



AMÉRICA LATINA



# CURSO MODULAR ON-LINE SOBRE LICENCIAMIENTO DE VARIEDADES VEGETALES

QUITO, ECUADOR – 5 DE FEBRERO 2020

Antonio Villarroel  
Miguel Rapela

[www.ipkey.eu](http://www.ipkey.eu)





**EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE**  
**(EUIPO)**

**CURSO MODULAR ON-LINE SOBRE LICENCIAMIENTO DE**  
**VARIEDADES VEGETALES**



- **Antonio Villarroel**

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



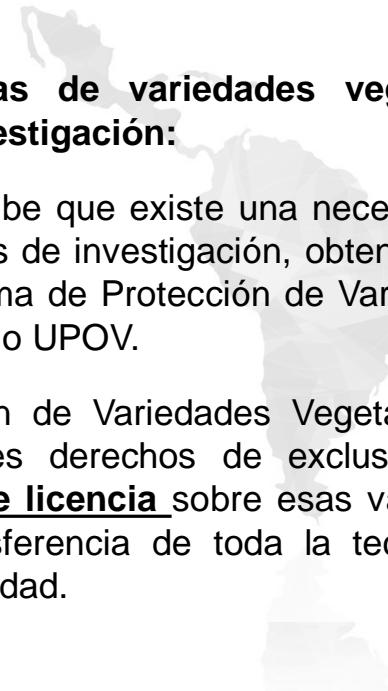
- **Miguel Rapela**

- 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:

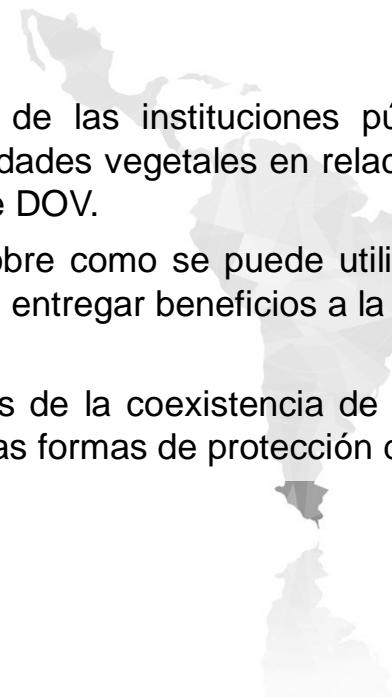
- En América Latina se percibe que existe una necesidad de aumentar el conocimiento de las instituciones públicas de investigación, obtentores y autoridades para mejorar la capacidad de usar el sistema de Protección de Variedades Vegetales, establecidos de conformidad con el Convenio UPOV.
- Mientras 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.



- 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.



- 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.

- 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 DIV 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

## 00. Bibliografía Consultada

1. Sistemas de protección de la propiedad intelectual
  - 1.1. Derechos del Obtentor derivados de las Convenciones de UPOV
  - 1.2. Derechos de Patentes
  - 1.3. Derechos marcarios
  - 1.4. Secretos Industriales e Información Confidencial
  - 1.5. Indicaciones geográficas y Denominaciones de Origen
  - 1.6. Recursos Genéticos
2. Las Actas UPOV de 1978 y 1991
  - 2.1. Introducción a la UPOV y sus Actas
  - 2.2. Alcance del Derecho concedido
  - 2.3. Excepción del Agricultor
  - 2.4. Excepción del Fitomejorador (Obtentor)
  - 2.5. Doble protección
  - 2.6. La relación entre los Convenios de UPOV y otros tratados regionales y las leyes nacionales

3. Principales estructuras asociadas a la transferencia tecnológica
  - 3.1. Introducción
  - 3.2. Oficinas de Transferencia Tecnológica
  - 3.3. Start Up
  - 3.4. Spin Off
  - 3.5. Joint Venture
4. Principales instrumentos para la transferencia tecnológica y de conocimientos
  - 4.1. Contrato de Licencia
  - 4.2. Acuerdo de Confidencialidad
  - 4.3. Acuerdo de transferencia de know-how
  - 4.4. Acuerdo de asistencia técnica
  - 4.5. Acuerdo de Transferencia de Materiales
  - 4.6. Otros mecanismos de participación

5. Buenas Prácticas de gestión para la transferencia de tecnologías y licencias
  - 5.1. Principales estructuras e instrumentos para la transferencia tecnológica y de conocimientos
  - 5.2. El rol de las oficinas de transferencia tecnológica
  - 5.3. Personas alcanzadas por los procesos de transferencia
  - 5.4. Titularidad de los resultados de la investigación o desarrollo tecnológico
  - 5.5. Explotación de los resultados
  - 5.6. Criterios de distribución de ingresos
  - 5.7. Mecanismos de solución de controversias
6. Licenciamiento a una empresa existente o a una nueva estructura empresarial
  - 6.1. Protección intelectual de las innovaciones y regulación comercial
  - 6.2. Elección de la vía de comercialización óptima
  - 6.1. Valuación de la tecnología transferida mediante licencia
  - 6.3. Comercialización
  - 6.4. Seguimiento y Monitoreo

**7. Contrato de licencia. Parte I.**

7.1. Características del Contrato de Licencia

- 7.1.1. Consensual
- 7.1.2. Bilateral
- 7.1.3. De trato sucesivo
- 7.1.4. De colaboración

7.2. Clases de licencia

- 7.2.1. Exclusivas o no exclusivas
- 7.2.2. Totales o parciales
- 7.2.3. Territorialidad
- 7.2.4. Sublicenciamiento
- 7.2.5. Agotamiento

**8. Contrato de licencia. Parte II.**

- 8.1. El contrato de licencia y la excepción del agricultor
- 8.2. El contrato de licencia y la excepción del fitomejorador
- 8.3. El contrato de licencia y las variedades esencialmente derivadas
- 8.4. Cesión o Transferencia
- 8.5. Incumplimiento
- 8.6. Licencias obligatorias
- 8.7. Aspectos del derecho de la competencia relacionados con la licencia

## 9. Ejemplos de Licencias

- 9.1. Acuerdo marco de explotación centro público – empresa
- 9.2. Licencia de experimentación de variedad vegetal - hortícolas
- 9.3. Licencia de multiplicación y venta de semilla de variedades de cereal-soja
- 9.4. Licencia de multiplicación y venta de plantas de variedades frutales

## 10. La defensa del derecho de obtentor ante infracciones

- 10.1. Tipología de infracciones
- 10.2. Principios de la defensa jurídica del derecho de obtentor
- 10.3. Rol de la licencia como instrumento de prevención de infracciones
- 10.4. La Mediación y Arbitraje como herramientas de resolución de litigios

- Amat Llombart, Pablo (Coordinador). *"La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos"*. Universidad Politécnica de Valencia, Tirant Monografías 481. 2007.
- Anand, Bharat and Khanna T. *"The Structure of Licensing Contracts"*. The Journal of Industrial Economics, Vol. 48, No. 1, 103-135, 2000.
- Bhatia, Saurabh, Sharma K, Dahiya R, Bera T. *"Modern Applications of Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sciences"*. Elsevier, Academic Press, 2015. DOI [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/C2014-0-02123-5](https://DOI.ORG/10.1016/C2014-0-02123-5)
- García Vidal, Ángel (Director). *"Derecho de las Obtenciones Vegetales"*. Tirant lo Blanch Tratados. Valencia 2017.
- Goldscheider Robert, Gordon, A. *"Licensing Best Practices - Strategic, Territorial, and Technology Issues"*. Licensing Executives Society International. 2006."
- Krattiger, Anatole, Mahoney RT, Nelsen L. Editors *"The in- and out-licensing of Plant Varieties in Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: a handbook of best practices"*. Oxford, UK. And PIPRRA, Davis USA. Available online: [www.iphandbook.org](http://www.iphandbook.org) . 2007
- Muñoz, Manuel. *"El contrato de licencia de explotación de las Obtenciones Vegetales en el Derecho Español y Comunitario"*. Tesis Doctoral presentada al Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España, octubre 2005.
- Núñez, Javier. *"Licencia de patentes de invención: su terminación ante pérdida de vigencia de las patentes licenciadas"*. Directorio de Servicios Legales. Marzo 2017. <https://www.abogados.com.ar/licencia-de-patentes-de-invencion-su-terminacion-ante-perdida-de-vigencia-de-las-patentes-licenciadas/19574>
- OMPI. *"Intercambiar valor – Negociación de Acuerdos de Licencia de Tecnología"*. Manual de capacitación publicado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Centro de Comercio Internacional (CCI). 2005. [HTTPS://WWW.WIPO.INT/EDOCS/PUBDOCS/ES/LICENSING/906/WIPO\\_PUB\\_906.PDF](https://WWW.WIPO.INT/EDOCS/PUBDOCS/ES/LICENSING/906/WIPO_PUB_906.PDF)
- Plaza Penadés, Javier (Director). *"Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales"*. Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, Monografía núm. 31. 2014
- Rapela, Miguel (Director Académico), Gustavo J. Schötz (coordinador), Enrique del Acebo Ibáñez, Juan Miguel Massot, Helena María Noir, Fernando Sánchez, Andrés Sánchez Herrero, María Celia Strubbia y Mónica Witthaus. *"Innovación y Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología Agrícola"*. Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina. 2006.
- Secretaría de Planeamiento y Políticas, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, República Argentina. *"Guía de Buenas Prácticas en Gestión de la Transferencia de Tecnología y de la Propiedad Intelectual en Instituciones y Organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación"*. Buenos Aires, Argentina. Mayo 2012.
- Tucker, William. *"Licensing plant varieties developed at Universities"*. Autm Technology Transfer Practice Manual, 3<sup>rd</sup> Edition, Volumen 3, Part 3. 2008.

Gracias



@IPKey\_EU



Funded by the European Union  
Financiado pela União Europeia

