

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Perspectiva Legal sobre los Contratos de Licencia

Antonio Villarroel | Madrid | 12 de diciembre de 2023



Antecedentes: Curso de enseñanza a distancia sobre licenciamiento de variedades vegetales



AMÉRICA LATINA



CURSO DE ENSEÑANZA A DISTANCIA SOBRE LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Antonio Villarroel
Miguel Rapela

www.ipkey.eu




Bajo la dirección de la Comisión Europea, IPKey es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
 Sob a direção da Comissão Europeia, IPKey é um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

Curso modular sobre licenciamiento de variedades vegetales

<https://euiipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=4849&lang=es>



PÁGINA PRINCIPAL

Español - Internacional (es)

ACADEMY LEARNING PORTAL
 En este momento

está usando el
 acceso para
 invitados

[Acceder](#)

CATALOGUE MÁS

Curso modular sobre licenciamiento de variedades vegetales

INTELLECTUAL PROPERTY Opciones de matriculación

Opciones de matriculación

[Curso modular sobre licenciamiento de variedades vegetales](#)



Thanks to this course you will learn about the licensing of plant variety rights. The course is composed by two webinars carried out under the EU-Funded projects AL-INVEST VERDE PI and IPKey Latin America.

The adaptation of the course and questionnaires were prepared by the Community Plant Variety Office.

Gracias a este curso aprenderá sobre licenciamiento de variedades vegetales. El curso está compuesto por dos webinars realizados en el marco de los proyectos financiados por la Unión Europea AL-INVEST VERDE PI e IPKey América Latina.

La adaptación del curso y los cuestionarios fueron elaborados por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.

Ponentes del curso:

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 licenciatarario (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 licenciatarario,
 - un porcentaje del precio de venta a terceros de ese material vegetal.

Modalidades de licenciamiento

- **Exclusiva – No exclusiva:**

- **Exclusiva:** habilita a un único licenciatarario para la explotación de la variedad.
- La exclusividad puede ser total o parcial.
 - **Exclusiva total:** confiere al licenciatarario todos los derechos, sobre todo el material de la variedad, y para todos los territorios.
 - **Exclusiva parcial:** confiere al licenciatarario 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 licenciatararios. 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 licenciatarario 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 licenciatarario** (otorgados por el titular de forma particular al licenciatarario en consideración a sus características personales o profesionales) **o no personales**:
 - **Licencias personales**: el contrato excluye normalmente la posibilidad para el licenciatarario 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 licenciatarios impidiendo toda competencia entre ellos.
 - **Restricciones en la libertad de los licenciatarios 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 licenciatarario,** 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

¡GRACIAS!

