



TALLER VIRTUAL SOBRE LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES

DR. MIGUEL RAPELA & DR. ANTONIO VILLARROEL | 20 DE OCTUBRE 2022



Financiado por
la Unión Europea



Presentación de los redactores



- **Antonio Villarroel**
 - Licenciado en Derecho - Abogado
 - Secretario General ANOVE
 - Director General GESLIVE
 - Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible
 - Profesor MPINT



- **Miguel Rapela**
 - Ingeniero Agrónomo
 - Doctor en Ciencias Agrarias y Forestales
 - CONASE – Cereales Estivales/Denominaciones/Marc.Mol.
 - Director Académico MPINT
 - Director Vinculación Tecnológica PGM

Fundamento

Importancia de las licencias de variedades vegetales, en particular para las instituciones públicas de investigación:

- En América Latina se percibe que existe una necesidad de aumentar el conocimiento de las instituciones públicas de investigación, obtentores y autoridades para mejorar la capacidad de usar el sistema de Protección de Variedades Vegetales, establecidos de conformidad con el Convenio UPOV.
- Mientras que la Protección de Variedades Vegetales es el sistema por el cual se conceden a los obtentores derechos de exclusiva sobre las nuevas variedades vegetales, los **acuerdos de licencia** sobre esas variedades constituye el instrumento legal que permite la transferencia de toda la tecnología detrás de la obtención y desarrollo de la nueva variedad.

Fundamento

- Las licencias son la herramienta para que el obtentor reciba una compensación por su investigación y, por consiguiente, son el medio adecuado por el cual pueda continuar su trabajo científico con propósitos comerciales.
- Las variedades vegetales son fundamentales para la actividad económica en este sector.
- La propiedad intelectual sobre plantas presenta peculiaridades que hacen aconsejable una formación adecuada para explotar las posibilidades que ofrecen las licencias sobre variedades vegetales.
- Una política adecuada de licencias puede permitir maximizar los beneficios en la transferencia de tecnología, y reducir los riesgos de infracción.

Objetivos

- Incrementar el conocimiento de las instituciones públicas de investigación y pequeños y medianos obtentores de variedades vegetales en relación con el licenciamiento de variedades vegetales protegidas mediante DOV.
- Aportar información básica sobre como se puede utilizar el sistema UPOV para alcanzar los objetivos de políticas públicas, entregar beneficios a la sociedad y crear oportunidades para los agricultores.
- Entender los aspectos básicos de la coexistencia de derechos en una variedad vegetal, y la interacción con Patentes y otras formas de protección de la propiedad intelectual.

Objetivos

- Facilitar una comprensión básica sobre: a) las razones por las cuales se deben proteger las nuevas variedades (aspectos de gestión); b) cómo establecer acuerdos de licencias (ej. el rol de unidades de transferencia de tecnología, los elementos básicos de licencias), y; c) y cómo gestionar licencias (ej. control del uso de las variedades protegidas).
- Facilitar la capacitación de expertos para permitir el establecimiento de acuerdos de licencia de variedades vegetales protegidas, fundada en la plena comprensión de las condiciones y limitaciones establecidas bajo tales acuerdos.
- Mejorar el contenido, redacción y el análisis de los contratos de variedades vegetales protegidas, como una herramienta y mecanismo genuino para proteger contra el abuso por parte de terceros. c

Objetivos

- Promover el conocimiento y el valor transaccional sobre una base armonizada y equitativa, de acuerdo mutuo.
- Alentar a alcanzar un estándar más alto de protección y aplicación del DOV en la región.
- (A través de ejemplos concretos) Demostrar las ventajas de transferir y entrar en asociaciones público-privadas con empresas de mejoramiento para compartir los resultados e innovaciones generadas por instituciones públicas de investigación y pequeños y medianos obtentores de variedades vegetales.

Metodología

Para cada Módulo:

- Contenido
- Tiempo de estudio
- Objetivos esperables
- Desarrollo del Módulo
- Apartados
- Preguntas de autoevaluación

Contenidos

Módulos del Curso de Enseñanza a Distancia

Contenidos

1. Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con variedades vegetales
 - 1.1. Introducción
 - 1.2. Derechos del Obtentor
 - 1.3. Otros Derechos de Propiedad Intelectual relevantes para variedades vegetales
 - 1.3.1. Derechos de Patentes sobre variedades vegetales
 - 1.3.2. Patentes Vegetales en los Estados Unidos de América
 - 1.3.3. Patentes sobre Invenciones Biotecnológicas
 - 1.3.4. Derechos de Marcas
 - 1.3.5. Secretos Industriales e Información Confidencial
 - 1.3.6. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen
 - 1.4. Normativas relacionadas con variedades vegetales
 - 1.4.1. Recursos Genéticos

2. Principales estructuras asociadas a la transferencia tecnológica
 - 2.1. Introducción
 - 2.2. Oficinas de Transferencia Tecnológica
 - 2.3. El "modelo lineal" de transferencia mediante licencias
 - 2.4. Otros modelos de transferencia
 - 2.4.1. Start Ups
 - 2.4.2. Spin Offs
 - 2.4.3. Joint Ventures

Contenidos

3. Principales instrumentos para la transferencia tecnológica y de conocimientos
 - 3.1. Contratos de Licencia
 - 3.2. Acuerdos de Confidencialidad
 - 3.3. Acuerdos de transferencia de know-how
 - 3.4. Acuerdos de asistencia técnica
 - 3.5. Acuerdos de Transferencia de Materiales
 - 3.6. Acuerdos de Investigación y Desarrollo
 - 3.7. Otros mecanismos de participación

4. Gestión para la transferencia de tecnologías y de conocimientos
 - 4.1. Principales estructuras e instrumentos para la transferencia tecnológica y de conocimientos
 - 4.2. Las funciones de las oficinas de transferencia tecnológica
 - 4.3. Personas relevantes en los procesos de transferencia
 - 4.4. Titularidad de las nuevas variedades o desarrollo tecnológico
 - 4.5. Explotación de los resultados
 - 4.6. Criterios de distribución de ingresos
 - 4.7. Mecanismos de solución de controversias

Contenidos

- 5. Licenciamiento a una empresa existente o a una nueva estructura empresarial
 - 5.1. Protección de las nuevas variedades vegetales y regulación comercial
 - 5.2. Elección de la vía de comercialización óptima
 - 5.3. Valoración de la tecnología/nueva variedad transferidas mediante licencia
 - 5.4. Comercialización
 - 5.5. Seguimiento (Monitoreo)

- 6. Contrato de licencia. Parte I.
 - 6.1. Características del Contrato de Licencia
 - 6.1.1. Causa y objeto
 - 6.1.2. Plazo - duración
 - 6.1.3. Formal
 - 6.1.4. Conmutativo
 - 6.1.5. De ejecución continuada
 - 6.1.6. Oneroso
 - 6.2. Modalidades de licenciamiento
 - 6.2.1. Exclusividad o no exclusividad
 - 6.2.2. Total o parcial
 - 6.2.3. Territorialidad
 - 6.2.4. Sublicenciamiento
 - 6.3. Agotamiento y Expiración

Contenidos

7. Contrato de licencia. Parte II.
 - 7.1. El contrato de licencia y la excepción del agricultor
 - 7.2. El contrato de licencia y la excepción del obtentor (~~fitomejorador~~)
 - 7.3. El contrato de licencia y las variedades esencialmente derivadas
 - 7.4. Cesión o Transferencia
 - 7.5. Incumplimiento
 - 7.6. Aspectos del derecho de la competencia relacionados con la licencia

8. Ejemplos de Licencias
 - 8.1. Convenio de Vinculación Tecnológica
 - 8.2. Acuerdo marco de explotación centro público – empresa
 - 8.3. Licencia de experimentación de variedad vegetal - hortícolas
 - 8.4. Licencia de multiplicación y venta de semilla de variedades de cereal-soja
 - 8.5. Licencia de multiplicación y venta de plantas de variedades frutales

Contenidos

9. La defensa del derecho de obtentor ante infracciones
 - 9.1. Tipología de infracciones
 - 9.2. Principios de la defensa jurídica del derecho de obtentor
 - 9.3. Papel/Función de la licencia como instrumento de prevención de infracciones
 - 9.4. La Mediación y Arbitraje como herramientas de resolución de litigios

10. Lista de verificación para una licencia de variedad vegetal
 - 10.1 Cuadro con la lista de verificación

Bibliografía

36 textos de apoyo consultados

UPOV

Un rápida mirada a la situación en el mundo, América y LATAM

UPOV: 78 miembros



UPOV América. 18 miembros: 11 UPOV 1978 + 7 UPOV 1991

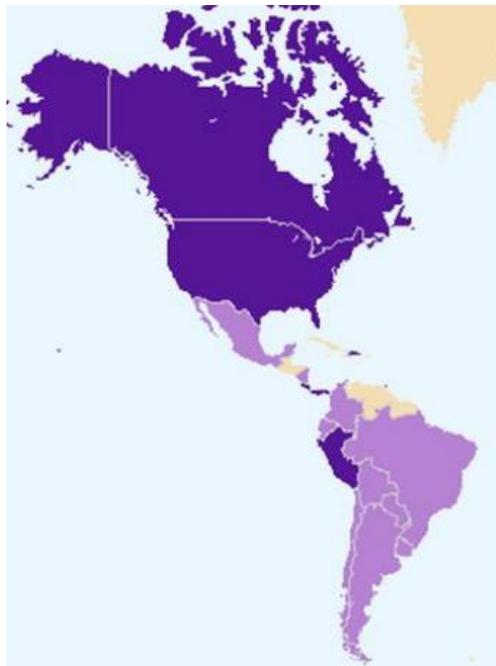
UPOV 1978

- ARGENTINA
- BOLIVIA
- BRASIL
- CHILE
- COLOMBIA
- ECUADOR
- MÉXICO
- NICARAGUA
- PARAGUAY
- TRINIDAD Y TOBAGO
- URUGUAY

UPOV 1991

- CANADÁ
- COSTA RICA
- ESTADOS UNIDOS
- PANAMÁ
- PERÚ
- REPÚBLICA DOMINICANA
- SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

UPOV América. 18 miembros: 11 UPOV 1978 + 7 UPOV 1991



UPOV América. 18 miembros: 11 UPOV 1978 + 7 UPOV 1991 + 3 leg.nac UPOV1991

UPOV 1978

- ARGENTINA
 - BRASIL
 - CHILE
 - MÉXICO
 - NICARAGUA
 - PARAGUAY
 - TRINIDAD Y TOBAGO
 - URUGUAY
- **BOLIVIA**
 - **COLOMBIA**
 - **ECUADOR**

UPOV 1991

CANADÁ
COSTA RICA
ESTADOS UNIDOS
PANAMÁ
PERÚ
REPÚBLICA DOMINICANA
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

La licencia: características, tipos y limitaciones

La defensa del derecho de obtentor

Licencias – Consideraciones Generales

- El contrato de licencia constituye el negocio jurídico central para la transferencia de tecnología.
- El contrato de licencia no constituye una transmisión de la titularidad del derecho del titular de la variedad al licenciatarario, sino una autorización para explotar la variedad protegida, generalmente a cambio de una retribución (canon, regalía o “royalty”).

Licencias – Características

- **Causa:**
 - La causa del contrato de licencia se halla en la protección de la variedad.
 - No es posible conceder una “licencia” sobre una variedad que no está protegida, aunque sí sería posible conceder la licencia sobre una variedad cuya protección se ha solicitado.
- **Objeto:**
 - El objeto del contrato es la autorización que se concede a un tercero para explotar la variedad vegetal protegida.

Licencias – Características

- **Plazo-Duración:**
 - El plazo o duración de una licencia **depende del acuerdo que alcancen ambas partes** (una sola campaña; varias campañas o años; todo el período de vigencia de la protección, etc.).
- **Formal:**
 - El contrato de licencia **debe hacerse constar siempre por escrito**. Es también aconsejable su registro ante el organismo oficial competente.
- **Bilateral:**
 - Se originan **obligaciones recíprocas a cargo del licenciante** (autorizar la explotación de la variedad) **y del licenciataria** (retribución económica).

Licencias – Características

- **Oneroso:**
 - Establece una retribución económica a cargo del licenciatario (canon, regalía, royalty), como pago por la concesión de la licencia.
 - El canon, royalty o regalía puede pactarse en diferentes formas:
 - un único precio al inicio;
 - un precio fijo anual;
 - una cantidad determinada sobre las cantidades de material vegetal producido por el licenciatario,
 - un porcentaje del precio de venta a terceros de ese material vegetal.

Modalidades de licenciamiento

- **Exclusiva – No exclusiva:**
 - **Exclusiva:** habilita a un único licenciataro para la explotación de la variedad.
 - La exclusividad puede ser total o parcial.
 - **Exclusiva total:** confiere al licenciataro todos los derechos, sobre todo el material de la variedad, y para todos los territorios.
 - **Exclusiva parcial:** confiere al licenciataro exclusividad limitada a una o varias operaciones sobre el material vegetal, pero no sobre otras.
 - **No Exclusiva:** permite al obtentor licenciante continuar licenciando su variedad a otros licenciataros. El obtentor licenciante puede reservarse la facultad de autorizar la concesión de sublicencias.

Agotamiento y expiración

- **Agotamiento y Expiración:**
 - **Agotamiento del derecho de obtentor:** el derecho del obtentor no se extiende a los actos relativos al material de su variedad que el propio obtentor haya comercializado o con su consentimiento, salvo que tales actos impliquen una nueva reproducción o multiplicación, o su exportación a terceros países donde la variedad no fuera protegible.
 - Impide al obtentor imponer restricciones comerciales a su licenciataro o a terceros, una vez que el material vegetal ha sido producido conforme a la licencia, y accedido ya legalmente al mercado.

Agotamiento y expiración

- Agotamiento y Expiración:
 - **Expiración del derecho del obtentor:** se produce por haberse cumplido el plazo legal de su duración, o por cualquier otra causa (nulidad, renuncia por el obtentor), y acarrea la eliminación de la causa del contrato.

La excepción del agricultor

- La excepción del agricultor:
 - El contrato de licencia de una variedad vegetal protegida puede verse afectado por esta excepción.
 - ¿Pueden o no las partes acordar válidamente una limitación a esa excepción?
 - Si la excepción del agricultor es un **imperativo esencial del sistema de protección legal de las variedades vegetales**, no se podrá establecer ninguna limitación al ejercicio de dicho privilegio por los agricultores usuarios.

La excepción del obtentor

- **La excepción del obtentor:**
 - ¿Puede el licenciante restringir que el licenciatarario use la variedad licenciada en su propio programa de mejoramiento?
 - La excepción del obtentor constituye uno de los pilares del sistema UPOV y, en principio, no están permitidas las cláusulas en las licencias de explotación que impiden su aplicación.
 - **Licencias de variedades experimentales** (aún no protegida, ni comercializada): el licenciatarario solo puede haber accedido a las mismas por la cesión de parte del licenciante, podría justificarse la aplicación de tal limitación.
 - En las licencias de **eventos biotecnológicos protegidos** (mediante patente), es común aplicar cláusulas muy cerradas respecto a lo que el licenciatarario puede y no puede hacer con el material transferido.

Variedades Esencialmente Derivadas

- Variedades esencialmente derivadas (VED):
 - Las VED son variedades sumamente parecidas a una variedad inicial utilizada en el programa de mejoramiento, pero que al menos puede distinguirse de la variedad inicial.
 - La comercialización de la VED está bajo la dependencia del obtentor de la variedad inicial protegida:
 - la explotación comercial de la VED requerirá la autorización del obtentor de la variedad inicial protegida, lo que en la práctica supone la concesión de un contrato de licencia.

Cesión o transferencia

- **Cesión o transferencia de la licencia:**
 - Los contratos de licencia pueden ser **personales para el licenciatario** (otorgados por el titular de forma particular al licenciatario en consideración a sus características personales o profesionales) **o no personales:**
 - **Licencias personales:** el contrato excluye normalmente la posibilidad para el licenciatario de ceder o transmitir su posición a un tercero.
 - **Licencias no personales:** la licencia podría ser transferible.
 - **En la práctica:** lo habitual es condicionar esa posible cesión o transmisión a la previa autorización (por escrito) del titular o licenciante.
 - Por parte del licenciante, la transferencia de la licencia es normalmente la consecuencia de una transferencia a un tercero de sus derechos de propiedad intelectual sobre la variedad objeto del contrato.

Incumplimiento

- **Incumplimiento:**
 - **El incumplimiento** por cualquiera de las partes de algunas de las condiciones u obligaciones establecidas en la licencia (p.ej. impago de los royalties), **puede dar lugar a la resolución contractual.**
 - Es importante que el contrato prevea las causas de incumplimiento, y la forma y consecuencias que tendrá la resolución de la licencia.
 - **Normativa de la UE:** el obtentor puede someter la autorización en que consiste el contrato de licencia a condiciones y limitaciones.
 - El incumplimiento de esas condiciones y limitaciones podría considerarse como una infracción al propio derecho del obtentor, con responsabilidades severas, incluso de índole penal.

Derecho de la Competencia

- **Cláusulas restrictivas de la Competencia:**
 - Las normas de competencia tienen por objeto prevenir acuerdos que eliminen, restrinjan o distorsionen la libre competencia en el mercado.
 - Entre las cláusulas de las licencias que podrían incurrir en tales conductas se encuentran:
 - **Restricciones territoriales absolutas:** consisten en el reparto del mercado entre el licenciante y los diferentes licenciarios impidiendo toda competencia entre ellos.
 - **Restricciones en la libertad de los licenciarios de elegir sus clientes o de fijar los precios de venta a terceros** del material vegetal (semillas o plantas) licenciado.
 - **Prohibición de uso de tecnología propia por el licenciario,** o de desarrollar éste su propia actividad de fitomejoramiento.

Derecho de la Competencia

- **Abuso de Posición Dominante:**

- **“Posición dominante”**: poder de mercado que permite a una empresa actuar con independencia frente a competidores y clientes. A partir del 40-50% de cuota de mercado.
- Concepto relativo a mercados relevantes: una empresa pequeña puede ser dominante para un territorio o producto concreto.
- Dos clases:
 - **Abusos de exclusión**: dirigidos a expulsar del mercado a los competidores (i.e.: negativa injustificada a licenciar, aplicación de condiciones discriminatorias, etc.).
 - **Abusos de explotación**: dirigidos contra los clientes (i.e.: regalías o precios excesivos) por su falta de libertad para adquirir el producto.

Ejemplos de licencias

- **Ejemplos de licencias:**
 1. Convenio de Vinculación Tecnológica
 2. Acuerdo marco de explotación centro público – empresa
 3. Licencia de experimentación de variedad vegetal - hortícolas
 4. Licencia de multiplicación y venta de semilla de variedades de cereal-soja
 5. Licencia de multiplicación y venta de plantas de variedades frutales

Defensa del derecho de obtentor

Las plantas, como seres vivos, llevan ínsita la posibilidad de su reproducción. Ello facilita grandemente la posibilidad de infracción de los derechos de obtentor, que se halla generalizada en muchos países y cultivos

- **Tipología de infracciones:**

- Variedades OP (extensivos, hortícolas, etc.) y patatas: multiplicación y producción de semillas de variedades protegidas sin la autorización del obtentor (“bolsa blanca”)
- Frutales y cítricos: multiplicación vegetativa no autorizada por injerto, esqueje o in vitro.
 - Multiplicación geométrica
 - Riesgos fitosanitarios graves
- Híbridos: reproducción F2 o de líneas parentales; propagación vegetativa (hortícolas)
- Ornamentales: reproducción vegetativa

Defensa del derecho de obtentor

Principios de defensa jurídica:

- Indiferenciación del mercado legal e ilegal
- Utilidad de las organizaciones de obtentores (SICASOV, STV, BSPB, ARPOV, URUPOV, GESLIVE, AIB, BREEDERS TRUST, etc.)
- Herramientas:
 - Regulación eficiente, particularmente procesal (procedimientos sin dilaciones, recogida de pruebas y medidas cautelares)
 - Sanciones disuasorias al infractor
 - Tribunales especializados
 - Colaboración por las autoridades competentes encargadas del control e inspección de semillas y plantas.
 - Indemnización completa de todos los perjuicios y costas
 - Medidas de control aduaneras efectivas.
 - Identificación de la variedad mediante herramientas de identificación genética

Defensa del derecho de obtentor

- **Papel de las licencias para prevenir infracciones:**
 - Importancia de la trazabilidad en la determinación de las infracciones
 - Ejemplos en cultivos extensivos:
 - “Regalía extendida” (Argentina, Uruguay)
 - Regalía de punto final - “End Point Royalty” (Australia)
 - Ejemplos en el sector frutal y ornamental:
 - Contratos de licencia al productor u operador (frutales)
 - Modelos tipo “club” asociados a marcas de comercio (frutales, hortícolas)
 - Inscripción de las licencias en registros oficiales – colaboración con los servicios oficiales de inspección

Defensa del derecho de obtentor

- **Mediación y arbitraje:**
 - Mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos
 - **Mediación:** intervención de un mediador para facilitar la solución del conflicto
 - La solución no vendrá “impuesta”, sino que son las partes quiénes deben conseguirla con la ayuda del mediador,
 - **Arbitraje:** debe ser previsto de forma expresa en la licencia. Dos tipos:
 - Equidad: resuelto conforme al leal saber y entender del árbitro
 - Derecho: resuelto por juristas aplicando las leyes vigentes de forma motivada
 - El laudo arbitral tiene el mismo valor que una sentencia judicial y se puede pedir judicialmente su ejecución

AL-INVEST Verde 



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 IPKey

LATIN AMERICA



¡GRACIAS!



Financiado por
la Unión Europea



www.alinvest-ip.eu

www.ipkey.eu