 0,85m. aproximadamente de longitud de los vástagos floríferos, se establece generalmente entre 70 cm y 90 cm.

Ramas:

- Color:

Tallos jóvenes: Grupo verde amarillento 144 A.

Tallos adultos: Grupo verde amarillento 146 A.

-Espinass:

Tamaño: medio

Cantidad: pocas

- Inflorescencia:

Número de flores: Uniflor (una flor por tallo)

- Pedúnculo:

Forma: medio y rígido

Longitud 5 cm promedio.

- Botón

Forma crónica, longitud aproximada de 3 cm en promedio, tamaño medio.

- Flor

Forma: copa plana, tipo doble y diámetro de 11,4 cm en promedio.

Color cuando florece: superficie superior: próximo grupo naranja 27 B/C

Color al terminar de abrirse: superficie superior: próximo al grupo naranja 27 B/C

- Pétalos

Número de pétalos: 28 en promedio.

- Desarrollo

Vegetación: fuerte

Floración: época media.

Los ejemplos de métodos, en general, muestran una verdadera intervención del ser humano con la aplicación de técnicas de fitomejoramiento. De ahí que el ejemplo de la selección de mutantes naturales es errado, pues no se trata de una actividad creadora o puesta a punto.

Para la UPOV la condición de puesta a punto, tiene excepciones, existe un grupo que considera que no basta con la multiplicación y reproducción, como se verá. Para la UPOV para la selección natural existe un trato especial en estos términos:

Se exige que la planta descubierta reproduzca en forma sexual y que se efectúe una selección de la progenie para tener prueba de la puesta a punto [Postura de contraria a la UPOV]. 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 [Postura UPOV].

La UPOV muestra su posición sobre las mutaciones, contraria a todos los principios de Propiedad Intelectual, pues permite enfáticamente que las mutaciones que no tienen ninguna modificación se les otorgue una protección. Esto quiere decir que en los casos del Artículo 14.5 c) se establece una excepción a la regla general de la Propiedad Intelectual y al sistema *sui generis*, con respecto a las mutaciones (se permite la protección a descubrimientos). En Ecuador, esto podría ser muy grave dado que existe un sinnúmero de variedades nativas que no se encuentran inventariada podría permitirse que las mutaciones espontaneas sean sujetas de protección²⁰⁴.

La UPOV ante las diferentes posiciones que existen sobre el métodos de obtención de variedades esencialmente derivadas, propone a los países lo siguiente:

Se espera que las variedades comprendan “mejoras” que resulten beneficiosas para el público, pero la mejora en este sentido no es una condición para la concesión de la protección. Se ha sugerido que una variedad que sea descubierta (seleccionada) en la naturaleza y reproducida o multiplicada/evaluada/no modificada, no debería ser susceptible de protección, dado la naturaleza “de connotación política de la variación inicial a partir de la que ha sido puesta a punto”.

Sin embargo, posteriormente a está recomendación, en la cuadragésima primera sesión del Comité, el Presidente del Comité Técnico subrayó la importancia de que existiera una variación en el material existente en la naturaleza que sirviera de base de una variedad, en los siguientes términos²⁰⁵:

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 que se solicite la protección²⁰⁶.

Esto quiere decir que aún si estamos frente a un descubrimiento debe existir una variación mínima a partir de la que se haya producido la selección, más aún la norma señala que no existen descubrimientos sujetos a protección.

²⁰⁴ UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido, Comité Administrativo y Jurídico/ Cuadragésima segunda sesión, Ginebra, 23 y 24 de octubre de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000, p. 6.

²⁰⁵ UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido, Comité Administrativo y Jurídico/ Cuadragésima segunda sesión, Ginebra, 23 y 24 de octubre de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000, p. 4.

²⁰⁶ UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido, Comité Administrativo y Jurídico/ Cuadragésima segunda sesión, Ginebra, 23 y 24 de octubre de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000, p. 4.

Según la *Association for Plant Breeding for the Benefit of Society* (APBREBES), en las Declaraciones sobre los borradores de las Notas Explicativas en la Agenda del CAJ-AG 9, 14/10/2014, señalan que

Es comprensible que una mutación que se encontró en huerto frutal de agricultores o en una planta ornamental cree controversias sobre quién es el titular de los derechos. Para el titular de los derechos de la variedad inicial, podría significar un nuevo título de derechos para la misma inversión, con otro período completo de 20 o 25 años.

Para la persona que encontró la mutación, podría significar un período completo de licencia, sin haber invertido en el trabajo de mejoramiento o sin haber comprado el título.

Por lo tanto, las mutaciones deberían ser excluidos de protección. Esta trae dudas sobre el propósito de la Convención de la UPOV. Debe sustituirse y anotar que las mutaciones naturales no son sujetas de protección. O por lo menos la norma solo debe mencionar mutaciones inducidas, pero no mutaciones naturales. Esto tiene mucha importancia aun cuando los métodos son solo ejemplificativos, por tanto debe suprimirse la selección de mutantes naturales²⁰⁷.

El Acta de la UPOV ha establecido estos métodos con el fin de ejemplificar, como se ha visto, existen métodos en los que se puede verificar una real aplicación de una técnica, sin embargo, el caso especial de la selección de mutantes naturales trae problemas. La problemática se basa esencialmente en la falta de aplicación de una técnica para obtener una variedad y que este método permitiría muchos abusos, tanto para obtentores como agricultores. La UPOV no tiene un posición clara sobre si permitir o no la protección de las variedades esencialmente derivadas obtenidas mediante el método: selección de un mutante natural. En los informes se puede ver que las veces que se ha aceptado este método enfáticamente se justifican en que si no se aceptaren las mutaciones naturales, se estaría perdiendo la posibilidad de desarrollar un gran número de variedades con un potencial valioso para la sociedad. Contraria a esta posición afirman que no se debe permitir la protección de variedades espontaneas, más se debe verificar la puesta a punto. Para cerrar este tema cabe recalcar que en Ecuador no existe un sistema claro de protección de variedades esencialmente derivadas, solo se define el concepto de estas, pero no se profundiza. Hasta el día de hoy no existe un sistema claro de protección de variedades esencialmente derivadas ni el trámite que se requiere para su protección. Sin embargo, en una entrevista con la Directa de Obtenciones Vegetales y el IEPI no pueden emitir un criterio sobre que métodos serán válidos para obtener una variedad, y que la manera de control es el formulario que obliga a los obtentores a determinar el origen de la variedad.

²⁰⁷ Sussane Gura. *Statements and drafts of Explanatory Notes on the agenda of CAJ-AG9, 14 October 2014*. Bonn: UPOV, 2014.

Dado que en Ecuador no existe un reglamento o una norma que establezca regulaciones y como no está prohibido el uso de los métodos señalados a manera de ejemplo en el Artículo 14.5c), los obtentores si podrían postular su variedad usando el método: selección de mutantes naturales.

CAPÍTULO IV

4. CONCLUSIONES

El presente trabajo me ha permitido determinar las siguientes conclusiones:

Sobre el sistema de protección de variedades vegetales: Ecuador es un país con un amplísimo patrimonio natural-vegetal, razón por la cual el sistema de protección de variedades vegetales es muy necesario.

1. La selección de mutantes naturales no es un método que implique la aplicación de una técnica de fitomejoramiento, se trata de un hecho de la naturaleza, que el humano se ha apropiado.

Todos los sistemas en los que Ecuador es parte; el Acta de la UPOV de 1978, la Decisión 345, y la Ley de Propiedad Intelectual, así como la Dirección de Obtenciones Vegetales, señalan enfáticamente que el requisito esencial para proteger una variedad, sea principal o esencialmente derivada, es que haya una puesta a punto, fitomejoramiento, o haya sido creada. Lo que tiene como consecuencia que las variedades vegetales que no han sido mejoradas, mediante la aplicación de una técnica, no cumplen con este requisito y no se le debe otorgar ninguna clase de protección.

2. Al momento de examinación de cualquier variedad se debe tener como presupuesto la actividad innovadora a la que debe responder el obtentor.

Existe una falla en el sistema, porque la protección de obtentores, verifica las acciones de fitomejoramiento, como consecuencia, se requiere que los exámenes que se vayan a aplicar a las variedades principales y a las variedades esencialmente derivadas, sean exámenes técnicos, más allá de un examen formal; que consiste en llenar un formulario. De ahí, una imperiosa necesidad de implementar laboratorios que permitan determinar la descendencia para evitar una posible piratería del patrimonio natural. Para aclarar debo remitirme a un ejemplo: es frecuente que en los sembríos se den variedades espontáneas sin necesidad de haber aplicado una técnica, éstas son las variedades esencialmente derivadas que se dan de forma natural. Sin embargo, como he mostrado existe la posibilidad de que haya cruces no solo con el material protegido sino también con las variedades silvestres que se encuentran en el medio. Si la Dirección de Obtenciones Vegetales no realiza un

examen genético se podría otorgar derechos de obtentor a una persona que no es realmente titular de esta variedad, y que simplemente seleccionó una variedad espontánea.

3. La UPOV, en cuanto al método selección de mutantes naturales ha establecido una excepción a las características del obtentor y al modelo *sui generis* (UPOV), pues estos no permiten la protección de descubrimientos.

En consecuencia, consideramos que es incorrecto considerar que las variedades que se han obtenido sin intervención del ser humano sean sujetas de ningún tipo de protección. El sistema de protección de obtenciones vegetales, es un sistema que es parte de la Propiedad Intelectual y en esencia, éste se dedica a proteger las actividades del intelecto. Sí no existe tal actividad no debe existir la protección porque lesiona el sistema.

4. Los estándares de puesta a punto deben elevarse de reproducción y multiplicación cuando se trata de métodos que tienen como antecedente hallazgos.

Sobre el fitomejoramiento que todas las normas recogen como presupuesto para la protección es necesario señalar que la definición que presta el Acta de la UPOV de 1991 de la puesta a punto, en la que se indica que es el “proceso de reproducción, multiplicación y evaluación” parece estar alejado de la realidad, por lo menos en lo que respecta a la selección natural. En la selección natural la reproducción o multiplicación, no implica ningún tipo de mejora vegetal, se trata simplemente de una multiplicación en cantidad que conserva todas las características de la variedad que se ha descubierto. Esto quiere decir que la puesta a punto en los términos de la UPOV es errada para este tipo de método, porque no existe intervención humana. La multiplicación o reproducción que se señala, simplemente se trata de un aumento en la cantidad que cualquier agricultor sin conocimientos técnicos podría aplicar.

5. La Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual tomaron el camino de la UPOV de 1991, en consecuencia es obligatorio (en conformidad con la Decisión 345) el implemento de un reglamento que defina la protección de las variedades esencialmente derivadas, pues solo se señala los conceptos en la Ley de Propiedad Intelectual²⁰⁸ y en la Decisión 345.

²⁰⁸ En Ecuador existe un proyecto de ley sobre variedades vegetales, cuyo nombre es COESC+I, en el que existe un alejamiento de la Decisión 345 y como consecuencia de esto del Acta de la UPOV de 1991, la

El reglamento que propongo debe contener la siguiente información:

1. La solicitud debe ser presentada mediante el formulario proporcionado por el IEPI y la Dirección de Obtenciones Vegetales. En este formulario se intenta recaudar la información del obtentor, como el nombre, nacionalidad. También los requisitos necesarios en el caso de ser una persona jurídica.
2. Documentación técnica:
 - a) Nombre común y científico del género y la especie a la que pertenece la variedad a ser protegida.
 - b) Indicación de la denominación genérica.
 - c) Descripción detallada de la metodología de mejoramiento genético utilizada. Obligatoria para todas las variedades.
 - d) Indicación del origen geográfico y procedencia legal del recurso fitogenético, utilizando en la obtención de la variedad a ser protegida, debiendo consignar el permiso correspondiente de la variedad protegida (obtentor de la variedad inicial, que incluso podría ser el Estado).
 - e) Caracterización agroecológica de la zona donde fue obtenida la variedad.
 - f) Descripción de las características morfológicas, fisiológicas, fitosanitarias, fenológicas, fisicoquímicas, industriales y agronómicas que permitan su identificación.
 - g) Indicación de los métodos de reproducción sexual o propagación vegetativa que faciliten su multiplicación y mantenimiento.
 - h) Caracterización de las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.
 - i) Dibujos, fotografías, esquemas u otros elementos técnicos comúnmente usados para ilustrar aspectos morfológicos característicos de la novedad.
 - j) Una muestra viva y representativa de la variedad objeto de la protección legal, o constancia de su depósito en instalaciones propias o contratadas por el solicitante, que permitan verificar periódicamente el mantenimiento de las condiciones exigidas por la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 345.
3. Requisitos para la protección de variedades esencialmente derivadas.
 - a) Demostración de que variedad 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

norma eliminaría el concepto de variedades esencialmente derivadas y dejaría solo a las variedades principales, con los requisitos que la norma actualmente solicita. En cuanto al examen de las variedades lo único que se señala es que se debe establecer el origen de la variedad, que es lo que se hace hasta ahora, se continua todavía con un examen meramente documental.

resulten del genotipos de la combinación de genotipos

b) Indicación técnica de que la variedad esencialmente derivada se distingue en pocos caracteres de la variedad inicial

c) Indicación de que 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.

4. Métodos de obtención

Se debe ejemplificar los métodos que sean el resultado de ingeniería genética, excluyendo la selección natural.

5. Creación de un departamento de examinación científica de variedades, con el fin de recaudar muestras vivas, examinar candidatas, y establecer lineamientos para especies.

6. Obligatoriedad de examinación científica, mediante marcadores de ADN, tales como RFLP, RAPD, CAPS, AFLP y Polimorfismos Satelitares, con el fin de definir y delimitar los criterios de distinción, variedades casi duplicadas, apropiación indebida del germoplasma.

7. Métodos que implican algún tipo de descubrimiento. Se debe aumentar el requisito no solo la multiplicación y reproducción cumplen el criterio de puesta a punto, se requiere mayores niveles para descubrimientos. Se debe examinar que exista una real mejora genética de la variedad.

8. Criterios del examen DHE:

Caracteres: se llevará a cabo con lo que se ha presentado en la solicitud. Se busca la coincidencia con la planta. Para esto se requiere la entrega del material vegetal representativo, examinación de los factores que influyen en la expresión del carácter; tales como el sector donde se encuentra plantada la variedad.

a) se examinará la notoriedad

b) la distinción clara de nueva variedad: se hace con la comparación de variedades, empleando los caracteres, deben verificarse diferencias consistentes, claras. Se utiliza la formula parental para establecer la distinción en las variedades híbridas. Se obtiene como consecuencia el nivel de homogeneidad de la variedad.

c) la homogeneidad: examina dependiendo de si son variedades autógamas, de multiplicación vegetativa, o híbridas.

d) la estabilidad: normalmente no se hacen exámenes de estabilidad pues no arrojan resultados muy fiables como los de distinción y homogeneidad. Por lo general, si la variedad es homogénea, también será estable.

6. El sistema ecuatoriano requiere diferenciar a las variedades principales de las variedades esencialmente derivadas, en especial, en lo referente a los requisitos. No se puede solicitar el cumplimiento de los mismos requisitos a los dos tipos. La esencia de las variedades esencialmente derivadas es que la distinción de variedad candidata con la variedad inicial debe ser menor, es decir, que no puede tener muchos caracteres diferentes (algunos autores señalan que el límite es de 3).

Es claro que en Ecuador es indispensable una normativa clara, en donde se diferencie a las variedades iniciales, de las variedades esencialmente derivadas. Las diferencias son muy marcadas y por esa razón la UPOV ha establecido diferentes exámenes, dependiendo del tipo de protección que se intente. Es impropio que la Dirección de Obtenciones Vegetales aplique el mismo examen a las variedades iniciales y a las variedades esencialmente derivadas. La falta de diferenciación de las dos figuras, trae como consecuencia que en Ecuador no existan registros de variedades esencialmente derivadas y se opte por la protección de variedades principales.

El requisito de distinción que postula la Dirección de Obtenciones Vegetales, como se ha señalado anteriormente, considera que los requisitos para declarar a una obtención como variedad inicial o variedad esencialmente derivada son los mismos; sin embargo, por la naturaleza de las dos figuras jurídicas es incorrecto, en especial en el requisito de distinción. Entonces, el primer punto que se debe rever es que el criterio de distinción en las variedades esencialmente derivadas, debe verificarse de una a tres diferencias pero conservando los caracteres esenciales de la variedad inicial. Para las variedades iniciales, el requisito es mucho más marcado, debe diferenciarse de todas las demás variedades conocidas en el medio. En este punto se puede evidenciar la necesidad de que el sistema tenga parámetros científicos claros.

Para aclarar el tema, se indicará un ejemplo, se presenta una solicitud de una rosa cuyos pétalos son rojos, el mero hecho de que los pétalos sean distintos de las demás variedades existentes no implica que la variedad se pueda considerar como nueva o esencialmente derivada, el examen por tanto, debe ser genotípico y dejar el fenotípico como subsidiario. El color de los pétalos, en el examen visual puede reflejar una distinción clara de las demás variedades, pero no es correcto considerar a la rosa como una variedad inicial, solo por esa diferencia de otras variedades. Es así que existe una verdadera necesidad de implementar métodos de verificación de la descendencia genética, así como

de coincidencia genética, es por eso que muchos países han optado por marcadores genéticos para poder determinar la descendencia de las variedades y así otorgar el certificado de obtentor.

7. Los exámenes científicos son la prueba que permite establecer las diferencias y descendencia para otorgar la protección.

Se debe implementar métodos científicos para la examinación, por ejemplo, los exámenes de ADN, que son la electroforesis de proteínas e isozimas y el HPLC genético per se, que utiliza las metodologías de RFLP, RAPD, CAPS, AFLP y Polimorfismos Satelitares, estas técnicas proporcionan potenciales herramientas de ayuda para la definición y delimitación de derechos de propiedad intelectual en vegetales. En este punto, es claro que se deben implementar exámenes científicos para la verificación de la descendencia, no basta con un examen formal pues en este no se puede determinar si la variedad cumple los requisitos de los cuerpos normativos relevantes.

En las variedades esencialmente derivadas, dentro de los requisitos expuestos por el Acta de 1991, se señala que debe ser conforme al genotipo de la variedad inicial. Esto significa que el acto de derivación puede ser demostrado a través del análisis del genotipo, tanto de la variedad inicial como el de la variedad esencialmente derivada, para esto se puede usar la técnicas de ADN, como: RFLP, RAPD, CAPS, AFLP y Polimorfismos Satelitares, con el fin de identificar si existe apropiación ilegal del germoplasma.

8. El Estado ecuatoriano debe establecer lineamientos en el caso de obtuvieran variedades que sean descendientes del patrimonio natural. Se debe tener en cuenta que la Constitución prohíbe el uso de recursos genéticos, pero aun así se debe aclarar la aplicabilidad de esa disposición.

Dado el sistema que tenemos, quedaría en duda, si fuera aceptada una variedad que es resultado de una mezcla entre una variedad silvestre y una protegida, mediante el método: selección de mutantes naturales. Pues debería solicitarse también al Estado la autorización correspondiente, y como es de conocimiento las variedades silvestres son patrimonio nacional y de propiedad del Estado. Una pregunta que quedaría sin solución es ¿El Estado también formaría parte de los derechos que se conceden a obtentores de variedades esencialmente derivadas? En la Constitución, el Artículo 400, señala que ejercerá soberanía sobre la biodiversidad, y posteriormente el Artículo 402, señala que se prohíbe el

otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir de la biodiversidad nacional. ¿Cómo se manejaría este tipo de casos, el Estado negaría definitivamente el otorgamiento de derecho de obtentor vegetal?, ¿Cómo el Estado podría saber si la variedad es descendiente de una variedad que es parte de la biodiversidad nacional? A nuestra forma de ver estas preguntas no tienen respuesta pues aunque se intente proteger la biodiversidad, los mecanismos que ofrece la Dirección de Obtenciones Vegetales para controlar esto son tan limitados, que no podrían determinar la descendencia de forma técnica y tampoco sabrían si se trata de una especie o variedad protegida.

9. La Dirección de Obtenciones Vegetales debe trabajar en lid, también, debe proteger los recursos naturales, de ahí la necesidad de un inventario de la biodiversidad. Además el sistema debe enfocarse en la protección de la generalidad de variedades.

El Estado y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual deben proporcionar un sistema de protección enfocado a la generalidad de plantas. Aunque la realidad de Ecuador sea diferente a la de otros países, dado que generalmente se protegen plantas ornamentales, el sistema debe estar enfocado a la generalidad de plantas, con el fin de motivar a que los obtentores protejan todas las especies. Señalamos esto porque existen muy pocas variedades alimenticias que se han registrado, tal vez por una falta de incentivos o por una falla en el sistema de protección.

El inventario, que se señala tiene como finalidad la conservación racional de los recursos fitogenéticos. Para cumplir con este objetivo se empieza con el estudio de la diversidad existente y la organización de los datos obtenidos, se debe advertir que Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del continente y del mundo, en plantas contamos con 25,000 especies. La finalidad sería compilar la información y serviría como una herramienta para la examinación científica de las variedades postulantes.

10. Se debe prestar protección a los obtentores con las prerrogativas establecidas en las normas, siempre que reúna los requisitos y con el principio de que haya creado la variedad. En el caso de variedades esencialmente derivadas o de variedades iniciales obtenidas por selección natural, que no existe mayor inversión, la protección no será correlativa a su esfuerzo y podría incluso tratarse de una competencia injusta con los demás obtentores.

Es indudable que el mejoramiento vegetal es imprescindible para optimizar los cultivos y por ende las ganancias que se obtienen sobre una variedad. Los derechos deben otorgarse a las personas que han invertido tiempo, dinero y conocimientos en lograr una puesta a punto, que consiga la innovación. Lo que es incorrecto es otorgar derechos sobre una variedad que ha sido resultado de la naturaleza. Si bien los que defienden esta posibilidad consideran que el no otorgar la protección a estas generaría pérdida de variedades importantes, también es cierto que prestar protección a los descubrimientos lesiona todo el sistema.

11. El Ecuador por ser un país megadiverso debe eliminar e incluso prohibir la protección de variedades obtenidas mediante selección natural de mutantes, o cualquier método que implique selección de descubrimientos, pues podrían tratarse de hallazgos que únicamente han sido multiplicados en cantidad.

La puesta a punto, en los términos que define la UPOV, no implica realmente un mejoramiento, simplemente es una multiplicación del descubrimiento en cantidad. Por esta razón se debe eliminar la posibilidad de que se protejan variedades que han sido descubiertas y reproducidas o multiplicadas, pues no existe una real actividad conducente a desarrollar genéticamente la variedad.

12. Sin importar la justificación que proponga la UPOV para proteger variedades mediante selección de mutantes naturales, no deben ser protegidas porque sientan un precedente que permitiría proteger los descubrimientos

Para Ecuador, en el reglamento se debería prohibir el uso del método: selección natural, porque como se ha visto no evidencia ningún tipo de mejora vegetal. Se trata de una multiplicación del hallazgo, que claramente lesiona el sistema. Existe un grupo de la UPOV que son opositores a que se defina en esos términos la puesta a punto, porque para estos métodos no se trata de una. En el caso de que Ecuador aceptare la selección de mutantes naturales como método de obtención natural, se deberán establecer otros estándares de puesta a punto o mejora vegetal, en los que si se evidencia una labora de mejora genética de la variedad.

Si se otorgarían protección a las variedades que fueran obtenidas mediante selección natural, o descubiertas, se sentaría un precedente en dos sentidos en nuestro país; 1. Que no contamos con un sistema claro de protección y como consecuencia se puede proteger

cualquier variedad, y 2. Para los “cazadores de variedades” se dejaría la puerta abierta a que protejan sin mayores dificultades las variedades descubiertas que incluso podrían ser el patrimonio vegetal ecuatoriano.

Si el examen sería más estricto podría beneficiarse el mercado y los agricultores pues las variedades que no entren en el concepto de variedad principal o variedad esencialmente derivada, quedaría en el dominio público. Se disminuiría el costo de pago de regalías que suele ser alto, y los pequeños agricultores se verían beneficiados. Esto es importante esencialmente para la seguridad alimentaria, pues existe mayor acceso a los productos de primera necesidad.

Para concluir, de todo lo argumentado se desprende la respuesta a la pregunta planteada en este documento ¿puede otorgarse derechos de obtentor a una persona que ha obtenido una variedad mediante selección de mutantes naturales o mediante métodos que no impliquen una mejora técnica (que no sea resultado de la naturaleza)? Nuestra postura es que no es posible otorgar protección a una persona que no ha hecho una labor de fitomejoramiento sobre la variedad vegetal. Aunque la norma establece que la puesta a punto, puede ser mediante reproducción o multiplicación de la variedad, en este punto es comprobable que no existe una mejora genética de la variedad y que se trata de una multiplicación en cantidad, conservando exactamente los mismos rasgos que la naturaleza ha logrado. Por último se debe tener en cuenta que el obtentor es una persona que crea variedades, más no que selecciona.

Finalmente se debe recalcar varios puntos: 1. Ecuador no debe admitir como método de obtención de variedades de vegetales a la selección natural, 2. Se debe implementar un reglamento que defina a las variedades esencialmente derivadas, sus requisitos, exámenes, etc., 3. La examinación debe verificar la existencia de alguna actividad de fitomejoramiento, el incumplimiento debe poner en el dominio público a la variedad, 4. Se requiere un inventario de la biodiversidad, con especial énfasis en las variedades vegetales, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución en cuanto a los recursos naturales, 5. Se deben regular los exámenes científicos a los que serán sometidas las variedades candidatas, sean variedades iniciales o variedades esencialmente derivadas, 6. Se debe diferenciar el concepto de variedades iniciales con el de variedades esencialmente derivadas, 7. Los estándares de puesta a punto o desarrollo deben elevarse, en el caso de admitir métodos que impliquen descubrimientos, es incorrecto considerar que el aumento

en cantidad se trate de una actividad de mejora genética varietal, 8.El sistema siempre debe tender al cumplimiento de los principios del sistema de protección de obtentores y al de propiedad intelectual, por lo que cualquier examen debe verificar la intervención humana en la creación de la variedad, excluyendo todo descubrimiento que incluso haya sido multiplicado o reproducido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alessandri Arturo, Somarriva Manuel y Vodánovic Antonio. *Tratado de Derecho Civil. Parte Preliminar y General*. Santiago: Editorial Jurídica, 1998.
- Alianza de Servicios de Información Agropecuaria (SIDALC). *Informe Técnico Anual INIAP 2004*. <http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=PADIPR.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expression=mfn=05767>>. (acceso: 21/10/2014)
- Amat Llombart, Pablo. “Concepto, Contenido y Límites del Derecho de Obtentor de Variedades Vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre”. Amat Llombart, Pablo. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Transgénicos*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007.
- Amat, Pablo. *Derecho de la Biotecnología y los Transgénicos. Especial Referencia al Sector Agrario y Alimentario*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2008.
- Amat Llombart, Pablo. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Transgénicos*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007.
- Bent, S. A. *Intellectual Property Rights in Agricultural Developments: History and Prognosis*. www.farmfoundation.org/news/articlefiles/1066-bentpaper.pdf. (acceso: 29/12/2014).
- Bergmans. *La protection des innovations biologiques. Une étude de Droit comparé*. Bruxelles: Maison Larcier, 1991.
- Jordan, Bertand. *Los impostores de la genética*. Barcelona: Península, 2001.
- Bruins, Marcel. *Puntos de Vista de la International Seed Federation (ISF) Respecto a las Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra : UPOV, 2013.
- Buma, Mia. *Las variedades esencialmente derivadas y la perspectiva de los productores*. Ginebra: UPOV, 2004.

- Butler, L. J. *Intellectual Property Rights and Agriculture in Developing Countries. Plant Breeders' rights in the US: Updated of a 1983 study in Wijk y Jaffé*. Amsterdam: Universidad de Ámsterdam, 1996.
- Button, Petter. *La protección de las variedades vegetales como factor de ingresos para los agricultores y productores*. Ginebra: UPOV, 2012.
- Cabrera, Alba. *La Protección de las Obtenciones Vegetales en Ecuador*. <http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/580/1/T-SENESCYT-0051.pdf> (acceso: 26/11/2014).
- Carrera, Lilian. *Variedades esencialmente derivadas en Ecuador*. IEPI, 12 de febrero de 2015. María Fernanda Valdospinos.
- Casella, Aldo. *La excepción del agricultor en los convenios internacionales y en algunos derechos extranjero*. Santa Fe: UNNE, 2002.
- Castro García, Juan David. *La Propiedad Industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009.
- Cervantes Flores, Miguel Ángel . *Hibridaciones en plantas hortícolas; mejora vegetal*. http://www.infoagro.com/hortalizas/hibridaciones_hortícolas.htm. (acceso: 27/01/2015).
- Chile Bio. *Mejoramiento Genético Vegetal*. http://www.chilebio.cl/mejoramiento_vegetal.php (acceso:27/01/2015).
- CIOFORA. *Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2008.
- Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología. *Diversidad, Selección Natural y Selección Artificial*. <http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1¬e=39>. (acceso: 25/01/2015).
- Enciclopedia Jurídica Biz 14. *Obtención Vegetal*. <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/obtenci%C3%B3n-vegetal/obtenci%C3%B3n-vegetal.htm>. (acceso: 10 /10/2014).
- FAO. *El papel de la agricultura en el desarrollo de los países MA*. Roma: FAO, 2012.

- Fernández de Goroistiza, Martín. *La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007.
- Font Quer, P. *Diccionario de Botánica*. Barcelona: Editorial LABOR S.A., 1965.
- Guiard, Joël. *La Redacción e las Disposiciones sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2009.
- Gumasing Ignacio, Normita. *Las variedades esencialmente derivadas y la perspectiva de los agricultores-obtentores*. Ginebra: UPOV, 2004.
- Gura, Sussane. *Statements on drafts of Explanatory Notes on the agenda of CAJ-AG9, 14 October 2014*. Bonn: UPOV, 2014.
- Hardzei, Stanislau. *Heteorisis en el Centeno*. Ginebra: UPOV, 2011.
- Helfer, Laurence R. *Derechos de Propiedad Intelectual sobre Variedades Vegetales: Una Visión de Conjunto con Opciones para los Gobiernos Nacionales*. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/lpo31-s.pdf. (acceso: 05/01/2015).
- Henson-Apollonio, Victoria. *Simposio OMPI-UPOV sobre la coexistencia de las patentes y los derechos de obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico*. Ginebra: UPOV, 2002.
- IEPI. *Sistema de Protección de variedades Vegetales en Ecuador - Lista de variedades vegetales en dominio público*. Quito : IEPI, 2015.
- IICA. *Políticas de Propiedad Industrial de Inventos Biotecnológicos y Uso de Germoplasma en América Latina y el Caribe*. San José: Programa Regional de Biotecnología para América Latina y el Caribe , 1991.
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. *Obtenciones Vegetales*. <http://www.propiedadintelectual.gob.ec/obtenciones-vegetales/>. (acceso: 24/10/2014).
- Kohli, Man Mohan, Ackermann, Martha Díaz y Castro Marina. *Estrategias y metodologías utilizadas en el mejoramiento de trigo: un enfoque multidisciplinario*. Colonia: INIA La Estanzuela, 2001.

- Krieger, Edgar. *Puntos de Vista de la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada (CIOPORA) respecto a las Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013.
- Lang, Thu Y Tran Wasecha. *Taller regional para los países de América Latina sobre cuestiones de política pública relacionadas con el Acuerdo sobre los ADPIC Bogotá, Colombia, 16-18 de abril 2013*. Ginebra: UPOV, 2013.
- Morales, Juan. *Propiedad Intelectual sobre Variedades en Costa Rica*. San José: Universidad de Costa Rica, 2010.
- Muñoz, Fernando. *Plantas Medicinales y Aromáticas*. Madrid: Grupo Mundi-Prensa, 2002.
- OMPI. *Simposio OMPI-UPOV sobre la Coexistencia de las Patentes y los Derecho de Obtentor en el Fomento del Desarrollo Biotecnológico*. Ginebra: UPOV, 2002.
- Ordon, Frank. *Fitomejoramiento para la resistencia a virus en los cereales*. Ginebra: UPOV, 2011.
- Organización Mundial del Comercio. *Patentes*.
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/modules5_s.pdf. (acceso: 31/12/2014).
- Overdijk, Tjeerd F y Vondst Adcovaten. *Decisiones Judiciales Relativas a Variedades Esencialmente Derivadas en los Países Bajos*. Ginebra: UPOV, 2010.
- Oviedo , J. “Novedades de la ley 3/2000 del régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales en relación con la anterior ley 12/1975 de protección de obtenciones vegetales”. Amat, P. et al. *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2008.
- Patiño, María Isabel. *Los Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., 1998.
- Pérez Miranda, Rafael Julio. *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial*. México DF: Editorial Porrúa, 2011.

- Rangel Ortiz, Horacio. “La Nueva Legislación Mexicana en materia de Variedades Vegetales”. *Propiedad Intelectual en Iberoamerica*. Bergel, Salvador *et al.* (coords.). Madrid: Ciudad Argentina, 2001.
- Rapela, Miguel Ángel. *Derecho de propiedad intelectual en vegetales superiores*. Buenos Aires: Ciudad de Argentina, 2000.
- Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. *Novedad* <http://lema.rae.es/drae/?val=novedad> (acceso: 13/10/2014).
- Rivera, Arturo Guillermo. *Derechos de obtentor de variedades vegetales: un instrumento en retroceso*. Rosario: CERIR, 2006.
- Robledo del Castillo, Pablo Felipe. “El Alcance del Derecho del Obtentor”. Rengifo García, Ernesto. *La Propiedad Inmaterial - Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual et al.* (coords.). Bogotá: Diagramación e Impresión Departamento de Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 2006.
- Robledo del Castillo, Pablo Felipe. “Los derechos del obtentor de variedades vegetales en Colombia “. Rengifo García, Ernesto. *La Propiedad Inmaterial*. Universidad Externado de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006.
- Robles de Larrea, Zobeida. *La Noción de Variedad Esencialmente Derivada en el Marco de la UPOV y su Incidencia en la Decisión 345 y la Ley de Propiedad Intelectual*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2007.
- Rodríguez, Francesca. *UPOV 91: un pendiente que tiene Chile*. <http://www.alessandri.cl/newsletter/201108/201108-variedades-vegetales.html> (acceso: 29/12/2014).
- Sain Gustavo, Cabrera Jorge y Quemé José Luis. *Flujo de Germoplasma, Redes Regionales de Investigación Agrícola y el Papel de los Derechos de Propiedad Intelectual*. San José: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 1999.
- Salazar, Rodolfo. *II Simposio sobre Avances en la Producción de Semillas Forestales en América Latina*. Santo Domingo: Turrialba, 2000.

- Sánchez Castillo, Cindy y Vanegas Avilés Luz Marina. *Las Obtenciones Vegetales y los Derechos de Propiedad Intelectual en Costa Rica*. San José: Universidad de Costa Rica, 2008.
- Sánchez, Olga. “El Privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000”. *La Propiedad Industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*. Pablo Amat *et al* (coords.). Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, 2000
- Sanz Barrio, Ruth. *Estudio de caracteres de caracteres de producción y calidad en híbridos de Pleurotus ostreatus mejorados*. http://www.unavarra.es/genmic/genetica%20y%20mejora/mej_autogamas/mej_autogamas.pdf. (acceso: 27/01/2015).
- Silva Repetto, R y M Cavalcanti. *Aplicación del Artículo 27.3 b): Formulación y adopción de la legislación nacional (sistemas sui generis)*. www.fao.org/docrep/003/x7355s/x7355s07.htm. (acceso: 31/12/2014).
- Silver, Rima. *UPOV 91 es una calle con una sola dirección a la propiedad corporativa de semillas chilenas, alimentación y agricultura*. <http://drrimatruthreports.com/upov-y-chile/>. (acceso: 20/02/2015).
- Stiglitz, Joseph. *Economic Foundation of Intellectual Property*. <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=dlj> (acceso: 20/02/2015).
- Ta, Phuong. *Key differences between the UPOV 1978 Act and the UPOV 1991 Act*. <http://law.oxy.co/key-differences-between-the-upov-1978-act-and-the-upov-1991-act-913930/>. (acceso: 10/01/2015).
- Teunissen, Hedwich. *Las variedades esencialmente derivadas desde una perspectiva técnica*. Ginebra: UPOV, 2012.
- Torres Chacón, Lorena Catalina. *Análisis Constitucional y Comparado del Derecho del Obtentor sobre las Nuevas Variedades Vegetales*. Santiago: Universidad de Chile, 2013.
- UNNE. *Reproducción Asexual*. <http://www.biologia.edu.ar/reproduccion/asexual.htm> (acceso: 15/03/2015).

UPOV. *Directrices para los perfiles de ADN: Selección de marcadores moleculares y creación de una base de datos (directrices BMT)*. Ginebra: UPOV, 2010.

UPOV. *Notas explicativas sobre las excepciones al Derecho del Obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. Ginebra: UPOV, 2009.

UPOV. *El Sistema de la UPOV de Protección de Variedades Vegetales*. http://www.upov.int/about/es/upov_system.html#P96_6418. (acceso: 10/01/2015).

UPOV. *Elaboración de Material de Información sobre el Convenio de la UPOV/ Quincuagésima octava sesión de Ginebra, 27 y 28 de octubre de 2008*. Ginebra: UPOV, 2008.

UPOV. *Entra en vigor el Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las obtenciones vegetales (El Convenio de la UPOV)*. <http://www.upov.int/export/sites/upov/news/es/pressroom/pdf/pr30.pdf>. (acceso: 28/12/2014).

UPOV. *Informe Aprobado por el Comité Administrativo y Jurídico de la Cuadragésima primera sesión de Ginebra del 6 de abril de 2000*. Ginebra: UPOV, 2000.

UPOV. *Informe Anual del Secretario General para 1998/ Trigésimo tercer período ordinario de sesiones Ginebra, 20 de octubre de 1999*. Ginebra: UPOV, 1999.

UPOV. *Informes de Representantes de Miembros y Observadores sobre los Ámbitos Legislativo, Administrativo y Técnico Cuadragésima cuarta sesión ordinaria/ Ginebra, 21 de octubre 2010*. Ginebra: UPOV, 2010.

UPOV. *Introducción General al Examen de la Distinción, Homogeneidad y la Estabilidad y a la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales*. Ginebra: UPOV, 2002

UPOV. *La armonización internacional es fundamental para la protección eficaz de las obtenciones vegetales y transferencia de tecnología*. http://www.upov.int/export/sites/upov/about/es/pdf/international_harmonization.pdf. (acceso: 29/01/2015).

UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido*, Comité Administrativo y Jurídico / Cuadragésima segunda sesión, Ginebra, 23 y 24 de octubre de 2000. Ginebra: UPOV, 2000.

UPOV. *La Noción de Obtentor y de lo Notoriamente Conocido en el Sistema de Protección Vegetales Basado en el Convenio de la UPOV*. Aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril del 2002. www.upov.cl. (acceso: 05/11/2014).

UPOV. *La Noción de variedad esencialmente derivada y la excepción del obtentor. III Curso de formación para países iberoamericanos sobre la protección de las obtenciones vegetales*. Madrid: UPOV, 2003.

UPOV. *Ley tipo sobre la protección de las obtenciones vegetales*. Ginebra: UPOV, 1996.

UPOV. *Notas Explicativas sobre la Definición de Obtentor con Arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_brd.pdf. (acceso: 05/11/2014).

UPOV. *Notas explicativas sobre la definición de Variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. Aprobado por el Consejo de la UPOV en su cuadragésima cuarta sesión ordinaria el 21 de Octubre del año 2010. www.upov.cl (acceso: 27/11/2014).

UPOV. *Notas Explicativas sobre la Novedad con Arreglo al Convenio de la UPOV*. Ginebra: UPOV, 2009.

UPOV. *Notas explicativas sobre las denominaciones de las variedades con arreglo al Convenio de la UPOV*. http://upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/inf_12_1.pdf. (acceso: 24/10/2014).

UPOV. *Notas explicativas sobre las excepciones al Derecho del Obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. www.upov.cl. (acceso:26/11/2014).

UPOV. *Notas explicativas sobre las Variedades Esencialmente Derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. Ginebra: UPOV, 2009.

- UPOV. *Orientaciones para la Redacción de Leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV - UPOV/INF/6/1*. Ginebra: UPOV, 2009.
- UPOV. *Orientaciones para la Redacción de Leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*. Ginebra: UPOV, 1991.
- UPOV. *Orientaciones y Cooperaciones en Materia de Examen DHE*. <http://www.upov.int/genie/es/dus.jsp?id=4877>. (acceso: 21/10/2014).
- UPOV. *Quincuagésima octava sesión del Comité Administrativo y Jurídico/ Ginebra, 27 y 28 de octubre de 2008*. Ginebra: UPOV, 2008.
- UPOV. *Seminario Regional para los países andinos sobre la protección de las obtenciones vegetales*. Quito: Prociandino, 1996.
- UPOV. *Seminario sobre Variedades Esencialmente Derivadas*. Ginebra: UPOV, 2013.
- UPOV. *Simposio sobre las Ventajas de la Protección de las Obtenciones Vegetales para los Agricultores y los Productores*. Ginebra: UPOV, 2012.
- UPOV. *Trigésimo tercer período ordinario de sesiones de Ginebra, 20 de octubre de 1999. Adenda al Documento C/33/12*. Ginebra: UPOV, 1999.
- UPOV. *Variedades Esencialmente Derivadas. Documento preparado por la Oficina de la Unión / IOM/6/2*. Ginebra: UPOV, 1992.
- WIPO. *Cómo Sacar el Máximo Partido de su Obtención Vegetal*. http://www.wipo.int/sme/es/documents/upov_plant_variety.htm. (acceso: 25/10/2014).
- Würtenberger, Gert. *A Legal Perspective on Essentially Derived Varieties*. Ginebra: UPOV, 2013.
- Würtenberger, Gert y Kunze Würtenberger. *Las Variedades Esencialmente Derivadas desde una Perspectiva Jurídica*. http://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_358.pdf (acceso: 12/01/2012).

ANEXO 1**DATOS DE SOLICITANTES, CUADRO IEPI**

FORMULARIO DE SOLICITUD DE OBTENTOR.

	USO OFICINA
<p>1. SOLICITANTE (S), NOMBRE (S) Y DIRECCIÓN (ES) NACIONALIDAD (ES)</p>	
<p>2. DIRECCIÓN A LA QUE HA DE ENVIARSE LA CORRESPONDENCIA: (TELÉFONO, FAX, E.MAIL Y CASILLERO JUDICIAL)</p> <p>INDIQUE A QUIÉN CORRESPONDE LA DIRECCIÓN:</p> <p><input type="checkbox"/> UNO DE LOS SOLICITANTES <input type="checkbox"/> OBTENTOR (SI ES DIFERENTE DEL SOLICITANTE) <input type="checkbox"/> APODERADO <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>AGENTE:</p> <p>PODER ANEXO A:</p>	
<p>3. ESPECIE Y CULTIVO</p> <p>a) NOMBRE COMÚN:</p> <p>b) TAXON BOTÁNICO:</p>	

<p>4. DENOMINACIÓN</p> <p>a) DENOMINACIÓN PROPUESTA (en mayúsculas) Deberá ser la misma si está registrada en otro país</p> <p>b) REFERENCIA DEL OBTENTOR (en mayúsculas) (DESIGNACIÓN PROVISIONAL)</p> <p>LLENE EL FORMULARIO "SOLICITUD DE DENOMINACIÓN VARIETAL"</p>											
	USO OFICINA										
<p>5. a) EL(LOS) OBTENTOR(ES) ES (SON):</p> <p>EL(TODOS LOS) SOLICITANTE(S) <input type="checkbox"/></p> <p>LA(S) PERSONA(S) SIGUIENTE(S):</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="373 882 491 904">NOMBRE (S)</th> <th data-bbox="799 882 991 904">NACIONALIDAD(ES)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>A MI (NUESTRO) LEAL SABER Y ENTENDER, NO EXISTE OTRO OBTETOR.</p> <p>b) LA VARIEDAD FUE TRANSFERIDA AL (A LOS) SOLICITANTE(S) POR :</p> <p><input type="checkbox"/> CONTRATO</p> <p><input type="checkbox"/> SUCESIÓN</p> <p><input type="checkbox"/> OTRA FORMA (ESPECIFICAR)</p> <p>c) LA VARIEDAD FUE OBTENIDA EN PAÍS (ES):</p>	NOMBRE (S)	NACIONALIDAD(ES)	
NOMBRE (S)	NACIONALIDAD(ES)										
.....										
.....										
.....										
.....										

6. SOLICITUDES ANTERIORES:					
6. a) PROTECCIÓN MEDIANTE CERTIFICADO DE OBTENTOR					
PRESENTACIÓN		NÚMERO DE SOLICITUD	NÚMERO DE REGISTRO	SITUA- CIÓN	DENOMINACIÓN VARIETAL O REFERENCIA DEL OBTENTOR
PAÍS	FECHA				
Situación de la solicitud: A en trámite, B Rechazada, C Retirada, D Aceptada, E Otros (Si requiere más espacio, continúe en hoja aparte)					
					USO OFICINA
6. b) PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE					
PRESENTACIÓN		NÚMERO DE SOLICITUD	NÚMERO DE REGISTRO	SITUA- CIÓN	DENOMINACIÓN VARIETAL O REFERENCIA DEL OBTENTOR
PAÍS	FECHA				
6. c) REGISTRO DE CULTIVARES					
PRESENTACIÓN		NÚMERO DE SOLICITUD	NÚMERO DE REGISTRO	SITUA- CIÓN	DENOMINACIÓN VARIETAL O REFERENCIA DEL OBTENTOR
PAÍS	FECHA				
Situación de la solicitud: A en trámite, B Rechazada, C Retirada, D Aceptada, E Otros (Si requiere más espacio, continúe en hoja aparte)					
7. SE REIVINDICA LA PRIORIDAD DE LA SOLICITUD PRESENTADA EN:					
PAÍS					
EL DÍA (fecha)					
HORA DÍA MES AÑO					
BAJO LA DENOMINACIÓN:					
NÚMERO DE EXPEDIENTE:					

<p>EL (LOS) SIGNATARIOS DECLARA(N) QUE, A SU LEAL SABER Y ENTENDER, LA VARIEDAD ES NUEVA, DISTINTA, HOMOGENEA Y ESTABLE DE ACUERDO CON LA DECISIÓN 345 Y LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL EXAMEN DE LA SOLICITUD QUE SE FACILITA EN EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ANEXOS ESTÁN DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL ARTÍCULO 7 DE LA DECISIÓN 345 Y SON COMPLETAS Y EXACTAS</p>	
_____	_____
LUGAR	FECHA
<p>NOMBRE(S) Y FIRMAS(S)</p>	
<p>DEL SOLICITANTE (S):</p>	
<p>DEL ABOGADO PATROCINADOR:</p>	
<p>Nro. de Matrícula:</p>	
<p>Estudio jurídico:</p>	

FORMULARIO TÉCNICO

FECHA DE LA SOLICITUD:	USO OFICINA
NÚMERO DEL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD:	
1. TAXÓN BOTÁNICO: Nombre latino del género, especie o subespecie a la que pertenece la variedad: NOMBRE COMÚN:	
2. SOLICITANTE(S): NOMBRE(S), DIRECCIÓN(ES)	
3. a) DENOMINACIÓN PROPUESTA: b) DENOMINACIÓN PROVISIONAL (REFERENCIA DEL OBTENTOR):	
4. INFORMACIÓN SOBRE: a) EL ORIGEN GEOGRÁFICO DEL MATERIAL QUE SIRVIÓ DE BASE PARA LA OBTENCIÓN DE LA VARIEDAD: b) EL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA VARIEDAD:	

			USO OFICINA
<p>c) ORIGEN GENÉTICO, DESCRIPCIÓN EXHAUSTIVA DEL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPRODUCCIÓN O MULTIPLICACIÓN DE LA VARIEDAD. En el caso de variedades híbridas indique en primer lugar el componente hembra)</p>			
<p>5. CARACTERES DE LA VARIEDAD. INDICAR, SEGÚN LA ESPECIE, DE ACUERDO CON LA TABLA DE CARACTERÍSTICAS QUE CONSTA EN LOS PRINCIPIOS RECTORES PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN PREPARADOS POR LA UPOV. (Señale el número que mejor corresponda al nivel de expresión y la variedad a título de ejemplo)</p>			
CARACTERES	NIVEL DE EXPRESIÓN	VARIEDAD A TÍTULO DE EJEMPLO	NOTA
<p>Si requiere más espacio, continúe en hoja aparte.</p>			

				USO OFICINA	
6. VARIEDADES SIMILARES Y DIFERENCIAS RESPECTO A ESTAS VARIEDADES:					
DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD SIMILAR	CARÁCTER POR EL QUE DIFIERE LA VARIEDAD SIMILAR *	NIVEL DE EXPRESIÓN DE LA VARIEDAD SIMILAR	VIVEL DE EXPRESIÓN DE LA VARIEDAD EN TRÁMITE DE REGISTRO		
* En caso de que los niveles de expresión de ambas variedades sean idénticos, sírvase indicar la amplitud de la diferencia.					
7. ¿LA VARIEDAD ES UN ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADO?					
<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">EN CASO AFIRMATIVO, PRESENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU LIBERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE</p>					
8. INFORMACIONES ADICIONALES QUE PUEDAN AYUDAR A DISTINGUIR LA VARIEDAD:					
8.1 RESISTENCIA A PLAGAS Y ENFERMEDADES					
8.2 CONDICIONES ESPECIALES PARA EL EXAMEN DE LA VARIEDAD					
8.3 OTRAS INFORMACIONES					
NOMBRE(S) Y FIRMAS(S)					

FECHA DE RECEPCIÓN:			USO OFICINA
Día Mes Año			
No. EXPEDIENTE SOLICITUD DERECHO DE OBTENTOR:			
1. SOLICITANTE (nombre y dirección):			
2. DENOMINACIÓN PROVISIONAL DE LA VARIEDAD (referencia del obtentor):			
3. TAXÓN BOTÁNICO (nombre latino del género, especie o subespecie a la que pertenece la variedad y nombre común):			
4. PROPUESTA DE DENOMINACIÓN VARIETAL: (Ponga sólo un nombre, utilice letras mayúsculas)			
5. NOMBRE ANTERIOR PROPUESTO A LA OFICINA Y FECHA DE LA SOLICITUD (en caso de haberse negado una solicitud anterior)			
6. DENOMINACIONES VARIETALES PROPUESTAS O INSCRITAS EN UN ESTADO DE LA COMUNIDAD ANDINA O EN UNO MIEMBRO DE LA UPOV:			
Estado	Situación	Denominación (si es diferente de la indicada en No. 5)	
7. La denominación propuesta se ha presentado o registrado por el solicitante(s) como marca en un Estado del Área Andina o en un Miembro de la UPOV, o ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con respecto a productos que sean idénticos o similares en el sentido de la legislación sobre marcas.			
Estado / OMPI	Situación	Fecha de registro	Nro. de registro
8. Yo (nosotros) declaro que la información facilitada en este formulario es completa y correcta			
..... Lugar	 Fecha	
Nombre(s) Firma (s)			

ANEXO 2

**CARACTERES UTILIZADO EN EL EXAMEN DHE – DOCUMENTO:
INTRODUCCIÓN GENERAL AL EXAMEN DE LA DISTINCIÓN, LA
HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD Y LA ELABORACIÓN DE
DESCRIPCIONES ARMONIZADAS DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
TG/1/3 – 19 de abril 2002**

Selección de los caracteres:

- a) resulta de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos (este requisito se especifica en el Artículo 1.vi) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, pero constituye un requisito básico en todos los casos);
- b) es lo suficientemente consistente y repetible en un medio ambiente particular;
- c) muestra una variación suficiente entre las variedades que permite establecer la distinción;
- d) puede definirse y reconocerse con precisión (este requisito se especifica en el Artículo 6 de las Actas de 1961/1972 y 1978 del Convenio de la UPOV, pero constituye un requisito básico en todos los casos);
- e) permite que se cumplan los requisitos sobre la homogeneidad;
- f) permite que se cumplan los requisitos sobre la estabilidad, es decir, produce resultados consistentes y repetibles después de cada reproducción o multiplicación repetida o, en caso necesario, al final de cada ciclo de reproducción o multiplicación.

Niveles de expresión de los caracteres:

Con el fin de poder examinar las variedades y establecer la descripción de la variedad en las Directrices de Examen, la gama de expresiones de cada carácter se ha dividido en una serie de niveles, a los fines de la descripción, y se atribuye una “Nota” numérica a la redacción de cada nivel. En la división en niveles de expresión influye el tipo de expresión del carácter (véase a continuación). En caso necesario, (véase el documento TGP/7, “Elaboración de las Directrices de Examen”) se proporcionan ejemplos de variedades en las Directrices de Examen con el fin de aclarar los niveles de expresión de un carácter

Tipos de expresión de los caracteres:

1. Caracteres cualitativos: Los “caracteres cualitativos” son los que se expresan en niveles discontinuos (por ejemplo, el sexo de la planta: dioico femenino (1), dioico masculino (2), monoico unisexual(3), monoico hermafrodita (4)). Estos niveles de expresión se explican por sí mismos y tienen un significado independiente. Todos los niveles son necesarios para describir la gama completa del carácter, mientras que toda forma de expresión puede describirse mediante un único nivel. El orden de los niveles no es importante. Por regla general, los caracteres no son influenciados por el medio ambiente.

2. Caracteres cuantitativos: En los “caracteres cuantitativos”, la expresión abarca toda la gama de variaciones, de un extremo a otro. La expresión puede inscribirse en una escala unidimensional lineal continua o discontinua. La gama de expresión se divide en varios niveles de expresión a los fines de la descripción (por ejemplo, longitud del tallo: muy corto (1), corto (3), medio (5), largo (7), muy largo (9)). La división tiene por fin proporcionar, en la medida en que resulta práctico, una distribución equilibrada a lo largo del nivel. En las Directrices de Examen no se especifica la diferencia necesaria a los

efectos de la distinción. Sin embargo, los niveles de expresión deben ser fidedignos para el examen DHE.

3. Caracteres pseudocualitativos: En el caso de los “caracteres pseudocualitativos”, la gama de expresión es, al menos parcialmente, continua pero varía en más de una dimensión (por ejemplo, la forma: oval (1), elíptica (2), redonda (3), oboval (4)) y no puede describirse adecuadamente definiendo únicamente los extremos de una gama lineal. De manera similar a los caracteres cualitativos (discontinuos), de ahí el uso del término “pseudocualitativo”, cada nivel de expresión individual tiene que ser determinado para describir adecuadamente la gama del carácter.

4. Caracteres especiales:

4.1 Caracteres expresados en reacción a factores externos: Los caracteres basados en la reacción a factores externos, como los organismos biológicos (por ejemplo, los caracteres de resistencia a enfermedades) o químicos (por ejemplo, los caracteres de resistencia a los herbicidas), podrán utilizarse siempre y cuando satisfagan los criterios que se especifican en el párrafo 4.2. Además, como es probable que dichos factores varíen, es importante que estos caracteres estén bien definidos y se establezca un método adecuado que garantice que el examen sea consistente. En el documento TGP/12, “Caracteres especiales”, pueden hallarse más detalles al respecto.

4.2 Componentes químicos: Podrán aceptarse los caracteres basados en componentes químicos, siempre y cuando satisfagan los criterios que se especifican en el Capítulo 4.2. Es importante que estos caracteres estén bien definidos y que se establezca un método adecuado para el examen. En el documento TGP/12, “Caracteres especiales”, pueden hallarse más detalles al respecto.

4.3 Caracteres combinados: El carácter combinado consiste en una simple combinación de un pequeño número de caracteres. Siempre que la combinación tenga sentido desde el punto de vista biológico, podrán combinarse posteriormente los caracteres observados por separado, por ejemplo, el índice de longitud y anchura, a fin de producir dicho carácter combinado. Los caracteres combinados deberán ser examinados a los fines de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad en la misma medida que otros caracteres. En algunos casos estos caracteres combinados se examinan por medio de técnicas como la del análisis de imagen. En estos casos, los métodos apropiados de examen DHE se especifican en el documento TGP/12, “Caracteres especiales”.

ANEXO 3

DIFERENCIAS DE LOS REQUISITOS DE LAS VARIEDADES INICIALES Y DE LAS VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS

VARIEDADES INICIALES	VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS
<p>Art. 5 (Acta UPOV 1991) Se concederá el derecho de obtentor cuando la variedad sea</p> <p>i) nueva,</p> <p>ii) distinta,</p> <p>iii) homogénea y</p> <p>iv) estable.</p> <p>2) [<i>Otras condiciones</i>] La concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes de las antes mencionadas, a reserva de que la variedad sea designada por una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 20, que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas por la legislación de la Parte Contratante ante cuya autoridad se haya presentado la solicitud y que haya pagado las tasas adeudadas.</p>	<p>Art. 14.5 b) (Acta UPOV 1991)</p> <p>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,</p> <p>ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y</p> <p>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.</p>