

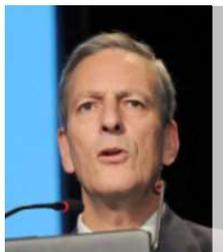
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Redactores:



- **Antonio Villarroel (España)**
 - Licenciado en Derecho - Abogado
 - Secretario General Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (España)
 - Director General Gestión Licencias Vegetales (GESLIVE – España)
 - Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible - España
 - Profesor Master Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías - España



- **Miguel Rapela (Argentina)**
 - Doctor en Ciencias Agrarias y Forestales
 - Ingeniero Agrónomo
 - Director Académico Master Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías - Argentina
 - Director Vinculación Tecnológica – Plataforma de Genómica y Mejoramiento UBATEC/UBA – Argentina
 - Miembro Comités Técnicos. Comisión Nacional de Semillas (CO-NASE) - Argentina.

Fundamentos del Curso:

La interrelación pública/privada y el licenciamiento son mecanismos eficientes para permitir que todo tipo de creación del intelecto humano realizada en el ámbito de las instituciones públicas o en las pequeñas y medianas empresas llegue a comercializarse.

En el caso particular de las variedades vegetales, esto es particularmente relevante. Las instituciones oficiales públicas, que, en ocasiones en América Latina, son las más importantes obtentoras de variedades vegetales en un país, necesitan de esta interrelación público/privada ya que, a menudo, las mismas no disponen de la infraestructura y conocimientos del mercado suficientes para poder concretar estrategias de explotación de los derechos de propiedad industrial y asegurar la comercialización eficaz de las variedades vegetales obtenidas.

Los beneficios de la interrelación pública/privada son muchos. Entre estos, destaca como el más relevante el hecho que se complementan los aspectos más competitivos de cada sector, permitiendo un desarrollo armónico, el cual se concreta en más y mejores variedades vegetales en beneficio de los agricultores de todos los países.

En algunas regiones y en América Latina en particular, se percibe que existe una necesidad de aumentar el conocimiento de las instituciones públicas de investigación, así como de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al mejoramiento vegetal, para mejorar la capacidad de usar el sistema de Protección de Variedades Vegetales, establecido de conformidad con el Convenio de la UPOV a los fines del licenciamiento.

Mientras que la protección de variedades vegetales mediante el Derecho del Obtentor es el sistema por el cual se conceden a los obtentores derechos de propiedad intelectual exclusivos pero temporales sobre las nuevas variedades vegetales, los acuerdos de licencia sobre esas variedades protegidas constituyen uno de los instrumentos legales que permite su explotación y transferencia de estas al sistema productivo.

En otras palabras, las *licencias de variedades vegetales* son el puente entre la creación de una nueva variedad, o también, el puente entre el sector público y/o las pequeñas y medianas empresas obtentoras, con el comercio.

Las nuevas variedades vegetales son fundamentales para la actividad económica y las *licencias* son la herramienta para que el obtentor reciba una remuneración y, por consiguiente, son el medio adecuado por el cual pueda continuar su trabajo de desarrollo de nuevas variedades con propósitos comerciales.

En este marco general, la propiedad intelectual sobre variedades vegetales presenta peculiaridades que hacen aconsejable una formación y capacitación adecuada para explotar las posibilidades que ofrecen las licencias.

Una política adecuada de licencias puede permitir maximizar los beneficios en la transferencia de tecnología y al mismo tiempo reducir los riesgos de infracción de derechos de terceros.

Este curso de enseñanza a distancia se fundamenta en la transmisión de la importancia y el uso práctico de las licencias de variedades vegetales, en particular para las instituciones públicas de investigación y pequeñas y medianas empresas del sector.

Objetivos del Curso:

- 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 Derechos del Obtentor (DOV).
- Aportar información básica sobre cómo se puede utilizar el sistema UPOV para alcanzar los objetivos de políticas públicas, beneficiar a la sociedad y crear oportunidades y beneficios para los agricultores.
- Entender los aspectos básicos de la coexistencia de los Derechos del Obtentor sobre una variedad vegetal, y su interacción con 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. las funciones de unidades de transferencia de tecnología, los elementos básicos de licencias), y;
 - c) 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 análisis de los contratos de variedades vegetales protegidas, como una herramienta y mecanismo de protección contra el abuso por parte de terceros.
- Promover el conocimiento y el valor transaccional de las variedades vegetales protegidas 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 de América Latina.
- A través de ejemplos concretos, demostrar las ventajas de transferir y establecer colaboraciones público-privadas con empresas de fito-mejoramiento para compartir los resultados y variedades vegetales desarrolladas por instituciones públicas de investigación y pequeñas y medianas empresas .

- Aportar un *listado* exhaustivo y preciso sobre todos los puntos a tener en cuenta para el licenciamiento de una variedad vegetal.

Contenido del Curso:

El curso está dividido en once Módulos de lectura y cada Módulo está a su vez dividido en las siguientes secciones:

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

Módulos del Curso de Enseñanza a Distancia

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

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

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. Bilateral
 - 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

- 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

- 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

[Fin del Módulo 00]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Módulo 1: Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con variedades vegetales

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 Inventiones 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

Tiempo de estudio: Para el estudio de este módulo son necesarias aproximadamente 2 horas.

Objetivos:

Después de estudiar este módulo, usted podrá:

1. explicar cuál es el producto final del mejoramiento genético de las especies y cómo ha evolucionado desde sus orígenes;
2. describir las características y alcances de los derechos de propiedad intelectual aplicables y/o relacionados con la protección de variedades vegetales;
3. indicar brevemente la importancia de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen
4. y definir el papel de los recursos genéticos en el mejoramiento vegetal y la relación de estos con la propiedad intelectual.

1. Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con variedades vegetales

1.1. Introducción

Existen evidencias arqueológicas que demuestran que por lo menos desde 10.000 años a. C., los hombres y mujeres que habitaban nuestro mundo han venido cultivando y seleccionando cualidades diferentes en cientos y quizás miles de especies distintas de plantas. A este proceso se lo denomina “domesticación”, y estuvo caracterizado por dos factores principales:

- a. empirismo, es decir, un desconocimiento de las bases de la herencia genética, y;
- b. selección visual, es decir una elección de las mejores plantas basada únicamente en el “fenotipo”, o sea en la apariencia exterior de las plantas, frutos, flores o semillas.

Esta etapa de la “domesticación” tocó a su fin cuando, en 1865-1866, Gregor Mendel interpretó que la herencia y transmisión de los caracteres hereditarios se cumple mediante una segregación independiente la cual es posible deducir con la aplicación de conocimientos matemáticos. A inicios del siglo XX, los postulados básicos de la herencia propuestos por Mendel son reconocidos por la comunidad científica y así comienza una segunda etapa del mejoramiento que, si bien sigue basada en la selección “fenotípica” (es decir por la apariencia exterior de las plantas), se asienta en que la misma es el resultado de una herencia predecible.

Desde mediados del siglo XX, con la elucidación de la estructura del ADN, piedra fundamental central de los fenómenos de la genética, y hacia finales del siglo, con el avance fantástico en la interpretación de la estructura de los genes, el mejoramiento vegetal entró en una etapa “feno-genotípica” en la cual resulta posible interpretar los fenómenos visibles de la herencia mediante aproximaciones moleculares.

En el siglo XXI, una serie de disciplinas y desarrollos tecnológicos, entre los cuales se destaca la posibilidad de la secuenciación masiva de los genomas y la aplicación de la bioinformática, han permitido el desarrollo de la etapa actual de la “genómica”, en la cual se ha avanzado en el mapeo, estructura, función y evolución de los genes.

Estos avances se han traducido en la práctica en la creación y obtención de *nuevas variedades vegetales*, mediante la utilización de cruzamientos dirigidos y selección tanto fenotípica como con la asistencia de marcadores moleculares.

Las nuevas variedades vegetales *no son preexistentes en la naturaleza*.

Las nuevas variedades vegetales constituyen el producto del conocimiento genético y de la aplicación de herramientas de mejoramiento tradicionales y modernas a las plantas cultivadas.

1.2. Derechos del Obtentor

Desde el año 1961, cuando se adoptó el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (“Convenio de la UPOV”), la comunidad internacional ha reconocido que la obtención de nuevas variedades vegetales constituye un acto creativo producto del intelecto humano mediante la ciencia y la tecnología aplicadas, y que dichas variedades pueden ser protegidas por un sistema especial *sui generis*. Este es el denominado Derecho del Obtentor = DOV.

El DOV es un derecho de propiedad intelectual específicamente desarrollado para la protección de nuevas variedades de plantas, en favor del titular del derecho u “obtentor” (breeder en inglés). Se define “obtentor” la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad, o, de conformidad con la normativa nacional aplicable, al empleador por cuya cuenta se haya realizado dicho trabajo, o a sus respectivos causahabientes.

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), establecida mediante el Convenio de la UPOV, es una organización intergubernamental independiente con personalidad jurídica con sede en Ginebra, Suiza. En virtud de un acuerdo sobre cooperación administrativa concertado entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la UPOV, el Consejo de la UPOV nombra Secretario-General de la UPOV al Director General de la OMPI.

La misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un *sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad.*

El Convenio de la UPOV es el fundamento jurídico internacional en que se basan los miembros de la UPOV para elaborar sus leyes que conceden, a los obtentores de nuevas variedades vegetales, un derecho de propiedad intelectual: *el derecho del obtentor.*

El Convenio de la UPOV fue adoptado en París en 1961 y entró en vigor a partir del año 1968. El Convenio fue revisado en 1972, 1978 y 1991 y, de hecho, cada revisión dio como resultado diferentes Actas que se conocen como las Actas de 1961, 1972, 1978 y 1991.

El Convenio de la UPOV establece que para que sea concedido un DOV, la variedad debe ser (ver APARTADO #1):

- Nueva
- Distinta
- Uniforme
- Estable
- Disponer de una denominación unívoca

De conformidad con el artículo 37° del Acta de 1991, los futuros miembros de la UPOV sólo pueden adherirse al Acta de 1991.

- Los miembros de la UPOV y las Actas a las que están vinculados pueden consultarse en https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_423.pdf.
- La legislación aplicable de derechos de obtentor en los miembros de la UPOV está accesible en UPOV Lex <https://www.upov.int/upovlex/es/>.
- Los beneficios del sistema UPOV son múltiples, y se puede acceder a ejemplos concretos de ellos en la página WEB de la UPOV sobre “ventajas del sistema de la UPOV”: https://www.upov.int/about/es/benefits_upov_system.html
- El sitio WEB de la UPOV dispone de una página de “preguntas frecuentes” que permite acceder a información adicional relativa a este Módulo y sobre los Derechos del Obtentor según el Convenio de la UPOV. <https://www.upov.int/about/es/faq.html>
- En la Colección de la UPOV se brinda orientación y material de información sobre la protección de las variedades vegetales contemplada en el Convenio de la UPOV (https://www.upov.int/upov_collection/es/index.html). A título ilustrativo, el documento “Notas explicativas sobre la defensa de los Derechos de Obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV”, https://www.upov.int/edocs/expn-docs/es/upov_exn_enf.pdf, contiene una lista no exhaustiva de medidas para la defensa del Derecho del Obtentor entre las que se encuentran medidas civiles, aduaneras, administrativas, penales, y las resultantes de mecanismos alternativos de solución de controversias y el establecimiento de tribunales especializados.

Es importante notar que, los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) están vinculados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y en inglés “Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” (TRIPS), de 1994. En este Acuerdo se establecen disposiciones sobre los derechos de propiedad intelectual tendientes a armonizar estos derechos entre los Miembros de la OMC en relación con el comercio mundial, estableciéndose que *los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste.*” (ver APARTADO #2).

1.3. Otros Derechos de Propiedad Intelectual relevantes para las variedades vegetales

Además del Derecho del Obtentor, y dependiendo de las normativas particulares de cada país, las variedades vegetales o parte de ellas, pueden estar protegidas o relacionadas con otros derechos de propiedad intelectual que se describen a continuación.

1.3.1. Derechos de Patentes sobre variedades vegetales

Según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (World Intellectual Property Organization – WIPO), las patentes “son un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención”.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo ADPIC antes citado (artículo 27, 3.b), los Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) deben otorgar protección “a todas las variedades vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste”.

En base a este Acuerdo, y con el fin de proteger sus variedades vegetales, los obtentores pueden utilizar Derechos de Obtentor (el sistema *sui generis* al que alude el ADPIC) y/o Patentes, en la medida en que estas últimas estén disponibles en el territorio en cuestión. Si bien los Derechos del Obtentor (DOV) y las Patentes son derechos de propiedad intelectual, ambos son sistemas independientes y con diferentes condiciones de protección, alcance y excepciones.

Son escasos los países en donde el régimen general de Patentes puede ser aplicado a las variedades vegetales. En muchos países de Latinoamérica esto está expresamente prohibido, y lo mismo ocurre en la Convención de Patentes Europea y la Directiva Europea 98/44/CE.

Una de las excepciones la configura Estados Unidos de América (EE.UU.). En dicho país, para recibir una patente sobre una variedad vegetal la misma debe reunir los requisitos generales que establece la ley de patentes de utilidad, es decir que debe ser nueva, entrañar una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial. La especificación de la patente debe contener una descripción total (*total disclosure*) de la invención. Dado que para variedades vegetales -como en microorganismos- este requisito es muy difícil de cumplimentar, el mismo puede ser satisfecho por medio de un depósito de material de reproducción o de multiplicación, el cual es accesible para el público. La patente dispone de un período de protección de 20 años a contar desde el momento de la solicitud, y están disponibles para procesos biotecnológicos, genes, semillas, partes de plantas y variedades, tanto autógamas como híbridas.

El régimen de patente de EE.UU. no dispone de las mismas excepciones que las que existen en el DOV. De tal modo, sobre una variedad protegida por medio de una Patente, no es posible reservar y usar como semilla el producto de la cosecha (excepción del agricultor), ni tampoco es posible utilizar una variedad como material inicial para otro programa de mejoramiento sin la autorización del titular (excepción del obtentor/fitomejorador). La única excepción común es la utilización de la variedad patentada con el fin de investigación experimental.

En EE.UU., los obtentores también pueden solicitar proteger la misma variedad bajo la Plant Variety Protection Act (Ley de Protección de Variedades Vegetales - PVPA), que es el Derecho del Obtentor.

1.3.2. Patentes Vegetales en los Estados Unidos de América

Mucho antes de la adopción del Convenio de la UPOV, en el año 1930, los Estados Unidos de América establecieron un sistema de protección por el cual se otorga una patente vegetal a un inventor (o los herederos o cesionarios del inventor) que ha in-

ventado o descubierto una variedad distinta y nueva de planta de reproducción asexual, que no sea una planta propagada por tubérculos o una planta que se encuentre en un estado no cultivado. La patente, que dura 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, protege el derecho del titular de la patente de excluir a otros de reproducir asexualmente la planta y de usar, ofrecer a la venta o vender la planta así reproducida, o cualquiera de sus partes en todo Estados Unidos, o desde la importación de la planta así reproducida, o cualquier parte de ella a los Estados Unidos.

Desde su promulgación, miles de variedades de reproducción asexual en especies florales, ornamentales, hortalizas y árboles han sido protegidas.

El Farm Bill de 2018 de los Estados Unidos incluyó cambios a la Plant Variety Protection Act (PVPA) que extendieron en ese país la disponibilidad de protección a las plantas reproducidas asexualmente. Anteriormente, las plantas reproducidas asexualmente no podían recibir protección bajo la PVPA, y solo se podían proteger por la Ley de Patentes Vegetales. Los solicitantes aún pueden recibir protección mediante esta Ley, pero ahora tienen la opción de obtener protección también bajo el PVPA.

Ver APARTADO #3 para un ejemplo de patente vegetal en Estados Unidos.

1.3.3. Patentes sobre Inventiones Biotecnológicas

La biotecnología agrícola es una rama de la biotecnología moderna que se emplea para la mejora de cultivos y plantas. Uno de sus objetivos de la biotecnología se focaliza en el desarrollo e investigación de las plantas genéticamente modificadas, o plantas transgénicas, con la finalidad de mejorar sus características, haciéndolas resistentes a enfermedades, plagas, herbicidas, clima, etc.

Las plantas genéticamente modificadas o plantas transgénicas son aquellas cuyo genoma ha sido modificado mediante ingeniería genética, ya sea para introducir uno o varios genes nuevos o para modificar la función de un gen propio.

Los genes nuevos son *inventiones biotecnológicas* realizadas en el laboratorio no preexistentes en la naturaleza. Por esta razón, en muchos países del mundo, el régimen general del sistema de patentes permite la protección de tales inventiones biotecnológicas siempre y cuando reúnan las condiciones de patentabilidad requeridas conforme a la legislación, a saber: novedad, actividad inventiva (lo que excluye organismos y materias biológicas preexistentes en la naturaleza), así como aplicación industrial. (ver APARTADO #4 – ejemplo de una patente sobre un gen de laboratorio en Argentina).

Las variedades vegetales como tales están, en general, excluidas de la patentabilidad, así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales, que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o selección y, a su vez, que no sean capaces por sí solas de generar un nuevo individuo de la especie.

En la Unión Europea, por ejemplo, la Directiva Europea 98/44/CE del Parlamento y del Consejo relativa a la protección jurídica de las inventiones biotecnológicas reconoce específicamente estos principios generales (siempre que no se trate de procesos esencialmente biológicos).

En los países en donde es extensiva la utilización de variedades vegetales transgénicas, lo cual es el caso en muchos países de América, es posible que la variedad vegetal esté protegida por un DOV y que a su vez contenga invenciones biotecnológicas o construcciones vegetales definidas y estables (eventos de transformación), protegidos por una o varias patentes.

Esto es lo que se conoce como “coexistencia de derechos”.

Un objetivo más moderno de la biotecnología agrícola se refiere a la posibilidad de editar la información de uno o más genes presentes en el propio organismo a los fines de modificar o eliminar su expresión. Estas son las denominadas nuevas técnicas de mejoramiento (“new breeding techniques”= NBT), entre las cuales se destacan las técnicas de edición génica como el CRISPR-Cas.

El avance de la edición génica es formidable en todos los campos de la biología y ya existen variedades vegetales comerciales obtenidas por estos métodos.

En su mayoría, las técnicas de edición génica no conducen a la inserción estable de una construcción génica definida, sino a la edición del propio genoma de una planta. La doctrina de protección intelectual en este tipo de edición génica y sus aspectos regulatorios están en discusión a nivel mundial. Recién en el año 2020 las oficinas de patentes de Australia y EE.UU concedieron patentes a genes editados.

1.3.4. Derechos de Marcas

Las variedades vegetales protegidas por un DOV deben disponer obligatoriamente de una denominación unívoca que es su designación genérica.

Además de la denominación de la variedad, en todos los países existen legislaciones sobre Derechos de Marcas. Los obtentores de variedades también pueden presentar solicitudes de marcas

Una Marca es un derecho de propiedad intelectual que permite al titular la utilización exclusiva de un signo o combinación de signos para distinguir el origen comercial y diferenciar en el mercado los productos y servicios de una institución o empresa de los de otras instituciones o empresas. Las marcas están presentes en todas las actividades comerciales e industriales, aseguran la protección de los intereses del titular frente a sus competidores, y aseguran un medio para que los consumidores ejerzan su derecho a elegir con seguridad frente a las alternativas del mercado.

El Convenio UPOV establece que es posible asociar una marca a la denominación de la variedad.

Para el Convenio UPOV, *“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”*.

La marca tiene función distintiva y se aplica a cada producto comercializado, para el que se obtuvo el registro.

Algunas legislaciones (por ejemplo, en la Unión Europea) excluyen expresamente la posibilidad de registrar como marca una denominación varietal por carecer de carácter distintivo, y viceversa, proponer como denominación de la variedad una que se hallare ya registrada bajo el régimen de marcas para productos idénticos o similares, probablemente bajo la Clase 31 de la Clasificación de Niza.

1.3.5. Secretos Industriales e Información Confidencial

Los Secretos Industriales y la Información Confidencial son cualquier tipo de información que brinde a su legítimo propietario una ventaja competitiva sobre sus competidores y mantenida por éste en secreto y fuera del alcance del conocimiento público.

Hay países en donde existe legislación específica que regula el alcance de los Secretos Industriales y la Información Confidencial, y otros en los que se aplican de hecho. Los Secretos Industriales pueden, por ejemplo, aplicarse para proteger fórmulas de compuestos químicos, ingredientes de alimentos, drogas y cosméticos, procesos de manufactura, modelos de máquinas, bases de datos, dibujos, modelos, proyectos, mapas, métodos de venta y de distribución, perfiles del consumidor tipo, estrategias de publicidad, estrategias comerciales, listas de proveedores y clientes, y manuales técnicos.

En el campo del mejoramiento vegetal, los Secretos Industriales sirven para proteger métodos de mejoramiento y, muy especialmente, para proteger las fórmulas de las variedades híbridas.

En los casos en que existe legislación específica, la misma establece generalmente los requisitos para esta protección, como, por ejemplo:

- a) la información debe ser secreta, es decir que no esté revelada en forma previa;
- b) la información debe tener un valor comercial por ser secreta;
- c) debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta tomadas por la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad).

A diferencia de los Derechos del Obtentor, Patentes, Marcas, los Secretos Industriales no tienen vencimiento y revisten como tales mientras se mantengan las condiciones anteriores.

Dos de los ejemplos notables de información comercial confidencial protegida por secreto industrial son la fórmula para fabricar la Coca-Cola y el código fuente de Windows.

1.3.6. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

Las Indicaciones Geográficas permiten identificar un producto como originario del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico.

Las Denominaciones de Origen son el nombre de una región, provincia, departamento, distrito, localidad debidamente registrada que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Por ello, las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen constituyen herramientas que permiten diferenciar y hacer distinguible la calidad de un producto relacionada con su origen geográfico. Asimismo, otorgan protección legal al nombre, al producto y al grupo interesado, y tienden a promover el desarrollo rural.

Ambas normativas constituyen verdaderos signos distintivos (ver por ejemplo el documento OMPI:

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf

Por ejemplo, ejemplos típicos de indicación geográfica son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de cultivo. Aunque en varios casos las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen establecen y limitan el uso de determinadas variedades vegetales (el vino y quesos son casos paradigmáticos), en realidad no permiten proteger a las variedades vegetales como tales, ya que no impiden la explotación comercial de las mismas por terceros, siempre que se abstengan de utilizar las indicaciones o denominaciones que son el objeto de la protección del derecho de obtentor.

Para la FAO, el potencial de los productos ligados al origen radica en su calidad específica, que es resultado de la combinación de recursos naturales y técnicas o prácticas de producción locales relacionadas con la historia y la cultura (FAO, 2010).

1.4. Normativas relacionadas con variedades vegetales

1.4.1. Recursos genéticos

Para la FAO “los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura son la materia prima de la que el mundo depende para mejorar la productividad y calidad de las poblaciones de plantas y animales domesticados y para mantener poblaciones saludables de especies silvestres. Por tanto, la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura es un aspecto central de la seguridad alimentaria y la nutrición. Conservar y utilizar un amplio abanico de diversidad —tanto entre especies como dentro de las especies— significa garantizar opciones para responder a los retos del futuro”. (<http://www.fao.org/genetic-resources/es/>)

Cuando nos referimos a las plantas los recursos genéticos se denominan recursos fitogenéticos y consisten en una diversidad de semillas y materiales para la siembra de variedades tradicionales y de cultivares modernos, de variedades silvestres afines a los cultivos y de otras especies de plantas silvestres. Estos recursos se utilizan para la alimentación humana y animal, para fibras, vestimenta, vivienda y energía. La conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos es necesaria para garantizar la producción agrícola y satisfacer los crecientes desafíos ambientales y el cambio climático. A largo plazo, la pérdida de estos recursos plantea una grave amenaza para la seguridad alimentaria mundial.

Los recursos fitogenéticos constituyen un capital de significativa importancia para todos los proyectos de mejoramiento de plantas conducentes a la obtención de nuevas variedades vegetales.

A nivel internacional existen tratados que regulan el acceso, uso y participación equitativa de los beneficios de los recursos genéticos. Uno de ellos es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. El Protocolo de Nagoya que entró en vigor el 12 de octubre de 2014 se basa y apoya la aplicación del CBD. El otro instrumento relevante es el Tratado Internacional de la FAO sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), que entró en vigor el 29 de junio de 2004.

Tanto el Convenio de la UPOV, como la CBD y el TIRFAA son instrumentos internacionales. Mientras que el objetivo del Convenio de la UPOV es el de conceder y proteger los Derechos de Obtentor sobre variedades vegetales, los objetivos del CBD y el TIRFAA son la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos y la distribución de los beneficios obtenidos de su uso.

Para la UPOV, “tanto el TIRFAA como el Convenio de la UPOV tienen el propósito de respaldar las actividades de fitomejoramiento y promover la obtención de nuevas variedades vegetales.

El TIRFAA lo hace proporcionando un sistema de acceso facilitado a los recursos fitogenéticos, mientras que la Convención de la UPOV lo hace estableciendo un sistema para la protección de variedades vegetales. Las correspondientes legislaciones relativas a estas cuestiones que apliquen los miembros de la UPOV deben ser compatibles y apoyarse mutuamente”.

NOTA: más información relacionada con este Módulo puede encontrarse en:

- Cursos de enseñanza a distancia de la UPOV (<https://www.upov.int/resource/es/training.html>),
- Curso General de Propiedad Intelectual de la OMPI “Protección de las obtenciones vegetales”
[https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=es&cc=DL101S#plus DL101S](https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=es&cc=DL101S#plus_DL101S)

APARTADO #1

Requisitos para la concesión del derecho del obtentor

[NOTA: el texto que se transcribe corresponde al Acta UPOV de 1991]

Se concederá el derecho de obtentor cuando:

- i) Nueva. La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad,
 - en el territorio del miembro de la UPOV en la que se hubiese presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y
 - en un territorio distinto del miembro de la UPOV 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.
- ii) Distinta. Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida. En particular, el depósito, 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 reputará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la 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.
- iii) Homogénea (o Uniforme). Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.
- iv) Estable. Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.
- v) Denominación. La variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica. La denominación deberá permitir identificar la variedad. No podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. No deberá ser 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.

La concesión del derecho de obtentor *no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes* de las antes mencionadas, y 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.

APARTADO #2

¿Qué es el ADPIC o TRIPs?

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y en inglés “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” (TRIPS), es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial de Comercio firmado en 1994. En este Acuerdo se establecen una serie de principios básicos sobre la propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al comercio mundial.

El ADPIC/TRIPs entró en vigor el 1º de enero de 1995, vincula a la mayor parte de los países del mundo, y constituye el acuerdo multilateral más importante relacionado con la propiedad intelectual.

El artículo 27 del Acuerdo es el más relevante ya que establece que: [comentario: se sugiere citar el artículo textualmente]

- las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
- se podrá excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente;
- se podrá excluir asimismo de la patentabilidad las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
- sin embargo, se debe otorgar protección intelectual a todas las variedades vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste.

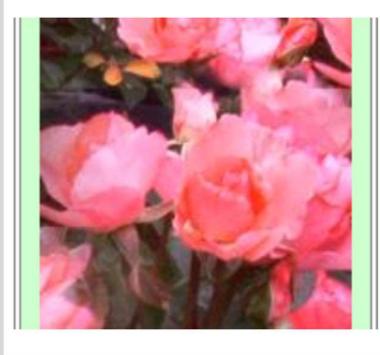
De tal forma del ADPIC se desprende una obligación para que los países protejan a las variedades vegetales, quedando a criterio de los mismos si lo harán por medio de patentes, por medio de un sistema eficaz sui generis -como el Convenio de la UPOV-, o por una combinación de ambos.

Lo que no pueden hacer los Miembros de la OMC vinculados por el Acuerdo ADPIC es no proteger a las variedades vegetales.

APARTADO #3

Ejemplo de una patente concedida para una variedad de reproducción asexual en EEUU bajo el Plant Patent Act

Fuente: Examples of Plant Patents. <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/PlantsPatentsExamples.pdf>



Magic Meidiland® - Clusters of deep pink semi-double flowers on this heat resistant mounding ground cover shrub. Small dark green foliage to 2 ft. with excellent disease resistance. Patented Shrub #118166 \$20.95

APARTADO #4

Ejemplo de una patente concedida sobre una construcción génica de laboratorio en Argentina [Publicación de la solicitud: Boletín de Patentes No 250, 23 de febrero 2005, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Argentina. <https://portaltramites.inpi.gob.ar/Uploads/Boletines/p230205.pdf>]

AR039518B1

Fecha de Resolución: 29/11/11

Título: UN VECTOR QUE DIRIGE LA EXPRESION DEL FACTOR DE TRANSCRIPCION HAHB-4, CELULA HUESPED GENETICAMENTE MODIFICADA Y METODO PARA OBTENER UNA PLANTA TRANSGENICA TOLERANTE AL ESTRES HIDRICO

Titular: Raquel Chan y otros (CONICET - BIOCERES S.A.)

Reivindicaciones: LA PRESENTE SE REFIERE A UN NUEVO GEN QUE CODIFICA UN FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN INDUCIDO POR DÉFICIT DE AGUA O ÁCIDO ABCÍSCICO DE HELIANTHUS ANNUUS, QUE TIENE UN HOMEODOMINIO ASOCIADO A UN CIERRE DE LEUCINAS. EL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN ES ÚTIL PARASER CLONADO EN CONSTRUCCIONES DE ADN PARA TRASFORMAR CÉLULAS HUÉSPED Y PLANTAS. LAS PLANTAS TRANSGÉNICAS QUE COMPRENDEN AL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN SON TOLERANTES A CONDICIONES AMBIENTALES DESFAVORABLES COMO EL ESTRÉS HÍDRICO Y LA ALTA SALINIDAD. SEPROVEE ADEMÁS UNA SECUENCIA DE ÁCIDO NUCLEICO PROMOTORA INDUCIBLE POR DÉFICIT DE AGUA O ÁCIDO ABCÍSCICO, CONSTRUCCIONES, CÉLULAS HUÉSPED Y PLANTAS TRANSGÉNICAS QUE LA COMPRENDEN. NUCLEICO AISLADA QUE CODIFICAAL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN HAHB-4, UN FRAGMENTO ACTIVO FUNCIONAL O VARIANTE DE LA MISMA QUE TIENE LA SECUENCIA DE ÁCIDO NUCLEICO SEQ ID N° 1 O UN FRAGMENTO DE LA MISMA.

Pregunta de autoevaluación 1:

PAE 1: Detalle cuáles son los derechos de propiedad intelectual relevantes para las variedades vegetales y cuáles son las características principales del más importante.

Respuesta:

Los derechos de propiedad intelectual relevantes para las variedades vegetales son los Derechos del Obtentor en el marco del Convenio de la UPOV, los Derechos de Patentes, los Derechos de Marcas, los Secretos Industriales, las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Existen otras normativas que guardan relación con el Derecho del Obtentor tales como las relativas a los Recursos Genéticos.

El más importante para las variedades vegetales de estos derechos es el de Derecho del Obtentor en el marco del Convenio de la UPOV, ya que es el único sistema de propiedad intelectual *sui generis* desarrollado específicamente para la protección de las variedades vegetales y que ha tenido en cuenta las particularidades específicas del objeto a proteger.

Para que una variedad vegetal pueda ser reconocida mediante un Derecho del Obtentor, debe demostrar que la misma es nueva (requisito comercial), y es asimismo distinta, uniforme y estable (requisitos técnicos) y posee una denominación unívoca.

El Derecho del obtentor dispone de tres excepciones obligatorias y una facultativa: a) actos privados con fines no comerciales; b) actos experimentales; c) actos para creación de nuevas variedades, d) actos sobre semillas guardadas en finca (farm-saved seed).

Estas dos últimas son las excepciones diferentes entre el Derecho del Obtentor y el derecho de patentes, ya que este último no las contempla.

Pregunta de autoevaluación 2:

PAE 2: ¿Cómo se protegen las invenciones biotecnológicas?

Respuesta:

En principio la respuesta es que eso depende de la legislación específica en la materia de cada país.

En líneas generales, una apreciable cantidad de países contemplan en sus normativas la posibilidad de patentar invenciones biotecnológicas realizadas por los científicos en el laboratorio y no preexistentes en la naturaleza.

Para alcanzar la protección mediante una patente, estas invenciones biotecnológicas deben, además, reunir las condiciones de patentabilidad generales, a saber: novedad y actividad inventiva (lo que excluye organismos y materias biológicas preexistentes en la naturaleza), así como aplicación industrial.

Las variedades vegetales como tales están, en general, excluidas, del alcance de protección mediante patentes en casi todos los países del mundo. [véase comentario anterior]

[Fin del Módulo 1]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Módulo 2: Principales estructuras asociadas a la transferencia tecnológica

Contenidos:

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

Tiempo de estudio: Para el estudio de este módulo son necesarias aproximadamente 2 horas.

Objetivos:

Después de estudiar este módulo, usted podrá:

1. entender el alcance y la importancia de las diversas estructuras para la transferencia de tecnología y conocimientos entre distintas instituciones;
2. comprender la importancia de las oficinas de transferencia tecnológica;
3. describir el “modelo lineal” de transferencia;
4. describir las principales características de un Start Up;
5. describir las principales características de un Spin Off;
6. describir las principales características de un Joint Venture.

2. Principales estructuras asociadas a la transferencia tecnológica

2.1. Introducción

En el Módulo 01 se estudiaron los distintos derechos de propiedad intelectual aplicables en vegetales.

Como vimos, la protección de las variedades vegetales por medio del Derecho del Obtentor = DOV concede al obtentor de una nueva variedad el derecho de controlar la explotación comercial de la misma por un período limitado de tiempo. El DOV es un derecho *sui generis* adaptado a las características particulares del objeto protegido -la variedad vegetal- y difiere sustancialmente del derecho de patentes por los requisitos de protección, el alcance y las excepciones.

Por medio del DOV, el Estado miembro de la UPOV otorga un derecho al obtentor el cual le permite a éste prevenir que cualquier otra persona sin su autorización, reproduzca o explote comercialmente su variedad vegetal por un período limitado de tiempo (en general 20 años -25 años y 30 para vides y arboles conforme a la normativa europea- desde la fecha de concesión del certificado de protección).

Al igual que otros derechos de propiedad intelectual, el derecho del obtentor es un derecho positivo por el cual se dispone que el obtentor goza de una serie de derechos que le permite oponerse o prohibir la realización de esos mismos por terceros (*ius prohibendi*), salvo que el obtentor lo autorice expresamente.

En algunos casos, el obtentor puede ser una empresa privada la cual realiza todos los procesos inherentes a la industria de las semillas y/o plantas, es decir, investigación de base, investigación aplicada, desarrollo del programa de investigación, obtención de la variedad, desarrollo de ésta, estabilización de sus caracteres, multiplicación, registro y comercialización. Algunos de estos procesos pueden ser realizados por medio de acuerdos entre compañías, o mediante complementación.

En otros casos, existen pequeñas y medianas empresas dedicadas a la obtención de variedades vegetales que no desean o no disponen de la capacidad para hacer llegar las mismas a la faz comercial. Inclusive, dentro de estas empresas, se encuentran algunas cuya única actividad es la obtención de nuevas variedades, o de material básico (por ejemplo, líneas parentales de híbridos).

En el ámbito público y en líneas generales, las instituciones universitarias o los centros de investigación nacionales o internacionales no se dedican a la comercialización de variedades vegetales y, por el contrario, se focalizan fundamentalmente en la investigación, es decir, en la obtención de variedades vegetales propiamente dicha y a su protección. Es por ello que debe existir un puente entre la parte creativa que tiene a su cargo la *obtención* de la variedad vegetal, y la parte comercial que tiene a su cargo la *innovación*, es decir hacer posible que dicha obtención (variedad vegetal) llegue al comercio.

Dado esto, la *transferencia de tecnologías y la transferencia de conocimientos* -es decir, la trasmisión de conocimientos técnicos o de tecnología desde universidades o centros de investigación pública al sector socio-productivo mediante convenios o acuerdos correspondientes-, se ha convertido en un elemento central para fomentar la productividad de los países y acelerar los procesos innovativos.

No se debe confundir a la transferencia de tecnologías y conocimientos con otros conceptos como la comunicación, difusión, o diseminación tecnológica. La transferencia de tecnologías y conocimientos está asociada siempre a la existencia de convenios con contraprestaciones generalmente de índole económica, mientras que lo restante, son procesos relacionados con la comunicación de conocimientos científicos en forma libre y abierta.

Asimismo, las tecnologías -ej. variedades vegetales-, o los conocimientos -ej. métodos de mejoramiento o biotecnologías-, *deben estar protegidos* mediante los derechos de propiedad intelectual que correspondan.

De nada serviría, ni ninguna empresa estaría estimulada a celebrar un convenio de transferencia, si lo que se transfiere es de uso público y cualquiera puede acceder al mismo sin necesidad de acuerdo alguno.

Dicho de otra forma, la universidad o el centro de investigación debe poseer la propiedad sobre el producto, la tecnología o el conocimiento a transferir o a transmitir, es decir, disponer de soberanía sobre el mismo.

2.2. Oficinas de Transferencia Tecnológica

Para poder hacer transferencia de tecnologías y conocimientos desde el ámbito público al privado e incrementar y fortalecer la interacción entre estos sectores, es altamente recomendable e imprescindible que deban existir canales establecidos de transferencia tecnológica, es decir, las denominadas “Oficinas de Transferencia Tecnológica” (OTT), también llamadas “Direcciones de Vinculación Tecnológica” (DVT), o “Direcciones de Vinculación y Transferencia Tecnológica” (DVTT).

Es claro que cualquier institución puede hacer transferencia de tecnologías y conocimientos sin la existencia de estas estructuras, pero, en este caso, los esfuerzos exigen una duplicación de tareas no centralizadas, ya que cada grupo de investigadores deberá tomar por sí solo la función de canalizar sus desarrollos a la faz comercial, tarea para la cual generalmente no están preparados o desconocen gran parte del ambiente en el que van a moverse.

Para ser efectiva, la transferencia tecnológica requiere de una estructura formal, una Oficina de Transferencia Tecnológica -OTT- que tenga las capacidades necesarias para, primero, gestionar la protección intelectual de la obtención y, segundo, la comercialización de dichos resultados mediante licencias.

Las OTT suelen estar ubicadas como dependencia o unidad de servicio de la institución madre de la cual depende el centro de investigación o centro experimental en el cual se obtuvieron las variedades vegetales o los conocimientos.

Se ha observado que los mejores resultados se dan cuando la OTT dispone de *autonomía*, *autarquía* y *capacidad ejecutiva*.

Una OTT es *autónoma* si dispone de la capacidad de darse sus propias normas con independencia de otro poder dentro de la institución madre, especialmente normas de carácter orgánico institucional.

Una OTT es *autárquica*, si dispone de la capacidad de auto administrarse económica y financieramente.

Una OTT dispone de *capacidad ejecutiva* si es capaz de planificar, organizar, guiar, revisar, y hacer el seguimiento de todo lo concerniente a las licencias que gestiona, adaptándose eficazmente al entorno y alcanzando metas audita-
bles.

Por ello, no existe un único modelo de OTT, sino que el mismo depende del tamaño de la institución y de la complejidad de los aspectos técnicos involucrados. En este aspecto, dos son los factores a tener en cuenta para su puesta en acción:

- a) las funciones que la OTT tendrá a su cargo, y;
- b) la estrategia de operación de la OTT.

En lo referente al primer punto existen varias cuestiones relevantes:

a) ¿de qué órgano dependerá directamente la OTT? (cuanto más alto sea su jerarquía más poder institucional tendrá, pero, a su vez, más lejos estará de los investigadores a los que debe atender);

b) ¿cuáles serán sus recursos económicos? (tendrá un presupuesto autónomo, o dependerá del presupuesto de otra sección o dirección);

c) ¿cuáles serán sus recursos humanos? (existe una tendencia que puede no ser efectiva y es pensar que una OTT debe estar conformada preferentemente por abogados y no por técnicos especializados).

En lo referente a la estrategia de operación de la OTT:

- a) ¿debe ser una OTT *in house*, o se puede acudir a servicios profesionales externos?;
- b) ¿cuáles son los objetivos buscados?;
- c) ¿la OTT separará los temas de protección IP de los temas comerciales, o los manejará en forma conjunta?;
- d) ¿cómo se determinará la prorrata de los eventuales beneficios?

No es posible dar direccionamientos para cada una de estas preguntas, pero lo que no se puede hacer en la búsqueda de una efectiva transferencia de tecnologías y conocimientos, es desconocerlas.

Del éxito de la gestión de la OTT depende el éxito de la transferencia tecnológica. Una OTT que se precie de efectividad, debería disponer de la suficiente visión para asesorar a los investigadores involucrados sobre las oportunidades que realmente existan para generar nuevas asociaciones o emprendimientos con posibilidades de éxito, como veremos a continuación.

El rol de la OTT se verá con más detalle en el Módulo 02 de este curso.

2.3. El modelo lineal de transferencia mediante licencias

No existe un único modelo para la transferencia de productos concretos, tecnologías o conocimientos. El más conocido y, de hecho, el más utilizado para el licenciamiento de variedades vegetales es el denominado “modelo lineal”, el cual asume que los centros públicos de investigación se deben dedicar exclusivamente a la ciencia básica y a la generación de conocimientos, los cuales luego son transferidos al sector privado encargado de hacer ciencia aplicada. En este “modelo lineal”, cada sector detenta roles e incumbencias perfectamente delimitadas y el contacto entre ambos puede en algunos casos ser superficial a mínimo.

Con el paso de los años, la conjunción del incremento de las complejidades técnicas, los cambios institucionales de toda índole, diversos fenómenos sociales y económicos junto a la comunicación masiva, condujeron a modificaciones, algunas veces profundas, de comportamientos individuales e institucionales. En otras palabras, no solo hacer ciencia de calidad también podía convertirse en un negocio económico de envergadura, sino que los límites entre ciencia básica y aplicada comenzaron a ser poco precisos. Diversos modos de interrelación comenzaron a emerger, entre los cuales una interacción más estrecha, fuerte y virtuosa entre el Estado, la infraestructura científico-tecnológica y el sector productivo, comenzó a tomarse como una mejora significativa al modelo lineal original (ver APARTADO #1, el “triángulo de Sábato”).

Los cambios legislativos tuvieron mucho que ver en esta transición y una parte significativa de los cambios se deben a la promulgación de leyes en los Estados Unidos de Norteamérica que modificaron completamente el marco y extendieron su influencia a todo el mundo (ver APARTADO # 2 - Ley de Stevenson-Wylder y Bayh Dole).

Hoy en día, las instituciones académicas y los centros experimentales de todo el mundo conocen que los conocimientos y las nuevas variedades que generan no solo sirven para ser publicados en revistas científicas, sino que pueden ser llevados a la fase comercial para responder a las necesidades de los agricultores y a los beneficios de la sociedad.

En ciertas ocasiones y debido a particularidades especiales de la tecnología o proceso a transferir, el “modelo lineal” con o sin los complementos del “triángulo de Sábato”, puede no ser el sistema de transferencia adecuado. Para estos casos se han generado otros tipos de estructuras que se verán a continuación.

2.4. Otros modelos de transferencia

2.4.1. Start Ups

El término Start Up se originó a causa del estrepitoso crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), y luego se extendió a todas las restantes tecnologías, en general de última generación, como por ejemplo las empresas biotecnológicas y en particular de edición génica.

Start Up o startup, se aplica para designar empresas nuevas o de muy reciente creación (por ejemplo, se asume que una empresa de más de 5 años de creada no es una Start Up), cuyo objetivo principal es la explotación comercial de un desarrollo novedoso y/o innovador.

Por esta razón, los startups se vinculan a la etapa de puesta en marcha de empresas de base tecnológica, con un modelo de negocio escalable el cual les permite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo.

Si bien una característica importante de los startups es que no requieren grandes inversiones de capital para su desarrollo, la financiación a partir de inversores privados u otras fuentes puede llegar a ser la limitante principal.

Los nombres y año de su fundación de los 18 principales startups en biotecnología y biomedicina se pueden ver en el APARTADO #3.

2.4.2. Spin Offs

Se denomina Spin Off a una empresa nueva creada en el seno de otra empresa u organización académica ya existente (a la cual se denomina “incubadora”), y que finalizan escindiéndose, adquiriendo independencia y viabilidad propias.

Por ejemplo, un Spin Off puede ser una sección diversificada de una compañía más grande, o una nueva empresa formada por miembros de un centro de investigación, como por ejemplo una universidad.

Atendiendo a su origen, entonces, se reconocen dos tipos de Spin Offs:

- a) el Spin Off *empresarial*, que es cuando la nueva sociedad procede de otra organización previa (ya sea ésta pública o privada), y;
- b) el Spin Off *académico*, que se inicia en una universidad o centro de investigación y que deriva en la formación de una empresa.

En el Apartado #4 se pueden observar algunas de las diferencias inherentes a un Spin Off académico y un Start Up.

También los Spin Offs se pueden clasificar según el impacto en su institución incubadora en:

- a) *técnicos*, cuando un grupo de investigación descubre o desarrolla una nueva tecnología del alto potencial económico, pero que no es relevante para la estrategia competitiva de la organización de origen (en general todos los spin offs académicos son de este tipo), y;
- b) *competitivos*, que se refiere a los casos generalmente empresariales en los cuales se busca la independencia de algún departamento o división de la compañía.

2.4.3. Joint Ventures

El Joint Venture, también conocido como “empresa conjunta”, “alianza estratégica”, “alianza comercial”, “unión de riesgo compartido”, o “consorcio”, es un tipo de acuerdo o relación comercial de inversión o propiedad conjunta a largo plazo y entre dos o más personas (habitualmente personas jurídicas), a quienes se les denomina socios, y que no implican la pérdida de la identidad e individualidad como personas jurídicas.

En casos excepcionales un Joint Venture termina constituyéndose en una nueva compañía separada. Por lo general, en el Joint Venture los socios mantienen su autonomía, y estratégicamente se unen para llevar al mercado un nuevo producto.

Un Joint Venture puede constituirse entre dos empresas, entre un centro académico y una empresa e inclusive (en caso excepcionales) entre dos unidades académicas.

Los convenios de Investigación y Desarrollo son ejemplos usuales de Joint Ventures.

Lo fundamental en el Joint Venture, es el aporte complementario de ambos socios.

Por lo general, uno de los socios aporta el producto, la tecnología o los conocimientos especializados, y el otro socio aporta las capacidades financieras y de gestión.

En caso de Joint Ventures entre instituciones académicas, se puede dar el caso que una unidad dispone de los conocimientos para la elaboración de una determinada droga o producto, y la otra dispone de los conocimientos para su escalado en prueba piloto y/o comercial.

Los objetivos de los Joint Ventures son variados; pueden abarcar desde el desarrollo de un producto, escalado de un producto, la producción de bienes, la prestación de servicios, búsqueda de nuevos mercados, apoyo mutuo en diferentes eslabones de la cadena de un producto, búsqueda de financiamiento, sinergia de visualización externa, etc

Lo fundamental en la constitución de un Joint Venture es la claridad que debe existir desde el comienzo en el aporte que cada uno de los socios da a la sociedad. De tal forma debe quedar expresado, por ejemplo, que socio aporta capital, conocimiento, materia prima, tecnología, conocimiento del mercado, ventas y canales de distribución. Asimismo, en el acuerdo que regule la asociación, se debe establecer la forma en que se transferirá la tecnología, sea por medio de licencias o cesión de propiedad, y el alcance sobre la propiedad intelectual involucrada y los beneficios derivados de su uso.

APARTADO #1

El “triángulo de Sábato”

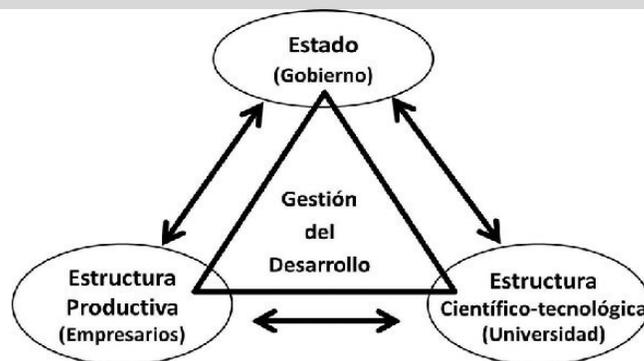
La idea de un triángulo virtuoso para fomentar el desarrollo tecnológico de los países fue propuesta por el investigador norteamericano John Kenneth Galbraith y luego fue desarrollada y mejorada como modelo de política científico-tecnológica por el investigador argentino Jorge Alberto Sabato, de allí que se la conoce mundialmente como el “triángulo de Sábato”.

El Triángulo de Sabato es un modelo innovador de política científico-tecnológica que se basa en la hipótesis que para que un país disponga de un sistema científico-tecnológico sólido, es necesario que se cumplan tres condiciones:

- El Estado, como sector diseñador y ejecutor de la política científico-tecnológica;
- La infraestructura científico-tecnológica, como sector productor y oferente de tecnología, y;
- Producción, como sector demandante de tecnología.

Los tres sectores deben estar relacionados fuertemente y de manera permanente.

El triángulo de Sábato resume la necesidad de interacción entre Estado, empresa y universidad.



Fuente de la imagen: Héctor Iván Rodríguez - Secretario de Vinculación y Transferencia de la Universidad Nacional de Salta, Argentina

APARTADO #2

Ley de Stevenson-Wydler y Bayh Dole

Muchos [estudiosos]/[expertos[?]] de la evolución del modelo “lineal” de transferencia tecnológica a modelos de alta interacción público-privada en la actividad de ciencia y tecnología, correlacionan este hecho con dos leyes promulgadas en los Estados Unidos de Norteamérica.

La Ley de Transferencia de Tecnología de Stevenson-Wydler, en primer lugar, facilitó los convenios entre laboratorios públicos, universidades y empresas.

Más tarde la enmienda Bayh-Dole a la ley de patentes, otorgó a las universidades y centros de investigación la posibilidad de percibir derechos de propiedad intelectual por trabajos realizados con fondos públicos.

Ambas leyes sentaron las bases para la creación de convenios y acuerdos de transferencia y de conocimientos tecnológicos entre las universidades y las empresas.

Una de las evidencias más palpables de estos cambios se observa al analizar que en las tecnologías más avanzadas de mejoramiento genético, tal como la edición génica, la mayor cantidad de solicitudes de patentes se encuentra en las universidades y centros de investigación y no en las empresas multinacionales.

Asimismo, los propios investigadores científicos han abandonado por completo aquel rol “académico” del modelo lineal, y hoy son socios fundadores de empresas de capital tecnológico.

APARTADO #3

Las 18 startups más importantes en biotecnología y biomedicina

1. Mammoth Biosciences. Edición génica para diagnóstico clínico. Fundada en 2017
2. Inscripta. Edición génica. Fundada en 2015
3. eGenesis. Edición génica para trasplantes. Fundada en 2014
4. Synthetic Genomics. Edición génica para energía sustentable. Fundada en 2015.
5. Plantedit. Edición génica en alimentos. Fundada en 2017
6. NTrans. Edición génica en todo tipo de células. Fundada en 2015.
7. Ligandal. Edición génica como sistema. Fundada en 2013.
8. Beam Therapeutics. Edición génica como sistema. Fundada en 2017
9. Caribou Biosciences. Edición génica para varias industrias. Fundada 2011.
10. Editas Medicine. Edición génica para desórdenes genéticos. Fundada 2013.
11. Intellia Therapeutics. Edición génica para tratamiento de enfermedades. Fundada en 2014.
12. Pairwise Plants. Edición génica en cultivos. Fundada en 2018.
13. CRISPR Therapeutics. Primera compañía en comercializar CRISPR para test clínicos. Fundada en 2014.
14. Inari Agriculture. Edición génica para “semillas a medida”. Fundada en 2016.
15. Exonics Therapeutics. Edición génica para desórdenes neuromusculares. Fundada en 2017.
16. Sherlock Biosciences. Edición génica general. Fundada en 2019.
17. Verve Therapeutics, Enfermedades del corazón. Fundada en 2018.
18. Casebia Therapeutics. Tratamiento de enfermedades genéticas. Fundada en 2016.

Fuente: <https://www.synthego.com/blog/crispr-startup-companies>

APARTADO #4

Algunas diferencias entre un Spin Off académico y un Start Up.

	SPIN OFF ACADÉMICO	START UP
Creado por	Universidad	Fuera de la Universidad
Tecnologías	Propietarias de la Universidad	Licenciadas por la Universidad
Financiado por	Universidad	Fondos externos
Gerenciado por	Staff de la Universidad	Fuera de la Universidad

Fuente: “*Commercialization Procedures: Licensing, Spinoffs and Start-ups*”. uniko Hamano Senior Program Officer, WIPO University Initiative Program Innovation and Technology Transfer Section, Patents and Innovation Division, WIPO

Pregunta de autoevaluación 1:

PAE 1: ¿Cuál es la importancia de la transferencia de tecnologías y conocimientos para una institución pública que se dedique a la obtención de nuevas variedades vegetales?

Respuesta:

Las instituciones universitarias o los centros de investigación nacionales o internacionales que se dedican a la obtención de nuevas variedades vegetales no se involucran en la comercialización de las mismas, ya que focalizan su acción a la parte creativa, es decir a la obtención de variedades vegetales propiamente dicha y a su protección. La comercialización es llevada a cabo por empresas conecedoras de los aspectos comerciales.

Para que ambos procesos funcionen en forma conjunta, debe existir un puente entre la parte creativa que tiene a su cargo la *obtención de variedades*, y la parte comercial que tiene a su cargo la *innovación*, es decir hacer posible que la obtención (variedad vegetal) llegue al comercio.

La transferencia de tecnologías y conocimientos desde las universidades o centros de investigación pública al sector socio-productivo es un elemento central para fomentar la productividad de los países y acelerar los procesos innovativos.

De no mediar la transferencia de tecnologías y conocimientos, estos quedarían relegados a la mera publicación de artículos científicos -cuya importancia no se desconoce-, pero que no llegan a convertirse en un producto comercial, es decir que el paso de la obtención a la [innovación]\[comercialización] queda imperfecto.

No existe un único modelo para la transferencia de tecnologías o conocimientos y, en los últimos años han surgido modos de interrelación estrecha, fuerte y virtuosa entre el Estado, la infraestructura científico-tecnológica y el sector productivo.

Para que la transferencia de tecnología o conocimientos sea efectiva son necesarias políticas claras junto con el desarrollo de ciertas instituciones específicas, entre las que se destacan las Oficinas de Transferencia de Tecnología.

Pregunta de autoevaluación 2:

PAE 1: ¿Cuáles son las características principales que definen a un Start Up, Spin Off y Joint Venture?

Respuesta:

Los Start Ups son empresas nuevas o de muy reciente creación cuyo objetivo principal es la explotación comercial de un desarrollo novedoso y/o innovador. Los startups se vinculan a la etapa de puesta en marcha de empresas de base tecnológica, con un modelo de negocio escalable el cual les permite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo.

Los Spin Offs son empresas nuevas creadas en el seno de otra empresa u organización académica ya existente – a la que se denomina “incubadoras”- y que finaliza separándose de la misma, adquiriendo independencia y viabilidad propias.

Los Joint Ventures son un tipo de acuerdo o relación comercial de inversión o propiedad conjunta: a) a largo plazo; b) entre dos o más personas (habitualmente personas jurídicas), a quienes se les denomina socios, y que; c) no implican la pérdida de la identidad e individualidad como personas jurídicas.

[Fin del Módulo 2]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Módulo 3: principales instrumentos para la transferencia tecnológica y de conocimientos

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

Tiempo de estudio: Para el estudio de este módulo son necesarias aproximadamente 3 horas.

Objetivos:

Después de estudiar este módulo, usted podrá:

1. entender el alcance y la importancia de los principales instrumentos legales para la transferencia tecnológica y de conocimientos;
2. captar la trascendencia del acuerdo de confidencialidad como paso previo a cualquier tipo de vinculación tecnológica;
3. conocer los contenidos imprescindibles con los que debe contar todo contrato de licencia;
4. conocer el alcance de la transferencia de know-how;
5. tomar conocimiento de otros acuerdos tales como los de asistencia técnica, transferencia de materiales y nuevos mecanismos participativos.

3. Principales instrumentos para la transferencia tecnológica y de conocimientos

3.1. Contratos de Licencia

Los contratos de licencia constituyen el negocio jurídico central para la transferencia de tecnologías o de conocimientos. Puede definirse como un acuerdo legal entre dos partes (que pueden ser dos instituciones públicas, dos empresas o una institución pública y una empresa), por medio del cual una de las partes -el *licenciante*-, que es titular de un derecho de propiedad intelectual e industrial, sea éste una variedad vegetal protegida, una patente, una marca registrada, un proceso productivo, un secreto comercial u otros activos intangibles, concede a la otra -el *licenciataria*-, el acceso y el derecho a explotar comercialmente el bien protegido por alguno o algunos de tales derechos, generalmente a cambio de una retribución (denominada regalía o “royalty”).

Los contratos de licencia ni son ni constituyen una transmisión de titularidad del derecho del licenciante al licenciataria.

Los contratos de licencia son una concesión de derechos para explotar el bien protegido a cambio de una retribución.

En el caso de variedades vegetales, lo más general y usual para la transferencia tecnológica lo constituye el licenciamiento de variedades como tales, mediante un contrato de licencia.

El contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales tiene su origen y razón de ser en la existencia de la protección de las obtenciones vegetales, como derecho que otorga a su titular una serie de derechos exclusivos por un período de tiempo limitado para la explotación de dicha variedad.

Dicho titular puede estar efectivamente interesado en la explotación por sí mismo de la variedad, o, por el contrario, convenir con un tercero la forma y términos en que podría el mismo acceder a tal explotación. El negocio jurídico a través del cual se permite a un tercero explotar la variedad es generalmente conocido como *contrato de licencia de explotación*.

Por tanto, y tal como se estudió en el Módulo 2, punto 2.1, las variedades deben estar protegidas por un Derecho del Obtentor para ser objeto de licencia, ya que, en primer lugar, no puede licenciarse un derecho de propiedad que no existe.

De nada serviría, además, ni ninguna empresa estaría estimulada a celebrar un contrato de licencia, si lo que se transfiere es de uso público y cualquiera puede acceder al mismo sin necesidad de acuerdo alguno. Lo mismo se hace extensivo si el desarrollo fue una variedad vegetal la cual debe estar protegida.

El Convenio de la UPOV establece que el obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones (artículo 5(2) del Acta de 1978 y Artículo 14 (1)(b) del Acta de 1991).

Aunque el contrato de licencia no aparece expresamente mencionado en ninguna de las Actas del Convenio de la UPOV, su naturaleza, función y contenido se derivan de la naturaleza patrimonial del Derecho del Obtentor. Así, el obtentor puede transmitir su derecho a un tercero a título oneroso o gratuito, supuesto en el que el derecho deja de pertenecer al obtentor para pasar a ser propiedad del adquirente, pero también puede autorizar el acceso a su derecho por terceros, sin perder la titularidad.

Este es el caso y la función básica de la licencia es la de facilitar la transferencia de tecnología al sector productivo, el cual accede a material avanzado, mientras el obtentor percibe una retribución adecuada por la divulgación de su variedad, asegurando el incentivo económico para sostener la investigación.

Para cumplir su cometido, todo contrato de licencia requiere de una serie de contenidos mínimos que se relacionan en el APARTADO #1.

Tras la firma del contrato de licencia, el licenciante debe facilitar al licenciatario la disponibilidad del material de la variedad vegetal en la forma convenida, y puede someter su autorización a determinadas condiciones o limitaciones, incluido el derecho de control sobre la explotación comercial de la tecnología, pudiendo cancelar el contrato en caso de incumplimiento de dichas condiciones.

Recíprocamente, el licenciatario debe satisfacer la contraprestación (salvo que se trate de una licencia gratuita), y debe facilitar y poner a disposición del licenciante la información que permita el derecho de control. Asimismo, puede demandar al licenciante en caso de no poder acceder a la variedad vegetal en las cantidades o tiempos especificados en el contrato de licencia.

Los contratos de licencia para variedades vegetales sirven de puente entre la actividad pública de mejoramiento vegetal y la actividad privada para la comercialización de variedades vegetales.

(ver APARTADO # 2).

Por la importancia del tema de contratos de licencia, el mismo será tratado en profundidad en los Módulos 06, 07 y 08.

3.2. Acuerdos de Confidencialidad

En el Módulo 01, se estudiaron los Secretos Industriales e Información Confidencial como cualquier tipo de información que brinde a su legítimo propietario una ventaja competitiva sobre sus competidores y mantenida por éste en secreto y fuera del alcance del conocimiento público. Asimismo, se detalló que hay países en donde existe legislación específica

que regula el alcance de los secretos industriales y la Información Confidencial, y otros en los que se aplica de hecho.

En los casos de existir legislación específica, la misma establece generalmente los requisitos para esta protección ya vistos en 1.3.5.

Por estas razones, el Acuerdo de Confidencialidad (*Non Disclosure Agreement* en inglés), se realiza desde el mismo inicio del contacto entre el desarrollador y el receptor de la innovación.

Toda institución debe contar con una política de manejo de la información confidencial la cual se sustancia en la rúbrica del Acuerdo de Confidencialidad correspondiente.

En otros casos, el Acuerdo de Confidencialidad forma parte del mismo contrato de licencia.

Los contenidos del Acuerdo de Confidencialidad son variables y dependen de la tecnología en cuestión, del mecanismo de transferencia y del tipo y alcance de la propiedad intelectual involucrada en la protección general y específica de la tecnología o conocimientos. No es lo mismo, por ejemplo, una variedad vegetal que puede estar protegida por un derecho de obtentor, una invención biotecnológica que puede estar protegida por una patente o un método de mejoramiento, que la única protección que dispone es el secreto industrial.

El Acuerdo de Confidencialidad regula las condiciones de la relación jurídica entre la persona que descubrió, desarrolló o creó el objeto a proteger o la información correspondiente (como por ejemplo método de obtención de la variedad) y la persona que recibe, usa, usufructa, o comercializa la misma.

El Acuerdo de Confidencialidad funciona además en ambas direcciones, es decir es recíproco; quien recibe el objeto protegido, en este caso una variedad vegetal para comercializarla- también puede ocurrir que disponga de información confidencial de lista de clientes, canales de distribución, estrategias de ventas, etc, que están en el mismo marco de secreto comercial.

Todo Acuerdo de Confidencialidad debe ser explícito y en el mismo deben figurar los contenidos que se mencionan en el APARTADO #3.

El Acuerdo de Confidencialidad debe ser conocido y firmado por todos los investigadores y profesionales de la institución desarrolladora y la empresa que recepciona la variedad protegida.

En materia de variedades vegetales protegidas, es importante el Acuerdo de Confidencialidad también para no dañar el requisito de la novedad y asegurar que el obtentor mantenga el control del material de la variedad limitando su consentimiento a los actos contenidos en el acuerdo.

3.3. Acuerdos de transferencia de *know-how*

A diferencia del contrato de licencia, que tiene por objeto un derecho de propiedad intelectual o industrial (una variedad vegetal o una invención biotecnológica protegida), un contrato de *know-how* (también denominados “licencia de *know-how*”, “cesión de *know-how*”, “cesión de tecnología”, o “contratos de asistencia técnica”), identifica a una transferencia de conocimientos los cuales no se hallan cubiertos por ningún sistema de propiedad intelectual y que se encuentran bajo la órbita del Secreto Industrial (ver Módulo 01, sección 1.3.5).

En la práctica cotidiana, los acuerdos de *know-how* están sujetos a la libre decisión de los contratantes. Pueden ser documentos independientes, o estar asociados y formar parte de un contrato de licencia, que inclusive contenga acuerdos de confidencialidad.

De no existir normativa nacional al respecto, es por demás aconsejable que los acuerdos de transferencia de *know-how* sean en forma escrita. Hay países que han establecido la necesidad del registro, casos de Argentina, México y Brasil.

Sean independientes o estén integrados, los acuerdos de transferencia de *know-how* son contratos que tratan sobre la transferencia de un saber o conocimiento dirigido a la solución de un problema técnico.

Resulta claro que ese saber o conocimiento debe ser secreto, lo cual es una condición de la transferencia, ya que de ser público el acuerdo no tendría sentido alguno.

Un acuerdo de transferencia de *know-how* podría ser el caso de un método particular de mejoramiento vegetal, un sistema de producción particular de una especie híbrida, un sistema de bioinformática para interpretar información genómica, etc. Por el contrario, una variedad vegetal o una invención biotecnológica no son parte de un acuerdo de transferencia de *know-how*, sino que se transfieren mediante un contrato de licencia.

Un aspecto sensible del acuerdo de *know-how* es que a menudo el saber o conocimiento transmitido no dispone de protección mediante propiedad intelectual. Ante un conflicto, será necesario probar cuál de las partes fue la originadora del mismo y cual la usuaria. En este sentido, los libros de laboratorio o los libros de campo deben contener expresas menciones a los fines de detentar las pruebas correspondientes.

3.4. Acuerdos de asistencia técnica

Los acuerdos de asistencia técnica, también conocidos como “acuerdos de consultoría” o “acuerdos de servicios a terceros”, son acuerdos por el cual un investigador o un grupo de investigadores de una universidad se vinculan con sus pares en otra universidad o centro de investigación, o con una empresa para asistirle técnicamente en algún área de su especialidad.

El acuerdo de asistencia técnica está condicionado a que ese investigador o grupo de investigadores provea servicios y/o conocimientos los cuales generalmente son de dominio público, pero, a la vez, son altamente especializados.

Los acuerdos de asistencia técnica pueden tener alcances y contenidos muy diferentes, como por ejemplo: seminarios *in house* para empresas, recomendaciones para empresas, cursos para empresas, interpretación de hechos, problemas o situaciones específicas, provisión de asistencia para la solución de problemas de carácter técnico, evaluación de problemas técnicos.

Para los investigadores de los sectores públicos, los acuerdos de asistencia técnica pueden constituir soluciones parciales y momentáneas para ingresos formales escasos, son de poco riesgo para el investigador, le sirven para incrementar su exposición y conocimiento público, y muchas veces constituyen el primer paso de futuros contratos de licencias o transferencia de *know-how* más formales y de mayor envergadura.

3.5. Acuerdos de Transferencia de Materiales

Entre los investigadores es altamente frecuente el intercambio de material para fines de investigación. De allí nació la necesidad de contar con un instrumento capaz de regular la forma para establecer la emisión y la recepción de materiales, lo cual es altamente sensible en el caso de materiales biológicos.

Los acuerdos de transferencia de materiales = "ATM" (Material Transfer Agreements en inglés, y muy conocidos por las siglas "MTA"), son acuerdos mediante el cual una parte le envía a otro determinado material, generalmente biológico, que está en su poder.

Los acuerdos de transferencia de materiales constituyen un tipo de contrato por el que se establecen los términos y condiciones para la transferencia y el uso de material de investigación entre dos organizaciones (proveedor y receptor), tanto a nivel nacional como internacional.

Estos acuerdos informan a los receptores sobre cómo, dónde y de qué manera puede utilizarse el material, generalmente incluyendo cláusulas de protección de la propiedad intelectual a los proveedores del material.

Los distintos tipos de material biológico pueden incluir líneas de mejoramiento en fase segregante, líneas estabilizadas, líneas con marcadores especiales, material celular in vitro, líneas celulares, vectores, plásmidos, proteínas, virus, material genético, equipamiento, planos, esquemas de circuitos integrados e incluso algunos tipos de software.

Según lo que estipule el MTA, el receptor hará uso del material transferido para investigar sobre él, tanto sea para su propio proyecto de investigación como por encargo del proveedor.

Los resultados de la investigación pueden dar lugar a materiales protegibles, tal como una nueva variedad vegetal o una invención biotecnológica. El registro bajo propiedad puede estar completamente a favor del receptor, o compartir beneficios entre el emisor y el receptor.

Lo que está generalmente prohibido en todo MTA es que el receptor registre el material bajo cualquier tipo de sistema de propiedad intelectual en la forma en que recibió el material.

Ver APARTADO #4, directrices generales para MTA del INIA España

3.6. Acuerdos de Investigación y Desarrollo

Por lo general la innovación se consigue a través de actividades de investigación y desarrollo organizadas y que requieren, en algunos casos, inversiones de riesgo, que pueden ser cuantiosas y/o de largo plazo.

Dadas estas características, muchas veces las instituciones públicas o las empresas deciden realizar actividades de Investigación y Desarrollo en forma conjunta para unir esfuerzos en la búsqueda de innovación.

Los acuerdos de Investigación y Desarrollo (*Cooperative Research and Development Agreements*, en inglés) son acuerdos cuyo objeto es la colaboración entre instituciones públicas entre sí, entre empresas entre sí, o entre instituciones públicas y empresas, cuya finalidad es el desarrollo de un cierto producto en fase experimental, en prueba piloto o en producción comercial, la adquisición de conocimientos técnicos, y/o la realización de análisis teóricos.

Un aspecto que en algunos casos suele causar dificultades es cuando por ejemplo un acuerdo de Investigación y Desarrollo fue redactado teniendo en cuenta un producto final definido -por ejemplo, una variedad vegetal resistente a una determinada enfermedad-, pero en el transcurso del proceso se desarrollan otras variedades que no responden al objetivo final, pero disponen de potencial comercial.

Estos “productos intermedios” o “secundarios”, deben ser contemplados en el acuerdo inicial, siendo aconsejable que su usufructo quede aclarado en el contrato al inicio.

Por lo general, los acuerdos de Investigación y Desarrollo se estructuran por medio de Joint Ventures (ver Módulo 02, punto 2.4.3).

3.7. Otros mecanismos de participación

En los últimos años se han desarrollado nuevos mecanismos participativos.

Merecen mencionarse los sistemas de “innovación abierta” (“open innovation”), creado por el Dr Henry Chesbrough de la Haas Business School de Berkeley, quien la definió como “el uso intensivo de conocimiento tanto interno como externo, con el objetivo de acelerar la innovación interna, expandiendo los mercados para el uso externo de la innovación.”

La “innovación abierta” como estrategia mediante la cual las empresas van más allá de sus límites y desarrollan la cooperación con organizaciones y/o profesionales externos de otras empresas o del ámbito académico, es lo opuesto a la forma tradicional de “innovación cerrada” (“closed innovation”), gestión de la innovación empresarial caracterizada por la gestión del conocimiento y los medios de la propia empresa.

El concepto de “innovación abierta” es el germen que dio lugar a la “investigación colaborativa”, el cual es un proyecto o proyectos de investigación llevados a cabo de manera conjunta entre dos o más organizaciones, compartiendo recursos humanos, y/o equipamiento, y/o medios.

La “innovación abierta” y la “investigación colaborativa”, puede en ocasiones generar conflictos de intereses para el manejo de la propiedad intelectual. De allí emerge otro sistema que es el “pool de patentes”.

El “pool de patentes”, es un mecanismo para la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de grandes portafolios de activos de propiedad intelectual, que pueden incluir los derechos del obtentor, patentes, marcas y know-how. Ejemplos clásicos en el campo de la biología lo constituyen los *poles* de patentes para el uso del “oncorratón” o “ratón de Harvard” y la tecnología para la reacción en cadena de polimerasas (PCR). El pool de patentes está conformado por todos los titulares de los derechos de propiedad involucrados los cuales los gestionan en forma conjunta como un solo derecho cuyos eventuales beneficios económicos se prorratan entre los participantes.

Otro ejemplo para mencionar es la International Licensing Platform ILP creada en 2014 para proporcionar acceso mundial a las variedades vegetales y su uso. Se aplica solo a las variedades de vegetales desarrolladas por compañías de hortalizas para proporcionar acceso global y uso a un costo justo y razonable. Si no hay acuerdo sobre la tarifa, las partes deberán acudir a un árbitro independiente; ambas partes presentan su propuesta de tarifa de licencia a los árbitros independientes que luego eligen la propuesta más razonable. La membresía está abierta a todas las partes interesadas, independientemente de si poseen derechos de propiedad o no.

Ver: <https://www.ilp-vegetable.org/>

Un último ejemplo es la base de datos PINTO (Patent Information and Transparency Online) de Euroseeds, creada con el objetivo de mejorar la transparencia con respecto a las variedades de plantas que pueden estar bajo el alcance de patentes o solicitudes de patentes. Aunque hay muchas bases de datos de patentes de acceso público, PINTO es único ya que proporciona el vínculo entre una variedad de plantas y una solicitud de patente o patente, información que actualmente no está disponible en otros lugares. El objetivo principal de PINTO es permitir a los obtentores tomar una decisión más informada al decidir sobre las variedades que se utilizarán en un programa de mejoramiento.

Ver: <https://www.euroseeds.eu/pinto-patent-information-and-transparency-on-line/>

En la República Argentina, ya están en desarrollo varios proyectos bajo el concepto de innovación abierta en variedades vegetales. Ver APARTADO #5.

APARTADO #1

Contenidos obligatorios e imprescindibles de un contrato de licencia

- a) la identificación del titular licenciante, que puede ser persona, física o jurídica (“persona humana” en Argentina);
- b) la identificación del licenciataria, quien es quien recibe la autorización de utilizar el objeto de la licencia;
- c) derecho o derechos licenciados (por ejemplo, solo producción o comercialización etc.)
- d) la contraprestación por la explotación comercial de la variedad vegetal o de la invención biotecnológica, que puede ser:
 - suma fija convenida de antemano al comienzo = *initial fee payment* o *up front fee*
 - regalía: pago periódico o *royalty* periódico
 - combinación de ambos
- e) tipo de licencia: exclusiva o no exclusiva;
- f) tiempo de duración de la licencia: indefinido, definido;
- g) ámbito territorial: territorio de aplicación de la licencia;
- h) cláusula de sub-licenciamiento (prohibición o autorización para ello);
- i) cláusula de control de calidad (en su caso);
- j) cláusula de autorización o de limitación a la propagación o multiplicación;
- k) cláusula de confidencialidad (a veces esto se sustancia en un Acuerdo de Confidencialidad previo a la licencia);
- l) garantías e indemnización
- m) forma de solución de controversias;
- n) tribunal, arbitraje o mediación para el caso de disputas y ley aplicable;
- o) cláusula de recesión;
- p) cláusula de renovación de licencia y de finalización de la misma;
- q) Límites o restricciones del licenciataria al finalizar la licencia.

APARTADO #2

Los contratos de licencias en variedades vegetales

Concesión de licencias:

Las Pymes que trabajan en el sector del fitomejoramiento pueden adoptar una estrategia de concesión de licencias que consolide su presencia en el mercado local, y ampliar sus actividades al extranjero entablando relaciones comerciales con empresas extranjeras. El derecho del obtentor sienta las bases para realizar la transferencia de tecnología necesaria que permite competir en el mercado.

Las universidades y los institutos nacionales de investigación agrícola pueden sacar partido del derecho del obtentor y desempeñar una función esencial en el proceso. Es posible que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para la investigación, pero no tengan ni la infraestructura ni la experiencia necesarias para obtener buenos resultados en la comercialización. En esta situación, los productores y consumidores de semillas, por ejemplo, de la industria molinera, y las asociaciones de agricultores y cultivadores pueden contribuir a la financiación de un programa de fitomejoramiento y, a continuación, ocuparse de la multiplicación y comercialización de las variedades resultantes.

Pueden considerarse varios modos de compartir la titularidad en función de la financiación del proceso de fitomejoramiento por las distintas partes. El derecho de obtentor establece el marco jurídico que permite que se creen relaciones más estrechas entre los investigadores, los titulares de derechos de obtentor, los licenciarios y los usuarios, creándose un entorno favorable al desarrollo y la transferencia de tecnología (es decir, las variedades) en el ámbito de la agricultura.

Fuente: CÓMO SACAR EL MÁXIMO PARTIDO DE SU OBTENCIÓN VEGETAL.
https://www.upov.int/export/sites/upov/about/es/pdf/wipo_upov_sme.pdf

APARTADO #3

Contenidos básicos de un Acuerdo de Confidencialidad

- a) la información confidencial en cuestión – qué es lo que se considera confidencial;
- b) las limitaciones de divulgación y uso de la misma;
- c) el tiempo de duración;
- d) las medidas de seguridad impuestas para salvaguardar la información;
- e) las restricciones para el uso público de la información;
- f) excepciones para el uso público de la información;
- g) procedimientos de monitoreo;
- h) la situación en cuanto suceda la finalización del acuerdo comercial

APARTADO #4

Consideraciones del INIA España para los Acuerdos de Transferencia de Materiales

<http://wwwsp.inia.es/Investigacion/OtrasUni/TransferenciaTecnologia/Paginas/Acuerdos%20de%20Transferencia%20de%20Material.aspx>

Transferencia de tecnología

ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL (ATM O MTA)

En el ámbito de la investigación es muy frecuente el intercambio de material biológico para fines propios de investigación interna. Por ello, es necesario regular dicho intercambio mediante un Acuerdo de Transferencia de Material (ATM o MTA). Un MTA es un contrato que regula la transferencia y el uso de material de investigación entre dos organizaciones (proveedor y receptor), tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con la finalidad que se acuerde en el mismo.

Estos acuerdos siempre deben celebrarse entre entidades, y no entre particulares, lo que implica que sólo las autoridades legitimadas pueden celebrar estos acuerdos; el investigador en cuestión sólo tiene autorización para firmar conjuntamente el contrato.

En los MTA, además de identificar las partes, definir el material e indicar el Proyecto de Investigación para el que se produce la transferencia, se deben establecer una serie de premisas importantes tales como el que el material no pueda usarse con fines comerciales.

Es necesario también una cláusula de exención de responsabilidad de la entidad proveedora respecto a la peligrosidad del uso del material, a que no infrinja ningún derecho de Propiedad Industrial e Intelectual y a que no sea responsable en lo relativo a demandas y acciones interpuestas contra él ni el receptor por la utilización del material transferido llevado a cabo por el receptor.

El receptor debe tratar toda la documentación que le ceda el proveedor como información confidencial y el proveedor posee derecho de acceso a los informes y publicaciones que el receptor pretenda sacar a la luz (para comprobar que no se publique información confidencial y que no se infrinja derechos de Propiedad Industrial).

Además, resulta útil incluir una cláusula que establezca qué ley nacional será aplicable en caso de conflictos

APARTADO #5

Ejemplos de proyectos bajo el concepto de Innovación Abierta en Argentina

Caso #1. Plataforma de Genómica y Mejoramiento (PGM)

La PGM está ubicada en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con la gestión y vinculación tecnológica de UBATEC S.A. La PGM es la plataforma de análisis genómico más avanzada de Argentina y su objetivo es asistir, complementar y ayudar a la industria nacional de mejoramiento vegetal y animal para el incremento de su competitividad, proporcionando un servicio de alto nivel de recursos humanos y tecnológicos. La PGM es fruto de una política del Estado Nacional contando con financiamiento mediante la herramienta de Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica de Aglomerados Productivos (FIT-AP) otorgado a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica.

Al momento, once empresas de Argentina y una de Paraguay están recibiendo los servicios de la PGM, particularmente en las áreas de descubrimiento de genes, caracterización de germoplasma, mejoramiento asistido por marcadores y registro de propiedad para acceder a un DOV lo cual es obligatorio para el cultivo de soja.

Caso #2. Bioheuris S.A.

En una start up biotecnológica de capital nacional ubicado en la ciudad de Rosario, la cual combina herramientas de biología sintética y edición génica para desarrollar cultivos resistentes a herbicidas. La empresa utiliza diseño racional y evolución dirigida para primero identificar mutaciones que confieren resistencia a herbicidas y luego introducir las mismas en los cultivos mediante técnicas de edición génica.

Bioheuris ha firmado acuerdos de tipo privado/privado con PyMES semilleras nacionales, quienes se benefician de un ambiente de innovación abierta win-win por el cual tienen acceso a tecnología de punta y Bioheuris por poder aplicar sus tecnologías de punta sobre germoplasma elite de nivel competitivo comercial y con ello ahorrar años de desarrollo.

Caso #3. BIOCERES

Bioceres S.A. se encuentra ubicada en el Centro Científico Tecnológico de Rosario, el cual alberga además a 14 institutos de investigación de CONICET. La empresa de Investigación y Desarrollo (I+D) de Bioceres es INDEAR.

En un ambiente de innovación abierta, el socio estratégico de Bioceres es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), siendo el objeto principal de esta colaboración el desarrollo de múltiples eventos biotecnológicos y su aplicación en la protección de cultivos, principalmente, soja y trigo. Mediante esta asociación público/privada, la dupla CONICET/Bioceres ha complementado sus capacidades para proveer servicios de I+D +I y facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías y productos de Bioceres y de empresas fuera del grupo, proporcionando capacidades biotecnológicas de vanguardia y know-how especializado requeridos para el desarrollo de productos a costos competitivos.

Caso #4. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)

La EEAOC es un organismo autárquico del Gobierno de la Provincia de Tucumán, que se sostiene con el aporte de los sectores agrícolas y agroindustriales de la provincia, a través de una tasa de servicio obligatoria fijada por ley que se les cobra a aquellos sectores para los cuales trabaja. De hecho, la Estación es un organismo estatal, gestionado por los propios productores, financiable con recursos de la producción y nutrido del conocimiento más avanzado disponible en el mundo.

La EEAOC tiene programas de mejoramiento genético en caña de azúcar, soja, poroto, garbanzo, trigo y cítricos que se desarrollan mediante convenios de vinculación tecnológica y/o convenios de comercialización con varias empresas. Esto convenios en muchos casos implican una contraparte económica por parte de las empresas para ayudar al desarrollo de las variedades.

Fuente: Rapela, M.A. (2020). Mejoramiento Vegetal Moderno, Innovación Abierta y Derechos de Propiedad Intelectual. Revista Iberoamericana de Propiedad Intelectual, aceptado para su publicación.

Pregunta de autoevaluación 1:

PAE 1: ¿Cuáles son las características principales que definen a un contrato de licencia, un acuerdo de transferencia de *know-how*, un acuerdo de asistencia técnica o un acuerdo de transferencia de materiales?

Respuesta:

Los contratos de licencia son acuerdos por medio de los cuales un licenciante concede a un licenciario, el derecho a usar una variedad vegetal, un evento biotecnológico, una patente, una marca registrada, un proceso productivo, un secreto comercial u otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial (initial fee payment o up front payment) o de un pago periódico llamado royalty, o de ambas retribuciones a la vez.

Los acuerdos de transferencia de know-how, son transferencias de conocimientos los cuales no se hallan cubiertos por ningún sistema de propiedad intelectual y que se encuentran bajo la órbita del Secreto Industrial. A menudo forman parte del contrato de licencia.

Los acuerdos de asistencia técnica, son acuerdos por el cual un investigador o un grupo de investigadores de una universidad se vinculan con sus pares en otra universidad o centro de investigación, o con una empresa para asistirlos técnicamente en algún área de su especialidad. El acuerdo de asistencia técnica está condicionado a que ese investigador o grupo de investigadores provea servicios y/o conocimientos los cuales generalmente son de dominio público, pero, a la vez, son altamente especializados.

Los acuerdos de transferencia de materiales o MTAs, son acuerdos mediante el cual una parte le envía a otro determinado material, generalmente biológico, que está en su poder.

Pregunta de autoevaluación 2:

PAE 2: ¿Cuál es la importancia de los acuerdos de confidencialidad y su contenido?

Respuesta:

Los acuerdos de confidencialidad son documentos de significativa importancia que se deben firmar desde el mismo inicio del contacto entre el desarrollador y el receptor de la innovación, cuyos contenidos, si bien son variables ya que dependen de la tecnología o conocimientos que se están transmitiendo, aseguran que ninguna información sensible puede ser compartida por terceros ajenos al acuerdo de transferencia principal.

Los acuerdos de confidencialidad regulan las condiciones de la relación jurídica entre la persona que descubrió, desarrolló o creó el objeto a proteger o la información correspondiente (como por ejemplo método de obtención de la variedad) y la persona que recibe, usa, usufructa, o comercializa la misma.

Los acuerdos de confidencialidad son además recíprocos, es decir que resguardan la información sensible del negocio tanto del emisor como del receptor de la tecnología o de los conocimientos.

Los acuerdos de confidencialidad deben ser conocidos y firmados por todas las personas involucradas en la transferencia tecnológica.

[Fin del Módulo 3]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Módulo 4: gestión para la transferencia de tecnologías y de conocimientos

Contenidos:

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

Tiempo de estudio: Para el estudio de este módulo son necesarias aproximadamente 3 horas.

Objetivos:

Después de estudiar este módulo, usted podrá:

1. entender el alcance y la importancia de las buenas prácticas en la gestión de la transferencia tecnológica o de conocimientos;
2. identificar con claridad el papel que tiene una Oficina de Transferencia Tecnológica para el desarrollo de las buenas prácticas de gestión;
3. poder visualizar los diferentes puntos que hacen a las buenas prácticas de gestión de la transferencia, en particular a las personas alcanzadas por la transferencia, la titularidad de los resultados, la explotación de los resultados, los criterios de distribución de ingresos y la solución de controversias.

4. Gestión para la transferencia de tecnologías y de conocimientos

4.1. Principales estructuras e instrumentos para la transferencia tecnológica y de conocimientos

Resumiendo lo estudiado en el Módulo 02, la principal estructura para la transferencia tecnológica y de conocimientos son las Oficinas de Transferencia Tecnológica -OTT-. La transferencia puede ser mediante un “modelo lineal” o uno articulado siguiendo los principios del “triángulo de Sábato”. Para situaciones más complejas, las estructuras pueden comprender:

- Start Ups
- Spin Offs
- Joint Ventures

Resumiendo lo estudiado en el Módulo 03, los principales instrumentos para la transferencia tecnológica y de conocimientos son:

- Acuerdos de confidencialidad
- Contratos de Licencia
- Acuerdos de transferencia de know-how
- Acuerdos de asistencia técnica
- Acuerdos de Transferencia de Materiales
- Acuerdos de Investigación y Desarrollo
- Otros mecanismos de participación

Sintetizando la conjunción entre ambos módulos, podemos afirmar que las buenas prácticas para la transferencia de tecnologías o de conocimientos entre instituciones, o entre instituciones públicas y empresas, se inician y se sustentan en una *gestión para la adecuada selección de la estructura e instrumentos*.

Esto va a depender de muchos factores, entre los que se destacan el grado de masa crítica y experiencia de las instituciones y empresas involucradas, la cantidad de investigadores involucrados, la complejidad técnica de la transferencia, la dimensión del negocio esperado, la territorialidad de dicho negocio, y varios más.

La buena gestión debe tener en cuenta los desafíos iniciales, destacan:

- a. crear la confianza entre los actores;**
- b. aumentar la de comprensión y complementariedad entre los actores, y;**
- c. Familiaridad con los distintos instrumentos de la propiedad intelectual.**

La creación de un marco de confianza es el primer reto en una buena gestión de transferencia.

El segundo reto es la necesidad de *comprensión* de las características y particularidades del sector privado por el sector público y viceversa. Cuando los investigadores ignoran o desconocen las reglas de juego de las compañías y cuando las compañías ignoran o desconocen las particularidades de las instituciones oficiales y no se diseñan y aplican estrategias de gestión para vencer estas dificultades, la transferencia puede llegar a ser un proceso complejo con altas posibilidades de fracaso.

Un tercer problema, es que los investigadores del sector público suelen estar *poco familiarizados* con la importancia y proyecciones de los distintos instrumentos de la propiedad intelectual tratados en el Módulo 01. Esto es mucho más evidente en patentes que en derechos del obtentor. Por ejemplo, está muy extendido entre los investigadores un desconocimiento de las restricciones a la divulgación previa mediante artículos científicos, libros, seminarios, congresos, reuniones técnicas, coloquios, etc., de información relevante relacionada con invenciones de productos o procesos, la cual puede afectar completamente la posibilidad de acceder a una patente dado que no se cumpliría con el criterio de “novedad absoluta”. En relación con las variedades vegetales, el requisito de novedad es de carácter comercial y va asociado con la explotación comercial de la variedad. Es importante que actos de explotación de la variedad antes de pedir su protección sean llevados a cabo dentro de los plazos de gracia previstos por la legislación vigente y que actividades de experimentación comercial sean vinculadas a obligaciones contractuales contenidas en acuerdos de confidencialidad.

No menor y relacionado con lo anterior, los investigadores de la actividad pública generalmente confiados y acostumbrados a trabajar en un ambiente en donde los derechos de propiedad intelectual y otros colindantes no afectan su labor diaria ya que generalmente la actividad académica no está alcanzada por ellos, no advierten que, llegado el potencial punto en que su desarrollo pueda llegar a la faz comercial, todas esas excepciones dejan de aplicarse. Esto es particularmente relevante si los investigadores han utilizado como parte de su material inicial de cruzamientos variedades comerciales conteniendo eventos biotecnológicos protegidos por patentes, o han hecho uso de recursos genéticos del propio o de otros países.

Los investigadores deben contar con toda la documentación pertinente en caso del uso de recursos genéticos que los habilite a tales fines, y deben estar *probadamente seguros* que su material vegetal no contiene invenciones biotecnológicas protegidas por patentes o, en tal caso, contar con las licencias de uso correspondientes. Sin embargo, el cumplimiento de dichas disposiciones reglamentarias no afecta a los requisitos de protección de una variedad vegetal tal y como prevé el Convenio de la UPOV.

4.2. Las funciones de las Oficinas de Transferencia Tecnológica

En el Módulo 02 se describió el contexto de las Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) como estructura base para la adecuada transferencia de tecnologías o de conocimientos. Reiterando lo expuesto, para ser efectiva, *la transferencia requiere de una estructura formal que tenga las capacidades necesarias para gestionar primero la protección intelectual de la variedad vegetal, transferirla al sistema productivo y, luego, gestionar la adecuada comercialización de la misma.*

Las Oficinas de Transferencia Tecnológica tienen tres funciones principales:

- 1. Proteger mediante Derechos del Obtentor a las variedades vegetales;**
- 2. Transferir la variedad al sistema comercial, y;**
- 3. Gestionar dicha transferencia.**

Estas tres funciones implican una serie de funciones subyacentes de las OTT:

- a. llevar a cabo una eficaz política interna para que todos los investigadores estén en conocimiento de la función de la OTT;
- b. realizar políticas de educación e información internas en las instituciones;
- c. analizar los eventuales productos y tecnologías con potencial de licenciamiento;
- d. analizar el arte previo y búsqueda de antecedentes en cada caso a los fines de estimar su originalidad;
- e. analizar la viabilidad técnica y económica del proyecto;
- f. asistir en la preparación de la documentación y exigencias para los distintos tipos de propiedad intelectual que están alcanzados;
- g. realizar el seguimiento de los trámites;
- h. identificar el mejor mecanismo de comercialización;
- i. buscar los potenciales interesados;
- j. redactar los acuerdos de licencia y de confidencialidad.

Un importante desafío que hay tratar de manera prioritaria es cuando existe una falta de alineamiento entre la misión, visión y objetivos de la institución madre y de su respectiva OTT, por ejemplo, en temas tan sensibles como la propiedad intelectual, más aún cuando se trata sobre propiedad intelectual de materia viva. A menudo esto se asienta en desconocimientos básicos sobre la teoría general de la propiedad intelectual (ver APARTADO #1).

La institución madre de la cual depende o está asociada la OTT debe estar al tanto de sus objetivos y alcance. Todos los investigadores deben conocer esto y saber que pueden (o deben) acudir a la OTT para cualquier posibilidad de productos, conocimientos o tecnologías transferibles al sector productivo. En este sentido, en el APARTADO #2 se ve un ejemplo de difusión interna de una OTT para conocimiento de los investigadores.

Es central y fundamental el papel de las OTT en lo relacionado con la propiedad intelectual. En este aspecto, en muchas universidades y centros de investigación, ningún científico puede enviar una publicación sin antes pasar por el asesoramiento de la OTT quien debe analizar la posibilidad que parte o toda la investigación puede ser protegida, y asesorar y asistir al investigador en esta materia.

Además de construir legitimidad para la tecnología mediante los distintos mecanismos de propiedad intelectual, las OTT deben establecer lazos entre los investigadores, los productores y los usuarios de la tecnología y conocimientos. Por lo tanto, las OTT cumplen también un rol como plataformas para el desarrollo de negocios por medio de Start Ups,

Spin Offs y Joint Ventures, o quizás evolucionar hacia nuevas formas jurídicas y estrategias que hoy no son tenidas en cuenta.

4.3. Personas relevantes en los procesos de transferencia

Más allá del contenido específico, una política de transferencia de tecnologías o de conocimientos debe identificar con claridad a las personas relevantes involucradas.

Parecería ser un tema menor, pero la problemática de este punto es directamente proporcional al éxito del proyecto de transferencia.

Nadie se va a preocupar por no haber participado de una transferencia fracasada, y todos (o una gran mayoría), van a querer ser partícipes de una transferencia exitosa, más aún si la misma deviene en ingresos significativos para la institución y los investigadores.

De tal manera, es muy importante identificar a todos los actores involucrados al inicio del proyecto

(ver APARTADO #3: un caso de innovación altamente exitoso en variedades vegetales).

La identificación básica incluye a los investigadores directos, pero es sumamente aconsejable tener en cuenta el eventual grado de participación que pueden haber tenido estudiantes de pregrado y de postgrado, pasantes, becarios, asistentes técnicos, administrativos y otros tipos de profesionales.

4.4. Titularidad de las nuevas variedades o desarrollo tecnológico

Las políticas de titularidad registral de los resultados de la investigación o del desarrollo tecnológico pueden estar o no especificadas institucionalmente.

En caso de estarlo, el rol de la OTT es secundario, en tanto y en cuanto dicha política especifique claramente quienes deben figurar en los registros respectivos. Las políticas preestablecidas deberían especificar al menos si la titularidad es exclusiva de la institución, exclusiva del investigador, o compartida/conjunta por ambos y en qué porcentaje.

La UPOV en sus distintos Convenios ha tratado este importante punto (ver APARTADO #4).

En cuanto al “empleador”, y de conformidad con el segundo inciso del Artículo 1.iv) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, cuando la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad sea un empleado (por ejemplo un investigador), el empleador (por ejemplo, el instituto público), o la persona que haya encargado su trabajo, podrá ser la persona habilitada para obtener un derecho de obtentor. Por lo tanto, en los miembros de la UPOV, la titularidad de los derechos de obtentor suele recaer en las instituciones de investigación públicas (“empleadores”) y no en los investigadores (“empleados”).

Si no hay políticas preestablecidas, las OTT deben definir los derechos de titularidad y la explotación sobre todas las formas de propiedad intelectual registrables y no registrables que estén en juego. Esto incluye a los derechos del obtentor, patentes y marcas como derechos registrables, y a los secretos industriales como no registrables.

Las personas relevantes deben ser las definidas en el punto 5.3.

4.5. Explotación de los resultados

Definidos los instrumentos para la transferencia, las personas alcanzadas por la transferencia y la titularidad de los derechos, la OTT debe definir con su contraparte la gestión del uso de su producto o tecnología.

El inicio de la explotación comercial varía y sus plazos dependen del producto y de las características específicas del cultivo que se trate.

La OTT debe establecer su modelo de auditoría y seguimiento, y las formas de pagos de las retribuciones por las licencias, en caso de tratarse de estas, o de las distintas estructuras de transferencia que se apliquen, así sean acuerdos de transferencia de know-how, acuerdos de asistencia técnica, acuerdos de transferencia de materiales u otros mecanismos de participación.

4.6. Criterios de distribución de ingresos

Definidas las personas relevantes involucradas en la transferencia y la titularidad de los productos o tecnologías desarrolladas, la gestión de la OTT debe contemplar la distribución a aplicar sobre los eventuales beneficios económicos de la transferencia.

Según las políticas institucionales, este punto puede o no incluir a la propia OTT en los potenciales beneficiarios. En algunos casos, las OTT estipulan que los eventuales beneficios se usan inicialmente para el recupero de los gastos de gestión en los que haya incurrido la OTT, y luego no participa más de los beneficios.

Sea el modelo que sea, lo correcto es aplicar políticas *ex ante*, es decir previendo los eventuales resultados de la transferencia y con todos los actores en conocimiento de la política a aplicar.

4.7. Mecanismos de solución de controversias

Se recomienda prever que en el transcurso de una transferencia tecnológica o de conocimientos puedan surgir controversias de todo tipo. Por ejemplo, entre dos instituciones que están en cooperación para la transferencia a un tercero, o entre la institución como proveedora de la tecnología o conocimientos y la empresa.

Los mecanismos y/o procedimientos para la solución de controversias deben establecerse en la propia licencia de tratarse este caso (ver Módulo 03, APARTADO #2), o en las diversas estructuras empresaria o de negocio que pueda alcanzar la transferencia.

En algunos casos no muy comunes, se establecen comités de solución de conflictos Inter partes, como mecanismo obligatorio antes de acudir a instancias legales que son engorrosas y onerosas.

APARTADO #1

Soberanía tecnológica y propiedad intelectual

Existen ejemplos concretos en que funcionarios de una misma institución declaman públicamente la necesidad de lograr la “soberanía tecnológica” y al mismo tiempo son críticos de los sistemas de propiedad intelectual.

Se puede argumentar en favor de las dos cosas, *pero no de ambas a la vez*. Analicemos esta contraposición:

En sus clásicos textos que ya casi alcanzan el medio siglo de vida, Sábato y Botana enumeraban los obstáculos más importantes que impiden la innovación en un país, dividiéndolos en: a) socio-culturales (predominio de actitudes rutinarias, falta de agresividad empresarial, temor a la acción sindical); b) económicos (existencia de mercados monopolizados o altamente protegidos; rígidos mecanismos de comercialización, estructuras artificiales de precios y de costos); c) financieros (escasez de capitales, falta de optimización de los recursos existentes); d) políticos (régimen impositivo, legislación sobre patentes, leyes de trabajo, leyes de fomento industrial) y; e) científicos (infraestructura científico-tecnológica débil o inexistente). Sabato y Botana diferenciaban claramente dos términos que a menudo son confundidos o aún tratados como sinónimos en muchos textos: invención/innovación. El primero es la generación del conocimiento y, el segundo, es la transferencia de este a la matriz productiva.

Para superar el subdesarrollo en Latinoamérica, Sábato y Botana abogaron por la necesidad de acciones decisivas en el campo de la investigación científico-tecnológica, agregando que, una actitud pasiva, conduce al peligro de que el país quede marginado de la historia y alejado de aquellos científica y técnicamente más avanzados, por lo cual los viejos atributos de la soberanía serían meros símbolos formales, vigentes, quizá, en un pasado que definitivamente terminó.

Dice el Diccionario de la Real Academia Española que “soberanía” es (1) “cualidad de soberano”, y “soberano”, (1), es quien “ejerce o posee la autoridad suprema e independiente”. De tal forma, “soberanía” está formado por la suma de super (encima) más el sufijo anus, que puede traducirse como procedencia, y del sufijo ia. Partiendo de ello podríamos determinar que el significado lato de dicho concepto es el de la cualidad que tiene el soberano, es decir, aquel que tiene autoridad sobre el resto.

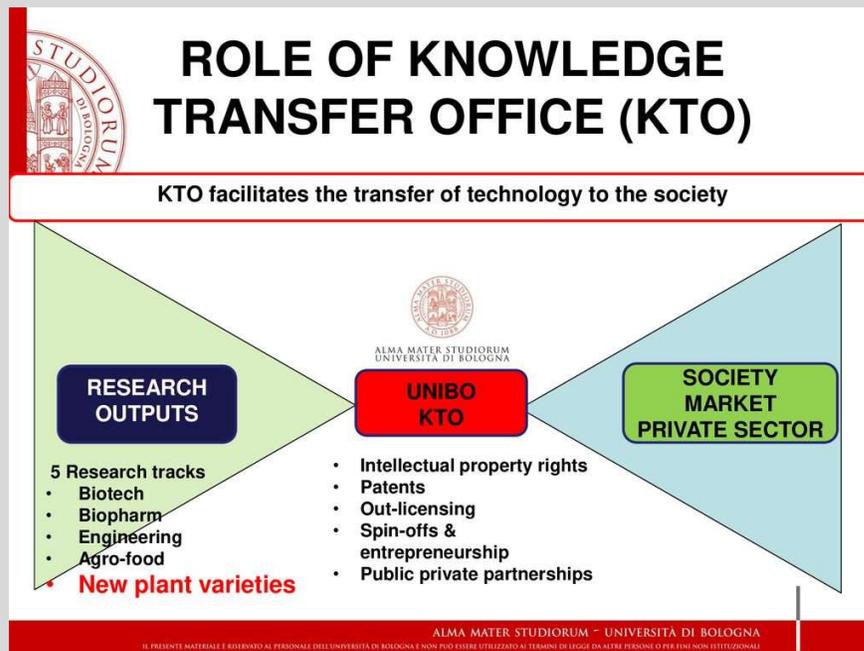
La única forma de detentar la “soberanía” sobre un producto o sobre una tecnología, es entonces cuando se posee la propiedad, sea física (tangible) o intelectual (intangibile).

Por lo tanto, no se puede disponer de soberanía sin propiedad.

Proteger la propiedad intelectual de las variedades vegetales mediante el sistema de Derechos del Obtentor de la UPOV es uno de los medios para alcanzar la soberanía tecnológica.

APARTADO #2

UNIVERSIDAD DE BOLOGNA, ITALIA – Ejemplo de comunicación interna del papel de una Oficina de Transferencia Tecnológica



[comentario: comprobar si la referencia a las “New plant Varieties” aparece en el original o ha sido añadido]

APARTADO #3

Variedades de arroz del INTA, Argentina. Un caso de éxito de protección de variedades vegetales mediante Derechos del Obtentor y transferencia tecnológica por medio de licencias.

Desde finales de la década del 50, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina impulsa estrategias de vinculación tecnológica y de conocimientos que buscan poner en valor el conocimiento generado en los centros de investigación del instituto que se transfiere a empresas para su producción y comercialización, a cambio de pagos por licencias y regalías.

Uno de los mayores éxitos de transferencia tecnológica del INTA lo constituyen las variedades de arroz desarrolladas por el Dr Alberto Blas Livore, coordinador del Grupo de Mejoramiento Genético de Arroz del INTA. En declaraciones de este investigador, “en Argentina entre en 90 y el 100 % de las variedades usadas por los productores eran variedades de arroz extranjeras”.

A partir del trabajo del INTA, esto no solo se revertió, sino que, además, en el año 2016, el 83% del área de arroz de Brasil estaba sembrada con estas variedades.

El INTA registró sus variedades en varios países de Latinoamérica y la está gestionando en otros. Esto se logró de la mano de variedades de arroz como Puitá, Gurí, Ñu Poty, Memby Porá.

Con el foco puesto en potenciar la posibilidad de lograr conocimiento aplicado y con llegada a la sociedad, la transferencia fue exitosa y el cobro de regalías para la institución y los investigadores del INTA involucrados ha sido y es sumamente significativo.

APARTADO #4

¿Quién es el obtentor de una variedad en el Convenio de la UPOV?

Acta de UPOV 1978

Artículo 1

1) El presente Convenio tiene como objeto reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad vegetal nueva o a su causahabiente (designado en adelante por la expresión «el obtentor») en las condiciones que se definen a continuación.

Acta de UPOV 1991

Artículo 1

iv) se entenderá por "obtentor"

- la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,
- la persona que sea el empleador 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.

Dice la UPOV en su documento UPOV/EXN/BRD/1 "NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LA DEFINICIÓN DE OBTENTOR CON ARREGLO AL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV", que en virtud del Convenio de la UPOV no existen restricciones respecto de quién puede ser un obtentor. El obtentor puede ser, por ejemplo, un horticultor aficionado, un agricultor, un científico, un instituto dedicado al fitomejoramiento o una empresa especializada en fitomejoramiento.

En cuanto al "empleador", y de conformidad con el segundo inciso del Artículo 1.iv) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, cuando la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad sea un empleado, el empleador, o la persona que haya encargado su trabajo, podrá ser la persona habilitada para obtener un derecho de obtentor, cuando la legislación aplicable así lo disponga.

En cuanto al "causahabiente", y de conformidad con el tercer inciso del Artículo 1.iv) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, el obtentor podrá ser el "causahabiente" de la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad, o de la persona que es el empleador de la persona que haya descubierto y puesto a punto una variedad o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación del miembro pertinente de la Unión así lo disponga. Una persona podrá, por ejemplo, ser el "causahabiente" por ley, disposición testamentaria, donación, venta o permuta si así lo prevé la legislación del miembro pertinente de la Unión.

Pregunta de autoevaluación 1:

PAE 1: ¿Cuál es el rol de las oficinas de transferencia tecnológica en relación con las buenas prácticas para la gestión de la transferencia?

Respuesta:

Las buenas prácticas para la transferencia de tecnologías o de conocimientos entre instituciones, o entre instituciones públicas y empresas, comienzan por la adecuada gestión de las oficinas de transferencia a los fines de identificar la mejor estructura necesaria para la transferencia y el o los instrumentos idóneos para aplicar.

No existen fórmulas únicas para aplicar, ya que esto depende del grado de masa crítica y experiencia de las instituciones y empresas involucradas, la cantidad de investigadores involucrados, la complejidad técnica de la transferencia, la dimensión del negocio esperado, y la territorialidad de dicho negocio.

No se puede soslayar que esto solo no alcanza, ya que la gestión va a enfrentar inicialmente escollos derivados de la falta de experiencia generalizada en estas actividades, junto con una falta de comprensión de las características y particularidades del sector privado por el sector público y viceversa, y la necesidad de establecer un marco de confianza mutua.

Otro problema adicional, es la escasa familiaridad de los investigadores del sector público con la importancia y proyecciones de los distintos instrumentos de la propiedad intelectual, suposiciones equivocadas respecto a la utilidad de los mismos en la vida real, y desconocimiento del resguardo que deben tener con la diseminación de resultados en forma previa a la solicitud formal de cualquier de estos instrumentos.

Pregunta de autoevaluación 2:

PAE 1: Más allá de la estructura y de los instrumentos de la transferencia, ¿cuáles otros factores consideran relevantes a tener en cuenta?

Respuesta:

Resuelto el tema de la estructura para la transferencia, es decir la formalidad de una oficina respectiva, y su accionar para concretar la transferencia en forma directa o por medio de un Start Up, Spinn Off o Joint Venture, y resuelto el tema del instrumento para la transferencia, o sea la firma de acuerdos de confidencialidad, contratos de licencia, acuerdos de transferencia de know-how, acuerdos de asistencia técnica, acuerdos de transferencia de materiales, etc., es necesario analizar otros factores relevantes.

Entre ellos se encuentra:

- a) la clara identificación de todas las personas involucradas en la transferencia, lo cual no solo implica al grupo de investigadores directamente involucrado, sino también a estudiantes, administrativos, etc.;
- b) la titularidad de los resultados, es decir definir si la misma es exclusiva de la institución, exclusiva del investigador, o compartida/conjunta por ambos y en qué porcentaje; en los miembros de la UPOV la titularidad de los derechos de obtentor suele recaer en la institución y no en los investigadores;

- c) la explotación de los resultados, es decir el modelo de auditoría y seguimiento, de los eventuales beneficios económicos;
- d) los criterios de distribución de ingresos y
- e) la solución de controversias.

[Fin del Módulo 4]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Módulo 5: licenciamiento a una empresa existente o a una nueva estructura empresarial

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)

Tiempo de estudio: Para el estudio de este módulo son necesarias aproximadamente 3 horas.

Objetivos:

Después de estudiar este módulo, usted podrá:

1. entender la relación existente entre las particularidades de la tecnología transferida, las estructuras asociadas a la transferencia, la protección intelectual y la regulación comercial;
2. identificar los factores que determinan la elección de las vías de comercialización de las tecnologías transferidas;
3. conocer los mecanismos para la valoración de las tecnologías transferidas;
4. conocer los aspectos fundamentales del seguimiento [y monitoreo] de las tecnologías transferidas.

5. Licenciamiento a una empresa existente o a una nueva estructura empresarial

Lo más habitual en el caso de nuevas variedades vegetales desarrolladas en una universidad, en un centro de investigación y, en ciertos casos, en pequeñas y medianas empresas, es que alcancen su etapa de comercialización mediante su licenciamiento a una empresa ya existente que dispone del potencial para alcanzar el mercado.

Sin embargo, dependiendo de una serie de factores económicos, comerciales, expectativas de negocio, y/o de oportunidad de negocio, las variedades pueden comercializarse mediante una nueva estructura empresarial, como las estudiadas en el Módulo 02, es decir Start Ups, Spinn Offs o Joint Ventures.

5.1. Protección intelectual de las variedades y regulación comercial

El paso inicial antes del licenciamiento es que la OTT logre que las variedades vegetales estén protegidas mediante un título de Derechos del Obtentor. Reiterando lo expuesto en el Módulo 02, ningún licenciatario de una variedad vegetal estaría dispuesto a recibir algo que está en el dominio público y puede ser comercializado por cualquiera.

En líneas generales, la concesión de un derecho de obtentor sobre una variedad vegetal conlleva un proceso para la verificación de los requisitos técnicos de la variedad (distinción, uniformidad y estabilidad), además de la novedad y de su designación por una denominación.

Esto requiere de un lapso que va de menos de un año hasta dos o más años desde la solicitud, dependiendo de las especies y de la cantidad de variedades existentes que sean notoriamente conocidas en relación con la variedad candidata.

Por ejemplo, en el caso de Argentina y del cultivo soja, la autoridad encargada de conceder derechos de obtentor recibe por año decenas de solicitudes, y hay centenares de variedades con derecho del obtentor concedido. La prueba de distinción puede en estos casos ser por demás dificultosa para el obtentor y, generalmente, tras el primer examen de diferenciación llevado a cabo por la autoridad, el obtentor recibe como respuesta a su solicitud de protección un listado -que puede ser numeroso- de variedades similares a la

candidata y que conforman la denominada “colección de referencia”, con las cuales deberá llevar a cabo una diferenciación más exhaustiva.

En el caso del desarrollo de líneas parentales de variedades híbridas, es recomendable la protección de estas mediante un título de Derecho del Obtentor, además del híbrido en sí, si la legislación nacional lo permite.

El obtentor, en estos casos, debe enviar muestras de la semilla de la variedad inédita a fin de sembrarla junto con la colección de referencia definida por la autoridad de aplicación y hacer las pertinentes observaciones a campo para constatar la semejanza o diferencias entre los distintos descriptores. De existir dudas, el proceso debe repetirse al año siguiente dependiendo de las especies y del protocolo técnico aplicable, todo lo cual complica y alarga el trámite de solicitud de propiedad.

La UPOV está realizando esfuerzos para alentar la cooperación técnica entre autoridades de los países miembros y relacionadas con la prueba DHE (distinción, homogeneidad y estabilidad).

Un avance reciente se refiere a la utilización de marcadores moleculares en el proceso para la concesión del derecho y/o con la identificación de variedades vegetales ya inscritas. Esto es un tema de permanente discusión en el seno de la UPOV, y se recomienda la lectura de este tema en “preguntas frecuentes” de la UPOV: <https://www.upov.int/about/es/faq.html>

La UPOV ha acordado los siguientes usos de los marcadores moleculares en el examen DHE:

- a) Los marcadores moleculares se pueden utilizar, a efectos del examen DHE, como método de examen de los caracteres que cumplen los criterios que figuran en la Introducción General si se comprueba la fiabilidad de la vinculación entre el marcador y el carácter.
- b) Puede utilizarse una combinación de diferencias fenotípicas y distancias moleculares para mejorar la selección de variedades que han de compararse en el ensayo en cultivo si las distancias moleculares están suficientemente relacionadas con las diferencias fenotípicas y el método no aumenta el riesgo de no seleccionar una variedad de la colección de variedades que sea necesario comparar con las variedades candidatas en el ensayo DHE en cultivo.

La posición de la UPOV en este tema se puede ampliar en los documentos:

- UPOV. “*Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)*”. TGP/15. Disponible en: https://www.upov.int/edocs/tgpdocs/es/tgp_15.pdf
- UPOV. “*Posible utilización de marcadores moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DUS)*”. UPOV/INF/18. Disponible en: https://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf_18.pdf

En cuanto a la aplicación de los marcadores moleculares a nivel de legislaciones nacionales se puede mencionar el caso de Argentina en donde los técnicos del Instituto Nacional de Semillas -INASE-, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca junto con la industria de semillas, realizaron un extenso trabajo y definieron un grupo específico de marcadores moleculares de tipo SNP (*Single Nucleotide Polymorphisms*), que el obtentor debe presentar junto con la información de caracteres fenotípicos para lograr la concesión de un título de propiedad. Esto por ahora se aplica únicamente para

el cultivo de soja y está previsto en el corto plazo extenderlo a otras especies. La combinación de marcadores moleculares y caracteres fenotípicos es utilizada por el INASE a fin de acotar significativamente la cantidad de variedades a comparar de la colección de referencia, determinando un considerable ahorro de tiempo y recursos humanos y económicos para el obtentor. Al mismo tiempo, las autoridades definieron un subconjunto de marcadores moleculares a los fines de la identificación de variedades de soja.

En lo referente a la regulación o autorización comercial, en todos los países el registro de variedades comerciales es independiente de la protección de derechos de obtentor y, dependiendo de la especie y de la legislación aplicable, para obtener la autorización de venta, será necesario presentar información de varios años y de varias localidades de ensayos de valor agronómico.

Específicamente, el artículo 18º del Acta de UPOV de 1991 expresa: *“El derecho de obtentor es independiente de las medidas adoptadas por una Parte Contratante para regular en su territorio, la producción, el control y la comercialización del material de las variedades, o la importación y exportación de ese material. En cualquier caso, esas medidas no deberán obstaculizar la aplicación de las disposiciones del presente Convenio.”*

Los ensayos de valor agronómico son regulados específicamente por las normativas de cada país.

El ensayo de valor agronómico tiene por objeto cotejar a la variedad inédita con otras variedades aceptadas en el registro de variedades comerciales, y establecer las diferencias que tiene sobre estas en cuanto a sus cualidades.

Dependiendo de la legislación aplicable, puede ser necesario demostrar que la variedad inédita dispone en una zona agroecológica determinada, de una clara mejora, ya sea por su productividad, sanidad, etc.

En otros países, solo basta definir las diferencias de la variedad inédita con las variedades comerciales comparadas, sin necesidad de demostrar que dispone de atributos superiores a ellas.

La información del comportamiento de la o las variedades a licenciar en los ensayos de valor agronómico debe estar a disposición de la OTT a fin de que la misma pueda compilar la información y preparar los dossiers correspondientes para la oferta de licencia.

En muchos casos las variedades vegetales en su fase de desarrollo experimental han sido incluidas en ensayos de performance conducidos por terceros, lo cual es en general una información muy valiosa como argumento en la licitación.

Este comportamiento de valor agronómico debe además contener la información relevante sobre tolerancia a las principales enfermedades e insectos, y distintas características de la performance de la o las variedades. Dependiendo de la especie, pueden ser valores de altura de planta, quebrado, vuelco, dehiscencia, tamaño de fruto, color, textura, etc.

El Convenio de la UPOV no establece restricciones con respecto a los métodos o técnicas mediante los que se “crea” una nueva variedad (véase Preguntas Frecuentes en <https://www.upov.int/about/es/faq.html#QB50>).

Si se trata de variedades vegetales transgénicas se recomienda consultar la regulación aplicable en el miembro de la UPOV pertinente, dado que esto puede ser muy diferente entre países.

En los Estados miembros de la UPOV donde se permite la comercialización de variedades transgénicas, es requisito obligatorio para su comercialización que el o los eventos biotecnológicos incorporados están autorizados por el órgano competente de cada país. En estos casos y de tratarse de eventos transgénicos protegidos por patente, el obtentor debe contar con la licencia correspondiente para su uso la cual, en algunos países, es exigible por la autoridad competente.

5.2. Elección de la vía de comercialización óptima

Como se expresó al inicio, definida la o las variedades vegetales a transferir, se debe elegir entre hacer una licencia directa (modelo lineal), o licenciar la tecnología o conocimientos por medio de nuevas estructuras empresariales como las Start Ups, Spinn Offs o Joint Ventures.

¿Qué es lo más conveniente?

No hay ninguna respuesta concluyente, ya que la misma depende de innumerables factores coyunturales, incluyendo la posibilidad de políticas gubernamentales que alienten o desalienten las distintas posibilidades, las características de las variedades y las posibilidades comerciales.

El licenciamiento directo público-privado mediante el modelo lineal a empresas establecidas es el mecanismo más habitual de transferencia.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esto es así dado que lo común es un escaso conocimiento sobre la formación de nuevas estructuras empresariales.

También es común considerar que el licenciamiento directo es adecuado para mercados potenciales relativamente pequeños y que el licenciamiento a nuevas estructuras empresariales es más adecuado para grandes emprendimientos en particular los de tipo biotecnológico (ver APARTADO #1).

El licenciamiento por medio de nuevas estructuras también es un modelo adecuado para la transferencia de conocimientos, asesoramiento, consultorías y know-how mediante acuerdos específicos (ver APARTADO # 1, caso 3).

5.3. Valoración de la tecnología transferida mediante licencia

La valoración de la tecnología es uno de los aspectos más sensibles de toda transferencia. En la lógica de las negociaciones, lo habitual es que el licenciante aspire a obtener el máximo beneficio posible, y el licenciatario aspire a pagar lo menos posible.

Dado esto, la correcta valoración de la tecnología y el mutuo acuerdo entre licenciante y licenciatario, pasa a ser un elemento central del tema de la transferencia de tecnologías y mucho más complejo, de conocimientos.

Una primera aproximación es la de determinar un valor absoluto de la licencia de la variedad a transferir. El problema radica que, en líneas generales, las instituciones públicas no disponen de conocimientos profundos de los aspectos comerciales, y en ciertos casos esto es una limitante que puede entorpecer las transferencias que se basen en una valoración específica del producto o conocimiento. Además, otro factor convergente es que la valoración absoluta de activos tangibles e intangibles depende de tantos factores confluyentes, que su cálculo puede divergir significativamente dependiendo de quién lo hace. En el APARTADO #2 se pueden ver algunos modelos de valoración absoluta de activos.

El modelo usual que se aplica para el licenciamiento de variedades vegetales no es mediante la determinación del valor absoluto del material a transferir, sino acordar un contrato o valor de regalía sobre las ventas de semilla de la variedad protegida.

Este es el sistema más idóneo y reconocido para el licenciamiento de variedades vegetales ya que, en principio, incorpora un modelo que beneficia al licenciante y al licenciatario.

Una segunda aproximación para la valoración de la tecnología son los acuerdos de regalías. En estos acuerdos, generalmente el licenciatario es el que propone el precio absoluto del producto dado que conoce de mercados, precios de la competencia, maneja costos y márgenes de producción y dispone de un plan de negocios. Dentro de ese precio absoluto de la variedad, se encuentra el valor de la regalía como un porcentaje de dicho valor a transferir al licenciante.

Establecer una licencia basada en un porcentaje de regalía sobre el valor de la venta de la semilla de la variedad protegida es más sencillo que establecerla mediante el valor absoluto de la variedad.

En la licencia mediante regalías se establece de hecho una situación *win-win*.

Es decir, a mayores ventas por la calidad del producto, mayores ganancias para todos los involucrados, lo cual perfecciona la relación licenciante/licenciatarario.

5.4. Comercialización

Este es otro aspecto en el cual el licenciante, universidad o centro de investigación, no dispone generalmente de conocimientos profundos, y el licenciatarario juega el papel principal, justamente porque es quien conoce mejor estos aspectos.

Aquí entran en juego muchos puntos relevantes. Para la situación de Latinoamérica, es inviable intentar hacer comparaciones de los aspectos de comercialización entre, por ejemplo, Uruguay y Brasil, dada la enorme diferencia de superficie cultivable entre un país y otro, y los notables aspectos ecológicos diversificados del segundo.

Esto se hace extensivo a si la comercialización será en un único territorio o en varios.

En todos los casos, estos aspectos de la comercialización siempre van a tener impacto sobre el valor de la tecnología transferida vista en el punto anterior.

A pesar de que las instituciones públicas puedan disponer de conocimientos limitados sobre comercialización, las Oficinas de Transferencia Tecnológica deben conocer si el licenciatarario está con capacidades reales para poder comercializar satisfactoriamente la o las variedades de acuerdo con el potencial de las mismas.

Sea mediante la licencia directa a una empresa, o por la generación de nuevas estructuras empresarias, el éxito o fracaso de la comercialización de la tecnología transferida va a depender de una larga serie de factores que deben ser considerados por la OTT (ver APARTADO #3).

La correcta apreciación previa de parte de la institución o centro de investigación licenciante sobre estos aspectos es fundamental.

5.5. Seguimiento (Monitoreo)

Tanto si la transferencia tecnológica o de conocimientos se haya realizado por medio de una licencia directa o por medio de nuevas estructuras empresariales, las oficinas de transferencia deben establecer procesos de seguimiento (monitoreo).

Todo contrato de licencia posee cláusulas con obligaciones para ambas partes, y es un deber del licenciante asegurar el cumplimiento de los términos del contrato de licencia.

Lo básico que debe establecer un sistema de seguimiento es un informe de ventas que incluya no solo las unidades vendidas objeto de la transferencia directa o del conocimiento aplicado para el desarrollo de la misma, sino del valor bruto y neto de venta.

Aspectos adicionales pueden ser: a) valor de cambio (si la mercadería se ha vendido en otra moneda, momento de la operación y tasa de cambio); b) venta por países (si la tecnología excede a la del país de la licencia inicial); c) deducciones aplicables.

En caso de que la licencia se prolongue en el tiempo, el seguimiento implicará la evaluación de la evolución de las ventas, identificación del período de crecimiento, estabilización y caída, identificación de factores subyacentes del éxito o fracaso, etc.

APARTADO #1

¿Licenciamiento directo o licenciamiento a nuevas estructuras empresariales?

Caso #1. Una nueva variedad vegetal convencional.

El potencial máximo del mercado, los eventuales competidores comerciales, la capacidad propia de marketing, y el modelo de negocio son conocidos de antemano. Se estima que, en la hipótesis de máxima, se puede llegar a capturar un 20% del mercado.

En un caso así, el licenciamiento directo a una empresa existente suele ser la vía de comercialización óptima.

Caso #2. Una nueva variedad vegetal convencional, pero con características muy valiosas

Puede darse el mismo caso, pero la nueva variedad será la primera en el mercado con resistencia a la enfermedad más relevante del cultivo, lo cual permite estimar que las posibilidades de captura de mercado llegan a alcanzar el 50%.

Una licencia directa a una empresa con limitadas posibilidades de marketing puede no ser la mejor opción y esto conducir a una pérdida de alcanzar el potencial de penetración en el mercado. Un socio de envergadura podría ser la mejor opción.

En estos casos, otras estructuras empresariales pueden ser la opción adecuada. Por ejemplo, una clara y precisa focalización en el producto y su diferenciación desde el mismo comienzo del emprendimiento, es a menudo extremadamente eficaz a los fines de conseguir financiamiento para generar Start Ups que pueden disponer de una capacidad de crecimiento exponencial que de ninguna manera se van a alcanzar con el licenciamiento directo.

Caso# 3. Un nuevo evento tecnológico de alto potencial

Una institución ha logrado desarrollar un nuevo evento biotecnológico de tolerancia a sequía que dispone de amplias posibilidades de comercialización en todo el mundo y lo ha incorporado a las variedades vegetales que ya había desarrollado previamente.

El costo para alcanzar la protección del evento biotecnológico (trámite de patentamiento, acceso a protección internacional mediante el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), seguimiento para la observancia de la patente en varios países, desregulación de bioseguridad, protección de la variedad mediante DOV), podría superar los 100 millones de u\$.

Puede haber varias salidas adecuadas, pero una de ellas sería la asociación con una empresa importante como primer paso, para luego generar un Spin Off por el cual se canalice la invención y permita asociaciones de segundo grado con otras empresas.

Un Spin Off seguramente va a contar con mejores posibilidades de financiamiento que un licenciamiento directo, y con ello incrementar significativamente el impacto comercial.

Dadas las complejidades tecnológicas y a que es investigación de vanguardia, este eventual Spin Off puede estar también acompañado de acuerdos de asistencia técnica, asesoramiento, consultoría y/o acuerdos de transferencia de know-how con investigadores de la institución.

APARTADO #2

Valoración absoluta de la tecnología

Se pueden aplicar diversas estrategias o enfoque para llegar a una valoración absoluta de la tecnología a transferir y, en la práctica, se usan generalmente en combinación. Se debe destacar que este proceso es a veces tan complejo, que las valoraciones se pueden llegar a tener valores altamente contrapuestos.

- a) La *estrategia o enfoque de mercados*, se basa en el análisis de la situación de activos semejantes ya existentes en el comercio. Esto puede ser eficiente en el caso de variedades vegetales ya que es sencillo poder acceder al precio que otras compañías estén comercializando variedades similares y, a partir de esta información, aplicar un análisis de costos a los fines de establecer la ganancia presunta de cada. Aún así, la distorsión puede ser alta dado que el precio final de comercialización de una variedad puede fluctuar significativamente dependiendo de leyes de oferta y demanda.
- b) La *estrategia o enfoque de ingresos*, se basa en la capacidad de la tecnología transferida de generar ingresos en el futuro para el licenciataria, sean en forma directa como indirecta. Para ello se deben tener en cuenta las proyecciones de ganancias, la vida comercial de la variedad y la curva de ingresos de la variedad.
- c) La *estrategia o enfoque de costos*, se basa en estimar el costo de reemplazo de la nueva variedad licenciada respecto a la que eventualmente reemplaza. Este enfoque puede ser relevante por ejemplo en el caso de variedades híbridas en las cuales el costo de producción puede tener divergencias significativas. A idéntica calidad de dos híbridos, las compañías siempre y en todos los casos van a elegir aquel cuyo costo de producción sea inferior, tanto porque el parental femenino disponga de mayor producción por unidad de planta, o porque el rendimiento industrial del mismo sea favorable.

APARTADO #3

Factores con incidencia directa sobre el éxito o fracaso de la comercialización de la tecnología transferida que deben ser tenidos en cuenta por las Oficinas de Transferencia Tecnológicas:

- Alcance territorial del licenciatario
- Alcance regional del licenciatario
- Red de Distribuidores
- Puntos de Venta
- Plan de negocios
- Presencia en redes sociales (WEB, Facebook, Twiter, Instagram, etc)
- Presencia en medios de difusión convencionales (TV, radios, periódicos)
- Presencia en medios estáticos (publicidad en rutas)
- Participación en concursos varietales
- Presencia en eventos tecnológicos
- Lotes demostrativos
- Consultores profesionales
- Referentes mediáticos
- Opinadores

Pregunta de autoevaluación 1:

PAE 1: Describa la relación existente entre las particularidades de la tecnología transferida, las estructuras asociadas a la transferencia, la protección intelectual y la regulación comercial

Respuesta:

Los productos transferibles mediante una licencia pueden ser variedades, invenciones biotecnológicas o conocimientos. Excepto en el caso de conocimientos que están resguardados por medio de secretos industriales, es imprescindible que todo aquello protegible mediante un sistema de propiedad intelectual esté eficazmente resguardado.

El no cumplimiento de este punto es el factor más importante que hace fracasar un proceso de transferencia tecnológica, ya que el incentivo principal para que un licenciataria esté interesado en una licencia es el de estar seguro de que esa tecnología o producto no es público.

El problema es que las tecnologías tienen grados de dificultad para su protección mediante los distintos mecanismos de propiedad intelectual.

Si bien el procedimiento para que una variedad vegetal llegue al comercio es mucho más sencillo y económico que el proceso para que un evento biotecnológico acceda a la autorización comercial, no se pueden aplicar generalizaciones amplias. Por ejemplo, el proceso de creación de una nueva variedad y llevarla al mercado con éxito puede durar muchos años con ingentes inversiones.

Dependiendo de toda esta serie de factores de apropiación tecnológica, económicos, comerciales, expectativas de negocio, y/o de oportunidad de negocio, la tecnología ya protegida puede licenciarse a una estructura empresarial existente o a una nueva estructura empresarial como las Start Ups, Spinn Off o Joint Ventures.

Pregunta de autoevaluación 2:

PAE 2: ¿Por qué las regalías suelen ser el mecanismo de valoración más adecuado para la transferencia tecnológica?

Respuesta:

Generalmente las instituciones públicas disponen de muy escasos conocimientos de aspectos y particularidades de los negocios y por tal razón basar un proceso de licenciamiento mediante la determinación del valor específico del producto o del conocimiento es algo muy dificultoso.

La valoración de activos tangibles e intangibles depende de numerosos factores confluente, su cálculo puede divergir significativamente dependiendo de quién lo hace, y a menudo es divergente entre lo que el licenciante quiere cobrar y lo que el licenciataria quiere pagar.

Por esta razón, los acuerdos de regalías sobre ventas constituyen un mecanismo que facilita la valoración de la tecnología licenciada ya que establece de hecho una situación win-win. Es decir, a mayores ventas por la calidad del producto, mayores ganancias para todos los involucrados.

[Fin del Módulo 5]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Módulo 6: Contrato de licencia. Parte I.

Contenidos:

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. Bilateral
- 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

Tiempo de estudio: Para el estudio de este módulo son necesarias aproximadamente 3 horas.

Objetivos:

Después de estudiar este módulo, usted podrá:

1. Comprender los beneficios de la transferencia de nuevas variedades vegetales a través del contrato de licencia
2. Entender los conceptos jurídicos básicos y las principales características inherentes a los contratos de licencia.
3. Identificar los diferentes tipos de licencias que se pueden utilizar para el licenciamiento de variedades vegetales.

6. Contrato de licencia. Parte I.

Como estudiamos en el Módulo 03, sección 3.1, el contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales se basa en la existencia de la protección de las obtenciones vegetales, como propiedad intelectual que otorga a su titular una serie de derechos exclusivos, por un período de tiempo limitado, para la explotación de dicha variedad, en un territorio/os. Dicho titular puede estar efectivamente interesado en la explotación por sí mismo de la variedad, o, por el contrario, acordar con un tercero la forma y términos en que podría ese tercero acceder a tal explotación. El negocio a través del cual se permite a un tercero explotar la variedad es generalmente conocido como contrato de licencia de explotación.

El contrato de licencia constituye el negocio jurídico central para la transferencia de tecnologías o de conocimientos. Puede definirse como un acuerdo legal entre dos partes (que pueden ser dos instituciones públicas, dos empresas o una institución pública y una empresa), por medio del cual una de las partes -el *licenciante*-, que es titular de un derecho de propiedad intelectual, sea éste una variedad vegetal protegida, una patente, una marca registrada, un proceso productivo, un secreto comercial u otros activos intangibles, concede a la otra -el *licenciario*-, el acceso y el derecho a explotar comercialmente el bien protegido por alguno o algunos de tales derechos, generalmente a cambio de una retribución (denominada regalía o “royalty” en inglés).

El contrato de licencia no constituye una transmisión de la titularidad del derecho del licenciante al licenciario, sino una autorización para explotar la variedad protegida, generalmente a cambio de una retribución (canon, regalía o “royalty” en inglés).

Los contenidos mínimos que debe contener un contrato de licencia de variedades o de tecnologías están expuestos en el Módulo 03, APARTADO #1.

Las Actas de UPOV son claras al respecto de la potestad del obtentor para licenciar su variedad vegetal (ver APARTADO #1 de este módulo). Bajo UPOV 1978, el obtentor dispone del derecho de la producción con fines comerciales, la puesta a la venta, y la comercialización de la variedad, pudiendo subordinar su autorización a condiciones definidas por él mismo.

Bajo el Acta UPOV 1991, el obtentor dispone del derecho de la producción o la reproducción, preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, exportación, importación, y la posesión para cualquiera de los fines mencionados de la variedad, pudiendo subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones.

Examinaremos en este Módulo al contrato de licencia, estudiando en primer lugar las características del contrato de licencia, para luego analizar las distintas clases de licencia que son comunes en el mercado.

6.1. Características del contrato de licencia

Aunque ya comentamos anteriormente que no existe en la mayoría de los ordenamientos jurídicos una definición completa y coherente del acuerdo de licencia, la naturaleza contractual del mismo es evidente, ya que se trata de un negocio jurídico bilateral que afecta a una relación de contenido patrimonial. Como todo contrato, el de licencia exige el consentimiento (esto es, la concurrencia de voluntades) de las dos partes, licenciante y licenciario, sobre el objeto de este, y la existencia de una justa causa.

Podemos considerar que es un contrato formal, bilateral, de ejecución continuada y generalmente oneroso, ya que la concesión de la licencia suele conllevar como contrapartida la obligación para el concesionario o licenciario de pagar una retribución, conocida como canon o regalía.

6.1.1. Causa y objeto

La causa del contrato de licencia se halla precisamente en la protección de la variedad, es decir, la existencia previa de una serie de derechos exclusivos conferidos por el ordenamiento jurídico al obtentor de la variedad. Es por esa razón que todo tercero que pretenda acceder a la explotación de una variedad protegida deba contar con una autorización previa del obtentor que le faculte y legitime para dicha explotación.

La protección de la variedad, conforme al régimen jurídico aplicable de protección de las obtenciones vegetales, es por tanto una condición necesaria de la licencia. No es posible conceder una "licencia" sobre una variedad que no está protegida, aunque, dependiendo del ordenamiento jurídico del país, sí sería posible conceder la licencia sobre una variedad cuya protección se ha solicitado, aunque todavía no se haya concedido. En estos casos, deberán observarse las disposiciones legislativas aplicables en relación con el régimen de protección provisional, cuando dicha protección provisional esté prevista, en el período que medie entre la fecha de publicación de la solicitud y la de otorgamiento del certificado de protección. En todos los países cuya legislación es conforme con el Acta 1991 de la UPOV, se establece el derecho del obtentor a recibir una remuneración equitativa por los actos realizados durante tal período de protección provisional que, tras la concesión del derecho, requirieran la autorización del obtentor¹. Por ello, la validez de la licencia estará, por lo general, condicionada a la efectiva concesión de la protección, aunque en algún caso (por ejemplo, en Colombia) se concede al obtentor una acción por daños y perjuicios contra los actos realizados por terceros sin su autorización (como una licencia) aún durante el período de protección provisional.

La causa y objeto de la licencia se basan en la necesidad de autorizar a un tercero para explotar una variedad protegida. No puede haber licenciamiento sin protección, porque, en rigor, no es posible "licenciar" variedades libres o no protegidas

¹ Véanse las notas explicativas sobre protección provisional https://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_prp.pdf

El objeto del contrato es precisamente la autorización que se concede a un tercero para explotar la variedad vegetal protegida, mediante la realización de una serie de actos que la protección ha reservado inicialmente a su titular. Hay que entender que el derecho del obtentor no es personalísimo, o no transmisible a terceros, dado que, justamente, el obtentor puede transmitirlo o cederlo a un tercero. Sin embargo, cuando el obtentor transmite su derecho, es el adquirente el que pasa a ser el nuevo titular de la variedad. Por el contrario, en la licencia de explotación el tercero queda facultado para explotar la variedad del obtentor pero la variedad sigue siendo propiedad del obtentor y, a menos que se trate de una licencia exclusiva según veremos, éste sigue no sólo pudiendo explotarla él mismo, sino también conceder otras licencias a otros terceros.

6.1.2. Plazo - duración

El plazo o duración de una licencia depende del acuerdo que alcancen ambas partes, obtentor y licenciataria, y no existen en principio restricciones legales al respecto. Por tanto, la licencia puede ser concedida por una sola campaña o ciclo de cultivo de la variedad; por varias campañas o años; o también por todo el período de vigencia de la protección. Es posible también que ambas partes acuerden la renovación automática de la licencia a la finalización del primer plazo pactado, por sucesivos plazos iguales o diferentes.

No obstante, deben tenerse en cuenta aquí las exigencias del cultivo, así como la buena fe contractual. Carecería de sentido y sería contrario a toda lógica empresarial la concesión de una licencia por un plazo corto (por ejemplo, un sólo año) sobre una variedad o cultivo cuya puesta en producción requiera de inversiones costosas para el licenciataria. Igualmente, la cancelación o no renovación de la licencia por el obtentor debe ser planteada de forma clara, informada con una antelación prudencial y respetar las legítimas expectativas del licenciataria, ya que una cancelación extemporánea y no justificada podría ser considerada en algunas legislaciones como un abuso de derecho.

6.1.3. Formal

El contrato de licencia es generalmente concebido como un negocio jurídico formal, ya que por seguridad y por la importancia de la relación comercial que se establece, así como por los efectos ante terceros, es imprescindible en la práctica su formalización por escrito.

Teóricamente, sería posible la concesión de una licencia de forma sólo verbal, si concurren todos los elementos que constituyen el contrato (causa, objeto y consentimiento) entre licenciante y licenciataria, pero ello plantea evidentes problemas de prueba, así como de seguridad ante los terceros que pudieran tener acceso al material (semillas y plantas) de la variedad objeto de la licencia.

Por ello, son varios los países (por ejemplo, España, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Ecuador) que imponen en su normativa la obligación de hacer constar por escrito la licencia como requisito para su validez. Más aún, en algunos casos se constituye un Registro público en el que deben inscribirse las licencias, como requisito para reconocer su eficacia ante terceros (erga omnes).

El contrato de licencia debe hacerse constar siempre por escrito, ya que un acuerdo verbal presentará siempre muchas dificultades de prueba. Cuando la legislación lo permita, es también aconsejable su registro ante el organismo oficial competente

6.1.4. Bilateral

El contrato de licencia tiene carácter bilateral (sinalagmático o conmutativo), debido a que del mismo se originan obligaciones recíprocas a cargo del licenciante y del licenciario. Del lado del licenciante, está la obligación de autorizar la explotación comercial de la variedad objeto de la licencia por parte del licenciario; y, por parte de éste, la de retribuir económicamente al titular-licenciante por la concesión de la licencia.

Aún en los casos excepcionales en que el contrato de licencia especifique que la misma es a título gratuito y que el licenciario no tenga la obligación de pagar un precio, el contrato de licencia sigue siendo bilateral, porque en el licenciario subsiste la obligación de explotar la variedad o la tecnología transferida bajo los términos y límites que señale el contrato.

6.1.5. De ejecución continuada

El contrato de licencia es de ejecución continuada o tracto sucesivo o, ya que sus derechos y obligaciones conllevan conductas que revisten determinada permanencia y se van ejecutando en el tiempo.

Por ejemplo, la ejecución continuada o tracto sucesivo caracteriza la obligación del licenciante de autorizar la explotación comercial de la variedad por el licenciario, así como mantener la vigencia de los derechos de propiedad intelectual sobre la variedad, durante todo el tiempo de duración de la licencia, impidiendo de esta forma que terceros no autorizados pudieran competir de forma desleal con el licenciario. Por su parte, el licenciario se obliga al pago de los regalías establecidos en la licencia, que comúnmente es efectuado de manera periódica (aunque también cabe la opción de pagar un único precio inicial).

6.1.6. Oneroso

Como hemos indicado antes, y aunque cabe perfectamente la posibilidad de una concesión gratuita, el contrato de licencia es generalmente oneroso, al establecer una retribución económica a cargo del licenciario, denominada canon o regalía, como pago por la concesión de la licencia.

La regalía puede revestir muy diferentes fórmulas y métodos de cálculo, que van desde un precio único o periódico prefijado, a cantidades proporcionales a la producción del material vegetal objeto de la licencia obtenida por el licenciario, o a la superficie puesta en explotación por el mismo.

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 licenciataria, o incluso un porcentaje del precio de venta a terceros de ese material vegetal

Un concepto que ha alcanzado cierta popularidad en algunos países (especialmente Australia) es el del denominado “regalía de punto final” (End Point Royalty en inglés). En dicho sistema, las regalías son liquidadas al obtentor por el agricultor usuario final del material de reproducción (semillas o plantas) de la variedad, tomando como referencia la cantidad de producto de la cosecha obtenido (grano, fruta...), a diferencia del sistema habitual en el que las regalías son liquidadas por el productor de semillas o plantas (vivero) licenciataria, tomando como referencia la cantidad de semilla o material de reproducción multiplicado.

6.2. Modalidades de licenciamiento

6.2.1. Exclusividad o no exclusividad

En un territorio dado, los contratos de licencia pueden tener carácter exclusivo o no exclusivo.

En el contrato de licencia exclusiva, el licenciataria es el único autorizado para explotar comercialmente la variedad vegetal. En este caso, el obtentor licenciante le otorga al licenciataria plenas facultades, por lo que el primero no puede ni conceder licencias a otros ni, salvo que se lo reserve expresamente, explotar la variedad o la tecnología por sí mismo.

Por el contrario, en el contrato de licencia no exclusiva el licenciataria es uno de varios licenciataria con los cuales el licenciante ha concertado acuerdos de utilización y explotación comercial de la variedad o la tecnología.

La licencia exclusiva habilita a un único licenciataria para la explotación de la variedad. Por el contrario, la licencia no exclusiva permite al obtentor licenciante continuar licenciando su variedad a otros licenciataria.

En líneas generales, la opción preferida por las instituciones públicas es la licencia no exclusiva, ya sea por imperativos regulatoria (que impiden a un centro público con-

certar licencias en exclusividad), ya porque, al compartir riesgos y beneficios con varios licenciarios, el licenciante no queda dependiente del devenir del éxito de un único licenciario. Asimismo, en este caso, al ocurrir que varios licenciarios utilicen y exploten la variedad o tecnología en diversos mercados, la competencia posibilita una mejor evolución del negocio y un mayor desarrollo.

En forma opuesta, la opción preferida por los licenciarios es la licencia exclusiva, ya que con ella se aseguran que la competencia comercial se circunscribe a productos diferentes del licenciado. En algunos casos, el licenciario puede exigir que se incluya en el contrato una **cláusula de “licenciario más favorecido”**, por la cual se asegura que, si el licenciante concede a otro licenciario condiciones más favorables, el primer licenciario tendrá derecho a exigir las mismas condiciones.

En principio, ambos tipos de licencia (exclusiva o no exclusiva) no permiten al licenciario el **sub-licenciamiento** de la variedad o la tecnología a terceros, salvo que esté autorizado para ello. Para evitar ambigüedades, es siempre preferible que esta posibilidad esté específicamente autorizada o excluida en el contrato.

La **exclusividad puede ser total o parcial**. La licencia exclusiva total es aquella que confiere al licenciario todos los derechos, sobre todo el material de la variedad, y para todos los territorios. Por el contrario, la licencia exclusiva parcial confiere al licenciario exclusividad limitada a una o varias operaciones sobre el material vegetal (por ejemplo, determinada categoría de semilla: prebase, base), pero no sobre otras (la semilla de categoría comercial, siguiendo el mismo ejemplo). Igualmente, la exclusividad puede estar referida a un territorio definido, tendiendo la licencia carácter no exclusivo para otros territorios.

La exclusividad de una licencia puede estar limitada a un sólo territorio, a un plazo temporal, o sujeta a la condición de que el licenciario cumpla con unos volúmenes mínimos de producción y venta.

La exclusividad o no exclusividad también podría estar limitada a un determinado período de tiempo, o estar vinculada al cumplimiento de determinados objetivos comerciales. Esta última precaución puede revestir gran importancia práctica al evitar que el obtentor pueda quedar cautivo de un solo licenciario exclusivo cuyo desarrollo de la variedad licenciada no sea satisfactorio o incumpla las expectativas pactadas.

(Ver ejemplos básicos de cláusulas de licencias exclusivas y no exclusivas en el APARTADO #2).

6.2.2. Total o parcial

Las licencias generalmente comprenden todas las operaciones que el derecho de obtentor reserva a su titular para la explotación comercial de una variedad: producir o reproducir (multiplicar); acondicionar con vistas a la propagación; ofrecer en venta; la venta o cualquier otra forma de comercialización; la exportación; la importación; o la posesión para cualquiera de los fines mencionados. Este es el caso de las licencias totales.

Puede plantearse, sin embargo, la cuestión de si todas esas operaciones constituyen un todo unido que la licencia deba comprender conjuntamente, o si, por el contrario, se trata de actos separables y susceptibles de licencia parcial.

de tal forma, y tal como ocurre en el derecho de patente, podemos presumir que tales operaciones son susceptibles de licencias parciales, y por tanto que quepa licenciar separadamente la facultad para reproducir y producir la variedad, de la facultad de vender o exportar a un tercer país. Así ocurre en la práctica, donde junto a licencias de explotación que comprenden todas las facultades necesarias para la completa explotación de la variedad, se confieren también licencias referidas sólo a una determinada generación del material de reproducción (la mayoría de licencias sobre variedades de especies reproducidas por semillas autógamias, como los cereales, en las que el licenciario puede quedar autorizado a multiplicar y producir una o dos generaciones comerciales de semilla, pero no las previas generaciones técnicas, o viceversa), o a la producción y comercialización de material de la variedad, pero excluyendo la multiplicación (como ocurre con una generalidad de licencias sobre variedades de árboles frutales, en que el licenciario queda autorizado a producir plantas de una variedad a partir de un material de reproducción -yemas para injerto o "budwoods"- suministrado por el titular, y a comercializar dichas plantas, pero excluyendo toda multiplicación ulterior de las mismas).

(Ver ejemplos básicos de contratos de licencia totales o parciales en el APARTADO #3).

6.2.3. Territorialidad

El contrato de licencia debe especificar el territorio en el cual el licenciante permite al licenciario explotar comercialmente la variedad o la tecnología. Cuando dicho territorio no es especificado, puede entenderse que la licencia se concede de forma ilimitada para la explotación de la variedad en todos los territorios que decida el licenciario, fuera o dentro del país, sin restricción.

El territorio puede ser definido como una región o zona dentro de un país, o por un país entero, o incluso un área geográfica más amplia.

El licenciante puede licenciar la variedad o la tecnología al mismo o a diferentes licenciarios en distintos países. Este segundo caso se da cuando el licenciante desea aprovechar al máximo los beneficios de la explotación de su variedad o tecnología y, por ello, otorgar licencias exclusivas en territorios distintos a licenciarios diferentes, y que cuenten con la máxima capacidad de explotación en cada uno de esos territorios.

6.2.4. Sublicenciamiento

Cuando en el contrato de licencia de una variedad o de una tecnología, el licenciante autoriza expresamente al licenciario a transferir a un tercero, dentro de un cierto territorio, la totalidad o parte de los derechos exclusivos conferidos, estamos ante un caso de sublicenciamiento.

Puede ocurrir que la cláusula de sublicenciamiento no esté contemplada en el contrato inicial entre el licenciante y el licenciario, y la misma se incorpore al contrato en forma posterior.

Esto puede deberse a variedad de causas de carácter antagónico. Por ejemplo, podría ser el caso que una variedad licenciada para un determinado país fuese extremadamente exitosa comercialmente, y el licenciario por sí solo no pueda abastecer la demanda. Por el contrario, también podría ser el caso que el sublicenciario mostrase una limitación evidente para llevar a cabo el negocio de acuerdo a la expectativa del licenciante.

En ambos casos, el sublicenciamiento puede ser la solución para confrontar estas limitaciones.

Otros casos de sublicenciamiento pueden suceder cuando el licenciario posee distintas unidades de negocio que hasta pueden ser de nombre diferente. En este caso, el licenciante permite desde el mismo inicio del contrato el sublicenciamiento de la variedad o la tecnología a esas unidades del licenciario.

El sublicenciamiento puede requerir la sustanciación de un contrato de sublicenciamiento, en el cual se regula la cesión de derechos de uso, gestión y explotación de la variedad o tecnología. En este caso, el licenciario original actúa aquí como sublicenciante. Por su parte, el obtentor licenciante puede establecer limitaciones, o reservarse el derecho a autorizar las sublicencias que pueda conceder el primer licenciario.

La cláusula de sublicenciamiento permite al licenciario autorizar a terceros a explotar la variedad, concediendo por si mismo nuevas licencias (sublicencias). El obtentor licenciante puede reservarse la facultad de autorizar esas sublicencias.

6.3. Agotamiento y expiración

El principio del “**agotamiento del derecho de obtentor**” es una parte inherente del mismo concepto de este derecho, como ocurre con otros derechos de propiedad intelectual, y no debe confundirse con la expiración de este, una vez cumplido el plazo legal de su duración.

El agotamiento implica que el derecho del obtentor no se extiende a los actos relativos al material de su variedad (o de una variedad derivada) que el propio obtentor haya comercializado o con su consentimiento en el territorio, salvo que tales actos impliquen una nueva reproducción o multiplicación, o su exportación a terceros países donde la variedad no fuera protegible (salvo que dicho material fuera exclusivamente destinado al consumo)².

Se trata de un principio común a otras modalidades de propiedad intelectual, cuya finalidad es limitar al titular el ejercicio de su derecho (y la consiguiente percepción de regalías) a cada fase de reproducción o multiplicación del material de su variedad, excluyendo todas aquellas otras operaciones productivas o comerciales realizadas sobre un material inicialmente autorizado de conformidad con las condiciones y limitaciones establecidas por el obtentor pero que no implican una nueva reproducción o multiplicación³.

² Véase el artículo 16 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

³ Véase el Artículo 14 (1)(b) del Acta de 1991 y la referencia al "consentimiento" en el Artículo 16 (1) del Acta de 1991.

El principio del "agotamiento" impide al obtentor imponer restricciones comerciales a su licenciatario o a terceros, una vez que el material vegetal ha sido producido conforme a la licencia, y accedido ya legalmente al mercado

En virtud de dicho principio, no le es posible al obtentor que licenció su variedad a uno o varios productores, imponer después restricciones a los sucesivos operadores en la cadena de suministro. Así, cuando autorizó a un productor a reproducir y comercializar semillas o plantas de su variedad, o a exportarlas a un país tercero, y el productor vende por primera vez o exporta esas semillas o plantas, las mismas se considera que han entrado legítimamente en el mercado. El comprador de tales semillas o plantas (por ejemplo, un importador o un distribuidor) podrá, por ello, revenderlas a otro distribuidor, o a los clientes finales (los agricultores) sin que el obtentor pueda oponerse a ello, ni exigir regalías a esos sucesivos operadores.

Pero el "agotamiento del derecho del obtentor" no impide a ese mismo obtentor establecer condiciones o limitaciones a su autorización inicial cuando el material de su variedad es por primera vez vendido o cedido, como por ejemplo regalías sobre el material de reproducción, así como sobre el producto de la cosecha obtenido. Por el contrario, se asegura al obtentor que su derecho a prohibir nuevas reproducciones o multiplicaciones del material de su variedad nunca se vea agotado.

Cuestión diferente es la **expiración del derecho**, como antes decíamos, por haberse cumplido el plazo legal de su duración, o por cualquier otra causa (nulidad, renuncia por el obtentor). Este plazo debe ser tomado en consideración por licenciante y licenciatario, ya que la expiración del derecho de obtentor acarrea la eliminación de la causa del contrato, pues este no podrá seguir basado en la concesión de una autorización que ya no es más necesaria. Ello no impide, por supuesto, que ambas partes puedan libremente pactar plazos mayores en la licencia, incluido el abono de regalías, pero es esencial conocer que, una vez expirado el derecho, el acuerdo estará basado en la libertad empresarial o comercial de un negocio lícito, pero sin que, a partir de ese momento, se pueda impedir a cualquier otra persona explotar la variedad que ha pasado al dominio público.

APARTADO #1

El alcance del Derecho del Obtentor en UPOV 1978 y 1991

- Acta de 1978 del Convenio de la UPOV

Artículo 5. Derechos protegidos; ámbito de la protección

1) El derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa

- 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.

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.

2) El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones definidas por él mismo.

- Acta de 1991 del Convenio de la UPOV

Artículo 14. Alcance del derecho de obtentor

1) [Actos respecto del material de reproducción o de multiplicación]

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:

i) la producción o la reproducción (multiplicación),

ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación,

iii) la oferta en venta,

iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización,

v) la exportación,

vi) la importación,

vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), supra.

b) El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones.

APARTADO #2

Ejemplos de cláusulas de licencias exclusivas y no exclusivas

Ejemplo 1 - Licencia exclusiva

Por la presente, y a reserva de las condiciones del presente acuerdo, el licenciante otorga al licenciario, quien la acepta, **una licencia exclusiva** para producir, reproducir (multiplicar), y comercializar material vegetal de la variedad objeto de esta licencia, **en el territorio indicado en la misma.**

Ejemplo 2 -Licencia exclusiva que se convierte en licencia no exclusiva después de cinco años

A través del presente documento, el licenciante otorga al licenciario, quien la acepta, **una licencia exclusiva** para producir, reproducir (multiplicar), y comercializar material vegetal de la variedad objeto de esta licencia. **La licencia tendrá carácter exclusivo durante los primeros cinco años a partir de la fecha del presente acuerdo.** Una vez transcurrido dicho plazo, **la licencia continuará de forma no exclusiva por toda la duración indicada,** reservándose el licenciante la facultad de conceder otras licencias a terceros sobre la misma variedad.

Ejemplo 3 - Licencia no exclusiva

Por la presente, y a reserva de las condiciones del presente acuerdo, el licenciante otorga al licenciario, quien la acepta, **una licencia no exclusiva** para producir, reproducir (multiplicar), y comercializar material vegetal de la variedad objeto de esta licencia, **en el territorio indicado** en la misma.

APARTADO #3

Ejemplos de contratos de licencia total y parcial

Ejemplo 1 - Licencia total de reproducción, producción, uso y venta de una variedad de cereal:

Por el presente contrato de licencia, el licenciante otorga al licenciataro, que la acepta, una licencia para la **producción, reproducción (multiplicación) y comercialización** de semillas de la variedad X, la cual faculta al licenciataro a la **reproducción (multiplicación), y uso en la producción de generaciones sucesivas de semillas de todas categorías (prebase, base y comercial)**.

El licenciataro deberá utilizar la semilla técnica (prebase y base) autorizada por esta licencia exclusivamente para la producción de semillas de la categoría siguiente por él mismo, o por terceros productores igualmente autorizados por el licenciante mediante la correspondiente licencia de explotación. El licenciante informará puntualmente, a más tardar en fecha ... de cada año, de los productores en posesión de licencia de explotación sobre la variedad X, a los que el licenciataro queda autorizado a vender semilla técnica (preba y base), en las condiciones comerciales que libremente estipule con los mismos.

Ejemplo 2 -Licencia parcial de reproducción, producción y venta de semilla comercial de cereal:

A través del presente documento el licenciante otorga al licenciataro una licencia parcial para la **producción, reproducción (multiplicación) y comercialización** de semillas de la variedad X, la cual faculta al licenciataro a la **reproducción (multiplicación), producción y uso exclusivamente de semilla comercial (categoría..), para su venta a los agricultores**.

La presente licencia no habilita al licenciataro ni a la reproducción (multiplicación) ni producción de semilla técnica (categorías prebase y base) de la variedad X, la cual será provista al licenciataro por el licenciante, o por un tercer licenciataro debidamente autorizado para la producción y comercialización de tal semilla técnica.

Ejemplo 1 - Licencia total de reproducción, producción y uso de una variedad de frutal:

Por el presente contrato de licencia, el licenciante otorga al licenciataro, que la acepta, una licencia para la **producción, reproducción (multiplicación) y comercialización** de plantas de la variedad X, la cual faculta al licenciataro al establecimiento de un seto de planta madre, y la **reproducción (multiplicación), y uso en la producción de generaciones sucesivas de plantas de todas categorías**.

El licenciataro deberá utilizar las plantas cuya producción autoriza esta licencia para su venta a los agricultores, así como para el suministro, exclusivamente a los viveros autorizados por el licenciante, de yemas para injerto (budwoods) con el fin de que sean utilizadas por dichos viveros licenciataros para el injerto y producción de plantas para los agricultores.

Ejemplo 2 -Licencia parcial de injerto producción y uso de plantas de una variedad frutal:

A través del presente documento el licenciante otorga al licenciataro una licencia parcial para la **producción, y comercialización** de plantas de la variedad X, la cual faculta al licenciataro al **injerto y producción de plantas (categoría certificada y/o estándar), exclusivamente para su venta a los agricultores con el único fin por estos de su plantación para la producción de fruta**.

La presente licencia no habilita al licenciataro a la reproducción (multiplicación) de plantas de la variedad X, más allá del injerto de las yemas (budwoods) suministrados por el licenciante o por un tercer vivero autorizado expresamente para ello.

Pregunta de autoevaluación 1:

PAE 1: Enumere las principales clases de contratos de licencia y haga una breve caracterización de las mismas.

Respuesta:

Las principales clases de contratos de licencia sobre variedades vegetales son:

- a) Exclusivos o no exclusivos, dependiendo si el licenciatarlo es el único autorizado para explotar la variedad vegetal, o si el licenciatarlo es uno de varios licenciatarlos con los cuales el licenciante ha concertado acuerdos de utilización y explotación de la variedad o la tecnología.
- b) Totales o parciales, dependiendo si comprende todos servicios requeridos para la producción de la variedad, o solo una parte de ellos.
- c) Para uno o varios territorios.
- d) Con posibilidad o no de sublicenciamiento de la variedad o de la tecnología.

Pregunta de autoevaluación 2:

PAE 2: Enumere las principales características de los contratos de licencia y haga una breve caracterización de las mismas.

Respuesta:

Las principales características de los contratos de licencia son generales a todo tipo de contratos y no exclusivamente a aquellos sobre variedades vegetales o tecnologías.

Los contratos son:

- a) Consensuales, ya que demandan la anuencia y consentimiento entre licenciante y licenciatarlo;
- b) Bilaterales, ya que originan obligaciones a cargo del licenciante y del licenciatarlo;
- c) De ejecución continuada, ya que los derechos y obligaciones se van ejecutando en el tiempo;
- d) Colaborativos, ya que del mismo pueden surgir colaboraciones entre el licenciante y el licenciatarlo que pueden estar meramente enunciadas, o muy reforzadas estableciendo numerosas obligaciones a cargo de cada parte.

[Fin del Módulo 6]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Módulo 7: contrato de licencia. Parte II.

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

Tiempo de estudio: Para el estudio de este módulo son necesarias aproximadamente 3 horas.

Objetivos:

Después de estudiar este módulo, usted podrá:

1. Comprender el objetivo de los contratos de licencia en su relación con los aspectos específicos relacionados con la protección de las variedades vegetales
2. Identificar la interacción entre la licencia y las excepciones a los derechos de propiedad intelectual concedidos
3. Identificar otros aspectos que pueden afectar y ser relevantes para el alcance y desenvolvimiento de los contratos de licencia

7. Contrato de licencia. Parte II.

Concedida la protección legal, el contrato de licencia no escapa del alcance de las excepciones generales y específicas que afectan a las variedades vegetales.

En otras palabras, para el caso de las variedades, las mismas estarán alcanzadas por las excepciones del agricultor y del obtentor, así como las condiciones que pueden afectar el alcance del derecho, tal como el concepto de Variedad Esencialmente Derivada (ver Módulo 01, punto 1.2, <https://www.upov.int/about/es/faq.html>)

7.1. El contrato de licencia y la excepción del agricultor

Una de las excepciones al alcance del Derecho del Obtentor es la excepción del agricultor que consiste en la posibilidad que se le concede de poder reservar y usar en su explotación el producto de la cosecha obtenida del cultivo de una variedad protegida, para ser usado como semilla en la siembra siguiente.

Esta excepción fue introducida en el artículo 15.2 del Acta de UPOV de 1991 con carácter facultativo, es decir, el miembro de la UPOV puede tomar la decisión de incluirla en su legislación o no. En caso de que se optara por aplicar esta restricción del derecho de obtentor, la misma deberá establecerse "*dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor*". Por su parte, el Acta de 1978 de la UPOV no menciona esta excepción, debiendo observar lo que disponga la legislación aplicable al respecto⁴.

La excepción del agricultor habilita a éste a reutilizar como semilla, o material de reproducción, una parte del producto de la cosecha de una variedad protegida, en su propia explotación, sin necesidad de contar para ello con la autorización o licencia del obtentor.

En consecuencia, el contrato de licencia de una variedad vegetal protegida puede verse afectado por esta excepción, aunque su alcance y relevancia sobre la licencia dependerá directamente del tratamiento que se confiera a la excepción en el miembro de la UPOV de que se trate.

Así, en la Unión Europea (tanto en la protección comunitaria regulada por el Reglamento CE 2100/94 del Consejo, como en la mayoría de las legislaciones) la excepción del agricultor se halla limitada a algunas especies (básicamente, cereales, papas, algunas leguminosas y forrajeras), no siendo en modo alguno aplicable a las variedades híbridas, ni a las frutales, horticolas u ornamentales. Por otra parte, el ejercicio de la excepción está sujeto a **limitaciones** que incluyen el acceso a la información sobre tal ejercicio por el obtentor, y la obligación para el agricultor de abonar una retribución. Merece destacarse que la normativa europea prevé la posibilidad de suscripción de acuerdos entre obtentores, agricultores y prestadores de servicios de acondicionamiento de semillas para ordenar la forma en que deba darse cumplimiento a esas limitaciones a la excepción agrícola. Aunque son ya varios los países europeos en que se han alcanzado acuerdos de este tipo, su funcionamiento y los resultados de tales acuerdos son desiguales.

⁴ Véase FAQ <https://www.upov.int/about/es/faq.html#QF30>

Otro ejemplo relevante sería Uruguay, donde la ley vigente específicamente establece que la excepción, en su sentido imperativo, alcanza únicamente al agricultor familiar, y por lo tanto todos los restantes pueden estar sujetos a cláusulas de limitación y pago por la reserva y uso de semillas de una variedad protegida. En Argentina, en cambio, y aunque la legislación sí establece específicamente los requisitos que debe cumplir el agricultor para gozar de esta excepción, no impone sin embargo una limitación semejante a la libertad de pacto sobre la aplicación o no de la excepción.

Asimismo, y dado que las Actas de UPOV establecen los requisitos mínimos de protección, la adhesión a una concreta Acta de la UPOV no determina necesariamente el nivel de excepción, siendo posible que determinados países (por ejemplo, Bolivia) puedan establecer en su legislación nacional disposiciones que limiten o condicionen la aplicación de la excepción del agricultor.

La posibilidad o no para el obtentor de acordar, con el agricultor que ha adquirido semillas de su variedad protegida, las condiciones bajo las que se podría reemplazar parte del grano cosechado como nueva semilla, depende de la legislación aplicable.

La cuestión esencial, al hablar de la excepción del agricultor en el marco de un contrato de licencia de una variedad vegetal susceptible de acogerse a dicha excepción, es si las partes pueden o no acordar válidamente una limitación a esa excepción.

La respuesta a esta cuestión va a depender del marco jurídico aplicable, y de la consideración en el mismo tanto de la autonomía de la voluntad y libertad contractual como del carácter dispositivo (es decir, susceptible de ser modificado por acuerdo entre las partes) o imperativo (todo pacto en contra de lo dispuesto en la normativa sería considerado nulo) de la legislación sobre propiedad intelectual, o más específicamente sobre protección de las variedades vegetales. En el primer caso, licenciante y licenciatario podrían válidamente pactar la exclusión de la excepción del agricultor, articulando las correspondientes disposiciones contractuales para prevenir dicho uso. Si, por el contrario, se considerase la excepción del agricultor como un imperativo esencial del sistema de protección legal de las variedades vegetales, el licenciante no podría pretender, ni el licenciatario válidamente aceptar, ninguna limitación al ejercicio de dicho privilegio por los agricultores usuarios.⁵

Un ejemplo muy interesante de regulación privada de la excepción es el caso de Argentina y su sistema de “**regalía extendida**”, que ya casi tiene 20 años de vigencia. Este sistema es un contrato de licencia por adhesión (no firmado) entre el licenciante (obtentor) de una variedad y el licenciatario de la misma (agricultor), por el cual este último se *compromete* a informar al obtentor la cantidad de kilogramos efectivamente reservados y usados de la variedad protegida y pagarle una regalía cuyo valor es conocido en el mismo momento de la compra inicial. El sistema de “regalía extendida” de Argentina no está basado en la ley

⁵ Véanse distintas interpretaciones sobre este punto en los miembros de la UPOV en el Simposio de 2008 sobre Contratos y Derechos de Obtentor https://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=16202

de semillas y creaciones fitogenéticas sino en el Código Civil, y es una cláusula de renuncia por parte del agricultor al derecho de reservarse el material de reproducción de forma gratuita, la cual se instrumenta mediante una opción de licencia de uso que el agricultor (licenciario), en el caso en que quiera emplear el citado material de reproducción derivado del originariamente adquirido, se *compromete* a pagar al obtentor (licenciante). El pago de la regalía no nace de la celebración de la compraventa, sino de la opción posterior que el agricultor hace sobre la reserva y uso del material cosechado, y se ejecuta de forma automática.

En Uruguay, y sobre variedades vegetales protegidas, existe un sistema prácticamente similar al de Argentina, pero dado que la legislación de aquel país admite específicamente que mediante un contrato pueda limitarse la excepción del agricultor, la obligación de este de informar y pagar una regalía no es un “*compromiso*”, como en el caso de Argentina, sino una obligación contractual de hecho (ver APARTADO #1).

En la Unión Europea, es posible a obtentores y agricultores acordar de forma privada el ejercicio y retribución de la excepción del agricultor, por medio de acuerdos de ámbito nacional, regional o particular. En Latinoamérica, Argentina y Uruguay ofrecen dos ejemplos de ordenación privada de esta misma excepción.

Salvo que las legislaciones digan algo en contrario, se entiende que el control de la observancia de las condiciones y requisitos para acogerse a la excepción del agricultor es responsabilidad exclusiva del obtentor, o de quien este designe, particularmente una organización de obtentores, específicamente apoderada para estos fines.

El nivel de remuneración exigible mediante la regalía es un tema altamente sensible pero que, en general, las legislaciones de variedades vegetales de los países latinoamericanos no han abordado. En este aspecto, la legislación comunitaria europea es pragmática, confirmando como antes dijimos a las partes libertad para suscribir acuerdos (de ámbito individual, regional o nacional, incluso en toda la UE) sobre el importe de la remuneración que el obtentor puede exigir a los agricultores que hicieron uso de la excepción, así como sobre la forma de pago de la misma. Sólo en defecto de tales acuerdos se establece que la remuneración debe ser “notablemente inferior” del importe cobrado en la misma zona por la producción bajo licencia de material de propagación, llegándose a concretarse en un 50% de ese importe.

7.2. El contrato de licencia y la excepción del obtentor (fitomejorador)

A diferencia de la excepción del agricultor, que es un aspecto que afecta a la relación entre el obtentor y el agricultor, la **excepción del obtentor (o excepción del fitomejorador)** afecta a la relación entre obtentores/fitomejoradores, y tiene especial relevancia cuando el licenciario es, o podría llegar a ser, también un obtentor/fitomejorador.

Por lo expuesto, esta excepción y esta relación es de carácter más profesional y de particularidades técnicas más complejas.

La excepción del obtentor/fitomejorador se refiere a los casos en los que un obtentor utiliza una variedad vegetal protegida de otro obtentor en su propio programa de mejoramiento. Esta excepción establece que no es necesaria la autorización de un obtentor de una variedad protegida para ser utilizada por otro obtentor con fines de fitomejoramiento, y esto es igualmente válido se trate de cualquier Acta de UPOV.

A pesar de ello, aquí cabe la misma pregunta que para la sección anterior: ¿pueden las partes válidamente pactar cláusulas que excluyan la excepción del obtentor?

En otras palabras: si una institución oficial (licenciante) por ejemplo, licencia una variedad vegetal a una empresa privada de semillas (licenciataria), la cual también dispone de un programa de mejoramiento en la misma especie, ¿puede el licenciante restringir que el licenciataria use la variedad licenciada en su propio programa de mejoramiento?

Reiterando el mismo análisis de la sección anterior, habría que esclarecer si, a la luz del ordenamiento jurídico, es posible considerar la normativa sobre protección de variedades vegetales, y en particular la excepción del obtentor, como una norma de carácter imperativo, sobre la que nada podrían pactar en contra licenciante o licenciataria so pena de nulidad, o como una norma dispositiva que sí admitiría pactos que la limitaran o excluyeran.

Es importante señalar que la exclusión convencional de la excepción del obtentor mediante el contrato de licencia no tendría mucho sentido, y de hecho redundaría en una discriminación del licenciataria. Es decir, el licenciante podría restringir la excepción del obtentor al licenciataria por medio del contrato de licencia, pero no podría restringir dicha excepción hacia todos los otros obtentores del mercado que no estuvieran alcanzados por el contrato de licencia. Esto provocaría una situación asimétrica: el licenciataria de la variedad estaría en una situación de relativa desventaja frente al no licenciataria.⁶

Una situación muy diferente se plantea cuando consideramos posibles licencias que tuvieran por objeto variedades experimentales que aún no están bajo protección, ni por supuesto en el mercado. En este caso, y dado que el licenciataria solo puede haber accedido a las mismas por la cesión de parte del licenciante, este bien podría justificadamente aplicar tal limitación.

La excepción del obtentor constituye uno de los pilares del sistema UPOV de protección de las obtenciones vegetales y, en principio, no están permitidas las cláusulas en las licencias de explotación que impiden al licenciataria emplear la variedad licenciada en su propio programa de mejoramiento.

Más complejo es el tema de las **licencias de invenciones biotecnológicas**. Como estudiamos en el Módulo 01, sección 1.3.3, en muchos casos se produce una situación de hecho en la cual variedades protegidas por un derecho del obtentor tienen también insertadas construcciones genéticas protegidas mediante patentes biotecnológicas. A esta situación se la conoce doctrinalmente como “coexistencia de derechos” (ver APARTADO #2).

⁶ Véanse distintas interpretaciones en los miembros de la UPOV https://www.upov.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=16202

En las legislaciones que regulan las invenciones biotecnológicas protegidas por patentes no suele preverse la "excepción del obtentor" o del "inventor", por lo que en tales casos existirán restricciones al uso del material protegido que, en general, solo puede usarse con fines estrictamente de investigación y no comerciales.

Los eventos biotecnológicos protegidos se licencian, y dado que los mismos están protegidos por patentes, es común que en los contratos de licencias se apliquen cláusulas muy cerradas respecto a lo que el licenciataria puede y no puede hacer con el material transferido.

En algunos casos, en particular cuando la invención es propiedad de empresas multinacionales, las licencias son tan cerradas que la propia introgresión del transgén protegido a la variedad solo puede ser realizada por el licenciante.

Nuevamente, en estos casos rigen las condiciones habituales de todo material protegido, y cualquier tipo de restricción que impida o limite el uso de una invención biotecnológica, finaliza al momento de expirar la patente.

7.3. El contrato de licencia y las variedades esencialmente derivadas

Una de las novedades sustanciales del Acta UPOV 1991 fue la introducción del concepto de **Variedad Esencialmente Derivada" (VED)**. Las VED son variedades sumamente parecidas a una variedad inicial utilizada en el programa de mejoramiento (variedad inicial que no es a su vez derivada de otra), pero que al menos puede distinguirse de la variedad inicial. Por lo tanto, una VED es una variedad que: a) se distingue claramente de la variedad inicial; b) excepto por las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales, y; c) deriva principalmente de la variedad inicial.

Algunos métodos de mejoramiento que pueden conducir a la obtención de una VED, tal como la selección de mutantes naturales, mutantes inducidos, retrocruzamientos y transformación por ingeniería genética

NOTA. Ver documento de la UPOV para ampliar: "*Notas explicativas sobre las Variedades Esencialmente Derivadas con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*". UPOV/EXN/EDV/2. Original: inglés. 6 de abril de 2017. https://www.upov.int/edocs/exn-docs/es/upov_exn_edv.pdf

El concepto de VED establece que su obtentor puede solicitar la concesión de un derecho del obtentor y que el mismo le sea concedido, pero la comercialización de la VED está bajo la *dependencia* del obtentor de la variedad inicial protegida. Esta "dependencia" implica que 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.

Desde el momento en que una VED requiere para su explotación la autorización del titular de la variedad inicial protegida, lo habitual será que esa explotación sea acordada mediante un contrato de licencia.

Dicho de otra forma, es altamente probable que toda VED únicamente pueda ser comercializada bajo un contrato de licencia entre el obtentor de la variedad inicial protegida y el obtentor de la VED, y por ello le serán de aplicación todos los principios y reglas expuestos en este y los anteriores módulos.

7.4. Cesión o transferencia

La cesión o transferencia de un contrato de licencia implica la posibilidad, para licenciante o licenciario, de ser sustituida por un tercero su posición en el contrato, manteniendo el mismo su vigencia y respetando el conjunto de derechos y obligaciones consiguientes.

Por la parte del licenciario, los contratos de licencia pueden ser personales, esto es, otorgados por el obtentor de forma particular al licenciario en consideración a sus características personales o profesionales, o no. En el primer caso (**licencias personales**), el contrato excluye normalmente la posibilidad para el licenciario de ceder o transmitir su posición a un tercero. En otro caso, la **licencia podría ser transferible**, aunque en la práctica lo habitual sea condicionar esa posible cesión o transmisión a la previa autorización del obtentor o licenciante. Por razones de seguridad jurídica, esa autorización debería ser siempre efectuada por escrito.

La cesión de la licencia a un tercero por el licenciario puede ser excluida, dando al contrato un carácter personal, y reservarse el obtentor el derecho de autorizar o aprobar esa cesión y la persona del nuevo licenciario.

Por parte del obtentor licenciante, la **transferencia de la licencia** será normalmente la consecuencia de una transferencia a un tercero de sus derechos de propiedad intelectual sobre la variedad objeto del contrato.

La cesión o transferencia de derechos de propiedad intelectual es un contrato en el que al menos debe quedar especificado: a) las partes cedentes; b) las partes cesionarias, institución, o entidad cesionaria que recibe la titularidad; c) los derechos asignados, que pueden ser derechos registrados, no registrados o una combinación de ambos; d) la transmisión que garantiza la titularidad, especificando si es plena (exclusiva) o limitada (no exclusiva); e) el precio pagado por la cesión.

7.5. Incumplimiento

Como en todo contrato, el incumplimiento por parte del licenciante o licenciario de algunas de las condiciones u obligaciones establecidas en la licencia de variedades, y muy especialmente el impago de las regalías pactadas, puede dar lugar a la **resolución contractual**.

La forma de instar legalmente la resolución del contrato, así como las consecuencias jurídicas de tal resolución por incumplimiento, van a depender de los pactos que las partes hayan incluido en la licencia, así como también las legislaciones aplicables.

Es por ello necesario que el contrato prevea de forma concreta la forma y plazos para instar la resolución de la licencia por incumplimiento, así como las consecuencias que dicho incumplimiento tendrá para las partes, normalmente una indemnización de daños y perjuicios para la parte agraviada a cargo de la parte infractora. Además, es recomendable incluir de forma específica qué actos se considerarán como incumplimiento de la licencia (ver APARTADO #3).

Es importante que el contrato prevea las causas de incumplimiento, y la forma y consecuencias que tendrá la resolución de la licencia

En cualquier caso, es importante destacar aquí que, tal y como reconoce expresamente la 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 acarrear, más allá de su consideración como un incumplimiento contractual, como una infracción al propio derecho del obtentor, lo que en algunos países podría acarrear responsabilidades severas, incluso de índole penal.

7.6. Aspectos del derecho de la competencia relacionados con la licencia

El derecho de obtentor no es absoluto, y, aunque, como comentamos en la sección anterior, los miembros de la UPOV no pueden limitar el libre ejercicio de ese derecho salvo en caso de interés público, ello no significa que pueda contravenir otras normas del ordenamiento jurídico.

En este apartado vamos a considerar los posibles conflictos que se pueden plantear entre el ejercicio de los derechos de obtentor y la normativa de defensa de la competencia, ya que se trata de figuras jurídicas con objetivos en cierto modo contradictorios: por un lado, la concesión de un monopolio legal de explotación comercial limitado temporalmente, y, por el otro, la preservación de las condiciones objetivas necesarias para asegurar la libre competencia en el mercado. No es extraño por tanto que en la práctica se presenten a veces problemas de compatibilidad entre ambas figuras.

Las normas de competencia pueden afectar a todas las cláusulas contractuales o prácticas comerciales, pero aquí nos centraremos en los aspectos más relevantes y habituales que encontraremos en los contratos de licencia:

a. Cláusulas restrictivas de la competencia:

Las normas de competencia tienen por objeto prevenir acuerdos que tengan por objeto o efecto eliminar, restringir o distorsionar la libre competencia en el mercado. Entre las cláusulas de las licencias que podrían incurrir en tales conductas se encuentran:

- Las **restricciones territoriales absolutas**, que pretendan o tengan por efecto el reparto del mercado entre el licenciante y los diferentes licenciarios (por ejemplo, asignándose clientes o territorios) impidiendo toda competencia entre ellos. Ejemplo de ello serían las licencias que limiten la libertad del licenciario o de sus clientes de vender pasivamente a terceros material vegetal licenciado o cosecha (i.e., pedidos no solicitados), o impongan un “blindaje” frente a importaciones paralelas.

- Las **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.
- La **prohibición de uso de tecnología propia por el licenciatario**, o de desarrollar éste su propia actividad de fitomejoramiento (aquí podría incluirse la exclusión pactada en la licencia de la excepción del obtentor).

b. Abuso de posición dominante:

Se entiende por “**posición dominante**” el poder de mercado que permite a una empresa actuar con independencia frente a competidores y clientes. Se trata de un concepto relativo a mercados relevantes, de manera que una empresa pequeña podría ser dominante para un territorio o producto concreto, dependiendo por ejemplo de si las variedades son o no sustituibles.

La posición dominante suele estimarse en función de la cuota de mercado, normalmente a partir del 40-50% se puede presumir la posición dominante, pero deben examinarse factores adicionales, como la existencia en el mercado de otros productos competidores, las barreras de entrada, etc.

Los abusos de posición dominante suelen ser de dos clases:

- **Abusos de exclusión**, dirigidos a expulsar del mercado a los competidores (ejemplo: negativa injustificada a licenciar, aplicación de condiciones discriminatorias, etc.).
- **Abusos de explotación**, dirigidos contra los clientes (ejemplo: regalías o precios excesivos) por su falta de libertad para adquirir el producto.

En todo caso, las posibles infracciones a la competencia dependerán de la legislación aplicable, la cual puede prever excepciones a dicha normativa por razones justificadas y con el fin de promover el progreso tecnológico.

APARTADO #1

El sistema de regalías extendidas de Uruguay – “Valor Tecnológico”



Expresa el sitio WEB de URUPOV, asociación civil de Uruguay que representa los intereses de los obtentores en ese país, que el objetivo del "contrato de valor tecnológico", es la recuperación de un porcentaje de la inversión realizada en investigación y desarrollo genético, con un menor valor y una base más amplia y justa de cobro. Ésta se cobra sólo por la semilla de "uso propio" reservada y sembrada por el productor.

Como funciona el sistema:

¿Cómo funciona?

- (1) A la compra. Firma del contrato. Información del productor y cultivo.
- (2) A la cosecha.
 - a. Informar sobre la cantidad de kilogramos cosechados.
 - b. Informar si tiene intención de reserva.
 - c. Informar kilogramos reservados. Informar lugar de procesamiento y almacenaje.
- (3) A la siembra. Informar kilogramos sembrados (como “uso propio”) y lugar de siembra.
- (4) Pago de valor tecnológico. Recibo de factura y monto a pagar.

APARTADO #2

Coexistencia de derechos



Fuente del grafico: GMO answers. <https://gmoanswers.com/gmos-globally>

Los cultivos genéticamente modificados son usados extensivamente en muchos países del mundo, en particular en América.

En estos cultivos puede darse una situación en la cual las variedades están protegidas por un derecho del obtentor y también tienen insertadas construcciones genéticas protegidas mediante patentes biotecnológicas. A esta situación se la conoce como “coexistencia de derechos”.

La “coexistencia de derechos” puede afectar directamente el alcance de los contratos de licencia, ya que el alcance de las excepciones a los derechos conferidos es muy diferente entre el derecho del obtentor y la patente.

APARTADO #3

Ejemplos de cláusula de resolución de la licencia

Ejemplo 1: Cláusula de resolución de una licencia de variedad frutal:

Esta licencia se entenderá resuelta anticipadamente en su integridad por el incumplimiento de alguna o varias de las obligaciones que incumben al licenciataro establecidas en este contrato, y especialmente:

- por el impago o retraso reiterado en el pago de los royalties debidos.
- por la no declaración o declaración falsa relativa al material vegetal suministrado y/o las plantas producidas;
- por la entrega de plantas a productores-agricultores sin la previa suscripción por estos del formulario adjunto;
- por la multiplicación y producción de plantas en número superior al declarado o en emplazamientos distintos a los autorizados;
- por la cesión por cualquier título a terceros no autorizados de material vegetal de las variedades licenciadas, susceptible de ser utilizada para su propagación.
- por la obstrucción de cualquier clase a los controles previstos;
- por la infracción en otra forma de derechos de obtentor.

En tales casos, el Obtentor requerirá formalmente al licenciataro por medio de carta remitida por correo certificado u otro medio escrito comprobable, instando el inmediato cumplimiento de la obligación incumplida. Si en un plazo máximo de un mes siguiente a dicha notificación el licenciataro no hubiera procedido a dar cumplimiento a la obligación debida frente al Obtentor, la licencia se considerará desde ese momento cancelada de pleno derecho, con todas sus consecuencias incluida la indemnización de daños y perjuicios.

La cancelación anticipada de la presente licencia, por causa imputable al licenciataro, llevará aparejada la obligación de arrancar y destruir inmediatamente y a su costa, en presencia del personal designado por el Obtentor, la totalidad de plantas u otro material vegetal de la variedad licenciada que pudiera hallarse en posesión del licenciataro. En caso de que la resolución trajera causa de la reproducción (multiplicación) y producción de un número de plantas u otro material vegetal superior al declarado, el licenciataro deberá además indemnizar al Obtentor, con una sanción convencionalmente pactada cuyo importe resultará de multiplicar por tres la regalía establecida para la explotación de tales plantas. Ello se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole en que se hubiera podido incurrir y de la consiguiente indemnización de daños y perjuicios.

Ejemplo 2: Cláusula de resolución de una licencia de variedad de cereal:

En caso de incumplimiento por el productor de alguna o varias de las obligaciones que le incumban en virtud del presente contrato, y especialmente por:

- el impago o retraso reiterado en el pago de los royalties debidos;
- la no declaración o declaración falsa de las cantidades de semilla producida, certificada y/o comercializada;
- la producción y comercialización de semilla o granos para siembra no certificados oficialmente;
- la cesión no autorizada a terceros de cualesquiera de las operaciones autorizadas en esta licencia;
- la obstrucción de cualquier clase a los controles previstos en este contrato, y por cualquiera otra infracción en otra forma de los derechos del Obtentor,

En cualquiera de tales casos, el Obtentor requerirá formalmente al Licenciataro por medio de carta remitida por correo certificado u otro medio escrito comprobable, instando el inmediato cumplimiento de la obligación que le incumbe. Si en un plazo máximo de un mes siguiente a dicha notificación, el productor no hubiera procedido a dar cumplimiento a la obligación debida frente al Obtentor, la licencia se considerará desde ese momento cancelada con todas sus consecuencias, incluida la indemnización de daños y perjuicios.

La cancelación anticipada de la presente licencia, por causa imputable al productor llevará aparejada la obligación de destruir inmediatamente y a su costa, en presencia del personal designado por el Obtentor, la totalidad de semilla o granos para la siembra producidas en virtud de la presente licencia.

En caso de que la resolución trajera causa de la no declaración o declaración falsa de las cantidades de semilla o granos para la siembra realmente producidos y/o comercializados, el productor deberá además indemnizar a GESLIVE en la representación del titular, con una sanción convencionalmente pactada por el importe resultante de multiplicar por dos el royalty aplicable a tales cantidades no declaradas. Dicha sanción se elevará hasta tres veces la regalía aplicable, cuando la semilla o granos para la siembra fueran producidos y/o comercializados por el productor carentes de la certificación oficial reglamentariamente establecida. Ello se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole en que se hubiera podido incurrir y de la consiguiente indemnización de daños y perjuicios.

Pregunta de autoevaluación 1:

PAE 1: Describa la relación existente entre los contratos de licencia de variedades vegetales y las excepciones al derecho del obtentor de las Actas de UPOV

Respuesta:

El contrato de licencia de variedades vegetales no escapa del alcance de las excepciones generales que afectan al derecho del obtentor, en particular la excepción del agricultor y la excepción del obtentor.

La excepción del agricultor es un privilegio que goza de poder reservar y usar parte del grano cosechado de una variedad protegida para ser usado en la siguiente siembra.

Una limitación contractual a esta excepción entre el licenciante y el licenciario tiene validez legal en tanto y en cuanto el derecho del obtentor sea considerado un derecho de orden privado.

En la Unión Europea, el régimen de protección comunitario permite a los obtentores y agricultores pactar la forma en que estos pueden hacer uso de dicha excepción, así como la retribución que deben pagar al obtentor.

En Argentina y en Uruguay las asociaciones de obtentores han puesto en vigencia sistemas contractuales para controlar la excepción del agricultor y permitir un recupero de las regalías para los obtentores.

La excepción del obtentor es el privilegio que goza un obtentor para poder utilizar una variedad vegetal protegida de otro obtentor en su propio programa de mejoramiento, sin requerir la autorización de este.

Al tratarse de uno de los pilares del derecho de obtentor establecido por las Actas de la UPOV, en principio no es posible establecer limitaciones de orden contractual a esta excepción, además que esta limitación generaría una situación asimétrica, ya que el licenciario de la variedad estaría en una situación de relativa desventaja frente al no licenciario.

Pregunta de autoevaluación 2:

PAE 2: Describa las principales cláusulas que, de incluirse en una licencia, podrían plantear una infracción de la normativa de defensa de la competencia.

Respuesta:

Las principales cláusulas de las licencias que podrían incurrir en conductas prohibidas por las normas de competencia son:

- Las restricciones territoriales absolutas, repartiéndose entre Licenciante y Licenciario los clientes o territorios, e impidiendo toda competencia entre ellos. Ejemplo de ello serían las licencias que impidan al licenciario vender pasivamente a terceros el material vegetal licenciado o impidan las importaciones paralelas.
- Las restricciones en la libertad de los licenciarios de elegir sus clientes o de fijar los precios de venta a sus clientes del material licenciado.
- La prohibición de uso de la variedad licenciada en el propio programa de fitomejoramiento del Licenciario.

- Abusos de posición dominante, como negarse injustificadamente el Obtentor a licenciar a un productor, o aplicarle condiciones discriminatorias, o aplicarle royalties o precios excesivos.

[Fin del Módulo 7]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Módulo 8: Ejemplos de licencias

Contenidos:

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

Tiempo de estudio: Para el estudio de este módulo son necesarias aproximadamente 4 horas.

Objetivos:

Después de estudiar este módulo, usted podrá:

1. Conocer y apreciar modelos concretos de convenios y licencias con distintos objetivos y en diferentes cultivos

CONVENIO DE VINCULACION TECNOLOGICA

INIA - XXXXX

Entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en adelante el INIA, con domicilio en XXXX, Ciudad de XXX, representado por el Sr. Presidente del Consejo Directivo,, por una parte, y, en adelante XXXXX, con domicilio en, representado en este acto por su, por la otra parte, y teniendo en cuenta que:

- Las partes coinciden en los objetivos de promover el desarrollo agropecuario, atendiendo de esta manera a los crecientes requerimientos del sector.
- Resulta conveniente consolidar la relación del INIA y las empresas, impulsando y ampliando la participación de las mismas en el desarrollo tecnológico nacional;
- -
- -

convienen en celebrar el presente convenio de vinculación tecnológica, sujeto a las cláusulas siguientes:

OBJETO

Artículo 1º - El INIA, a solicitud de, y a través del Instituto de, desarrollará, en adelante el PRODUCTO.

COMITÉ COORDINADOR

Artículo 2º - A los efectos del logro de los fines propuestos, se crea un Comité Coordinador integrado por cuatro miembros, un miembro titular y uno suplente por cada una de ambas partes, el que debe constituirse dentro de los treinta (30) días de la firma del convenio. El representante titular del INIA en el Comité Coordinador será el responsable o coordinador de la ejecución del proyecto objeto de este convenio. Las partes podrán reemplazar sus representantes cuando así lo consideren conveniente, con obligación de comunicación inmediata a la otra en el momento de adoptar tal disposición. Serán funciones del Comité Coordinador las detalladas en el Anexo I.

OBLIGACIONES DE INIA

Artículo 3º - El INIA conducirá los trabajos de investigación necesarios para el logro de los objetivos indicados en el artículo 1º, a cuyo efecto formulará el Proyecto de Trabajo y el Programa Anual de Actividades que componen el Anexo II. El INIA designará a un responsable del mismo con funciones de coordinación y

ACUERDO MARCO SOBRE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE CEREZO ENTRE EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO (.....) Y LA EMPRESA

En, a ___ de _____ de 2020_

COMPARECEN

De una parte, el Ilmo. Sr. D., Director del Instituto de Investigación y Desarrollo La EMPRESARario (en adelante el INSTITUTO), con CIF S-....., con sede en, en representación del mismo, en virtud del Decreto, por el que se dispone su nombramiento, actuando conforme a las atribuciones que le confiere el artículo de la Ley, por la que se crea el Instituto, y en virtud de la autorización por Acuerdo de Consejo del Instituto de fecha

De otra parte la empresa (en adelante LA EMPRESA) con C.I.F. _____, y sede en _____, y en su nombre y representación D. _____, con D.N.I.nº _____, actuando en calidad de _____, en virtud de XXXXXXX

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de sus respectivas entidades el presente acuerdo marco y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.-El INSTITUTO tiene como finalidad impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en los sectores la agrario, forestal y alimentario, así como fomentar la contribución al desarrollo de los



Cto. N°:

CONTRATO DE LICENCIA DE EXPLOTACION DE VARIEDAD VEGETAL

En Madrid, a 24/07/09

De una parte, la sociedad "GESTION DE LICENCIAS VEGETALES GESLIVE, S.L." con domicilio en 28014 Madrid, calle Antonio Maura nº 7, 1º izda., C.I.F. B-81463028, (en adelante denominada "GESLIVE"), representada en este acto por su Director-Gerente, D. ANTONIO VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA, con D.N.I. 76.007.899-Y, actuando en su carácter de mandatario del CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (en adelante denominado "el titular").

Y de otra, el vivero con domicilio en y CIF....., representada en este acto por D., con N.I.F. (en adelante denominado "el Licenciatario").

EXPONEN

I.- Que GESLIVE, como entidad dedicada a la gestión, protección y defensa de los derechos sobre obtenciones vegetales, ha recibido mandato exclusivo del obtentor, titular, causahabiente o representante de todos los derechos, para en su nombre proceder a la concesión de contratos de explotación de la variedad indicada, así como para representarle y sustituirle en todas las operaciones que se deriven de las mismas, incluido el encargo de controlar la regularidad de las operaciones ligadas al uso de los contratos concedidos.

II.- Que el productor, hallándose en posesión del título oficial de vivero multiplicador, se halla interesado en la multiplicación de material de reproducción de la variedad indicada para la producción y comercialización de plantas de vivero.

III.- Que, en consecuencia, ambas partes han acordado la concesión del presente CONTRATO, que se regirá por las **CONDICIONES GENERALES adjuntas a este documento, las cuales el productor declara haber leído y aceptado expresamente**, aplicables a las siguientes:

ESPECIFICACIONES

1º: Objeto del contrato:

Variedad:

Especie:

Referencia protección:

Marca registrada/ Nombre comercial:.....

Categoría:.....

2º: Validez del contrato:

Duración: Fecha inicio:Fecha final:

(Según artículo 7º de las condiciones generales anejas)

Ámbito territorial: NACIONAL

3º: Royalty

Derechos de inscripción del contrato:€

Valor de Royalty:€/ PLANTA

Fecha límite de abono de Royalty: CONTADO PREVIO A LA ENTREGA DE LAS PLANTAS

A las anteriores cantidades les serán de aplicación los impuestos que establezca la legislación vigente.

4º: Autorización

El productor autoriza a las Administraciones Públicas y a los organismos competentes en el control sobre la producción vegetal, particularmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y/o de las Comunidades Autónomas, así como a toda entidad implicada en la comercialización del material vegetal procedente de las plantaciones objeto de esta contrato, a comunicar y suministrar a GESLIVE toda la información por ésta solicitada, relativa a la producción, comercialización, exportación o importación de todo material vegetal de la variedad objeto del presente contrato.

Fdo. El Licenciatario

Fdo. GESLIVE

**CONTRATO DE LICENCIA DE EXPERIMENTACIÓN DE VARIEDADES
VEGETALES**

En, a ... de ... de 20..

REUNIDOS

De una parte, con domicilio
..... (en adelante denominada "el OBTENTOR") representada en
este acto por D. ... con D.N.I. en su condición de ...

Y de otra, "..." (...), con domicilio en ..., con C.I.F. ..., (en adelante denominada "el
PRODUCTOR"), representada en este acto por D. ... con D.N.I. ... en su condición de

EXPONEN

I.- Que el OBTENTOR es un centro público que tiene entre sus fines la investigación, obtención y desarrollo de nuevas variedades vegetales, entre las cuales se hallan las variedades descritas y enumeradas en el ANEXO I a este contrato (en los sucesivos, las "VARIEDADES"), susceptibles de aportar mejoras en el proceso de cultivo, los rendimientos agrícolas y/o la calidad del producto final.

II.- Que el PRODUCTOR es un profesional de la agricultura, que como tal se halla interesado en colaborar con el OBTENTOR en las tareas de ensayo y experimentación de las VARIEDADES, de forma que se pueda verificar su comportamiento en las condiciones agronómicas de la zona de producción del PRODUCTOR.

En consecuencia, ambas partes, reconociéndose plena capacidad para obligarse, han acordado suscribir el presente CONTRATO DE LICENCIA DE EXPERIMENTACIÓN DE VARIEDADES VEGETALES, con sujeción a las siguientes:

ESTIPULACIONES

1. Objeto:

1.1. Por el presente contrato, en los términos y condiciones aquí previstas, ambas partes acuerdan la prestación por el PRODUCTOR de servicios de ensayo y experimentación que se detallan mediante Anexo II a este documento, consistentes esencialmente en la



Cto. Nº:

CONTRATO DE LICENCIA DE MULTIPLICACIÓN Y VENTA DE VARIEDAD VEGETAL

En Madrid, a 21/03/17

De una parte, GESTION DE LICENCIAS VEGETALES GESLIVE, S.L.U., con domicilio en 28014 Madrid, Antonio Maura, 7 1º-Izq, C.I.F. B-81463028, (en adelante denominada "GESLIVE"), representada en este acto por su Director-Gerente, D. ANTONIO VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA, con D.N.I. 76.007.899-Y, actuando en su carácter de mandatario de la sociedad (en adelante denominado "el titular").

Y de otra,, LDA, con domicilio en y CIF....., representada en este acto por D. con N.I.F. (en adelante denominado "el productor").

EXPONEN

I.- Que GESLIVE, como entidad dedicada a la gestión, protección y defensa de los derechos sobre obtenciones vegetales, ha recibido mandato exclusivo del obtentor, titular causahabiente o representante de todos los derechos, para en su nombre proceder a la concesión de contratos de explotación de la variedad indicada, así como para representarle y sustituirle en todas las operaciones que se deriven de las mismas, incluido el encargo de controlar la regularidad de las operaciones ligadas al uso de los contratos concedidos.

II.- Que el productor, hallándose en posesión del título oficial de productor de semillas, se halla interesado en la producción y comercialización de material de reproducción (semillas) de la variedad indicada.

III.- Que, en consecuencia, ambas partes han acordado la concesión del presente CONTRATO, que se registrará por las **CONDICIONES GENERALES adjuntas a este documento, las cuales el productor declara haber leído y aceptado expresamente**, aplicables a las siguientes:

ESPECIFICACIONES

1º: Objeto del contrato:

Variedad: ...

Especie:

Referencia protección: COMUNITARIA EUROPEA

Marca registrada / Nombre comercial:-----

Categoría: MULTIPLICACION SEMILLA R2

2º: Validez del contrato:

Duración: Fecha inicio: 21/03/17 Fecha final:---

Cosechas: 2016 **Campañas de precintaje y venta:** 2016-2017

Anual renovable (Según artículo 7º de las condiciones generales anejas)

Ámbito territorial: España

3º: Royalty

Derechos de inscripción del contrato: 0,00 €

Valor de Royalty: xxx Euros/ QUINTAL DE SEMILLA CERTIFICADA MULTIPLICACION SEMILLA R2

Fecha límite de abono de Royalty : 1 de marzo de cada año

Royalties sujetos a la actualización en campañas sucesivas según decisión del Obtentor o Titular. A las anteriores cantidades les serán de aplicación los impuestos y tributos que establezca la legislación vigente.

4º: Autorización

El productor autoriza a las Administraciones Públicas y a los organismos competentes en el control sobre la producción vegetal, particularmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y/o de las Comunidades Autónomas, así como a toda entidad implicada en la comercialización del material vegetal procedente de las plantaciones objeto de este contrato, a comunicar y suministrar a GESLIVE toda la información por ésta solicitada, relativa a la producción, comercialización, exportación o importación de todo material vegetal de la variedad objeto del presente contrato.

Fdo. El Productor

Fdo. GESLIVE

GESLIVE, Antonio Maura, 7 1º-Izq 28014 MADRID
Tel. +34 91 360 58 70 – Fax +34 91 523 12 44 – E-mail: administracion@geslive.com – www.geslive.com

[Fin del Módulo 8]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Módulo 9: La defensa del derecho de obtentor ante infracciones

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 el Arbitraje como herramienta de resolución de litigios

Tiempo de estudio: Para el estudio de este módulo son necesarias aproximadamente 3 horas.

Objetivos:

Después de estudiar este módulo, usted podrá:

1. Identificar las infracciones más comunes a los derechos de obtentor.
2. Entender los principios y procedimientos que permitan una más eficaz defensa jurídica del derecho de obtentor.
3. Conocer las posibilidades que ofrecen las licencias como herramienta para prevenir la comisión de infracciones.
4. Familiarizarse con la mediación y el arbitraje como alternativa a la vía judicial para la resolución de conflictos y disputas derivados de las licencias.

9. La defensa del derecho de obtentor ante infracciones

Las plantas son seres vivos, y, siendo la reproducibilidad el atributo básico de la vida, las plantas llevan en sí mismas la capacidad de reproducirse, sexual o asexualmente, y producir nuevos ejemplares de sí mismas. Por ello, las variedades vegetales son particularmente susceptibles de ser explotadas por terceros, en muchas ocasiones sin la autorización o el consentimiento del obtentor.

Por ejemplo, de un sólo árbol frutal, un productor o vivero puede reproducir cientos de árboles idénticos, de los que el agricultor puede cosechar la fruta durante una década o más. De hecho, las plantas reproducibles asexualmente constituyen literalmente máquinas de multiplicación geométrica de sí mismas. Por otra parte, las plantas reproducibles sexualmente producen semillas que pueden ser sucesivamente multiplicadas durante muchos años, salvo en las especies híbridas en las cuales, por el fenómeno de la segregación de las plantas F2, el grano cosechado es genéticamente diferente a la semilla sembrada. Esto no impide, sin embargo, la multiplicación vegetativa de plantas de tales híbridos.

No es por tanto sorprendente que las infracciones al derecho de obtentor se hallen generalizadas en muchos países, y que su prevención constituya uno de los mayores desafíos que pueda enfrentar el 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

Es necesario subrayar que las infracciones a sus derechos de propiedad intelectual suponen la mayor amenaza a la actividad de los obtentores, ya que impiden un retorno financiero que es básico para asegurar las inversiones necesarias en los programas de fitomejoramiento. Cuando las infracciones se generalizan, se desincentiva la innovación tanto para el sector privado como para el público; se dificulta el acceso a esa innovación por los agricultores y productores del país; y se generan riesgos para los agricultores y consumidores derivados de la introducción en el mercado de un material vegetal producido de forma clandestina y sin garantías de ninguna clase. En algunos casos, la experiencia demuestra que las infracciones generalizadas pueden conllevar el desprestigio de la producción agraria entera y dañar las exportaciones del país.⁷

⁷ Véase un ejemplo de los efectos negativos sobre las infracciones a los derechos de obtentor en las conclusiones del Simposio Internacional en Viet Nam: https://www.upov.int/export/sites/upov/meetings/en/2016/enforcement_seminar_viet_nam/16_concluding_remarks_seminar_hanoi_2016.pdftambién

9.1. Tipología de infracciones

Todo el conjunto de actos que la ley reserva al obtentor de una variedad protegida son susceptibles de ser ejecutados sin su autorización, y por tanto ser constitutivos de infracción.

Sin embargo, la experiencia demuestra cómo, dependiendo de los cultivos, existen tipos más comunes de infracciones:

- **Cultivos extensivos:** en todas las especies reproducibles naturalmente “true to type” por semillas (cereales, forrajeras, leguminosas, etc.), es corriente la multiplicación y producción de semillas de variedades protegidas sin la autorización del obtentor. Dado que en la mayoría de los países el mercado de semillas está regulado por sistemas de certificación, la multiplicación y venta de tales semillas se realiza de forma clandestina (“bolsa blanca”), constituyendo en ocasiones un mercado “negro” de considerables dimensiones, en el que participan no sólo agricultores individuales, sino también, en algunos casos, de empresas y cooperativas.

Es importante destacar aquí que, en muchos países, estas especies son susceptibles de reproducción y reemplazo de semillas por los agricultores en virtud de la excepción del agricultor del Derecho del Obtentor (ver Módulo 01, punto 1.2). Dicho reemplazo no sería, por tanto, constitutivo de infracción al derecho de obtentor, siempre que fuere efectuado conforme a la normativa aplicable, y que el reemplazo tuviera carácter individual. Cuestión diferente sería la venta de esa semilla entre agricultores, supuesto que sí es considerado una infracción.

En muchos casos, la venta de semilla ilegal es disfrazada como venta de grano destinado al consumo animal o humano y no a la siembra. Los criterios para determinar la existencia de infracción son analizados con más detalle en el APARTADO #1.

Las infracciones más comunes en los cultivos extensivos consisten en la reproducción y comercialización no autorizada de semilla, generalmente al margen del sistema de certificación oficial (las denominadas "bolsas blancas" o "brown bags")

- **Papa o patata:** como ocurre con los cereales, también es común en muchos países la multiplicación y venta de papas para siembra de variedades protegidas sin autorización del obtentor. Generalmente, dicha venta es simulada como venta de patata de consumo.
- **Frutales y cítricos:** ya indicamos que, en el caso de las especies leñosas de frutales o cítricos, la multiplicación mediante el injerto de yemas resulta extremadamente fácil para cualquier vivero, permitiendo obtener de una sola planta centenares de nuevos ejemplares. Tales injertos pueden incluso ser realizados por un agricultor avezado, y, con la aplicación de nuevas técnicas como la multiplicación “in vitro”, permiten la multiplicación geométrica de la variedad y el abastecimiento de todo un país a partir de unos pocos ejemplares, lo que origina la presencia generalizada de fruta de origen ilegal en los mercados (algunos ejemplos de ello se exponen en el APARTADO #2 de este módulo). Debemos destacar que la generalización de estas multiplicaciones incontroladas en muchos casos implica riesgos fitosanitarios graves, y son las causantes de la extensión alcanzada por muchos patógenos.

Las especies frutales son especialmente susceptibles a la infracción de los derechos de obtentor, por las facilidades que ofrecen sus técnicas de multiplicación a gran escala (injerto, estaquillado, etc.)

- Hortícolas: las especies hortícolas de polinización abierta como la lechuga, judía, cebolla, etc., son también susceptibles de ser reproducidas ilegalmente por semillas. No es el caso de los híbridos, que como indicamos están protegidos de facto por la heterosis (heterogeneidad de las plantas F2) de la reproducción por semillas, pero que pueden ser reproducidos vegetativamente, bien por injerto o por esquejes.
- Ornamentales: dependiendo de las especies, es posible su reproducción no autorizada por semillas, si bien en la mayoría de los casos la reproducción ilegal se produce de forma vegetativa o asexual.

A las infracciones mencionadas, cometidas todas ellas sobre el material de la variedad, habrían de añadirse aquellas que consisten en la utilización impropia de la denominación de la variedad protegida, para identificar un material vegetal que en realidad no pertenece a tal variedad y que pretende ilícitamente aprovecharse de la reputación que esa variedad haya podido alcanzar en el mercado.

La infracción a los derechos del obtentor puede cometerse tanto por la realización de actos no autorizados (reproducción, producción, comercialización, etc.) con el material de la variedad protegida, como por el uso impropio de la denominación de la variedad protegida para identificar fraudulentamente material de otras variedades

9.2. Principios de la defensa jurídica del derecho de obtentor

Uno de los principales problemas que plantea la defensa del derecho de obtentor es el hecho de que las infracciones suelen ser cometidas por empresas clientes o competidoras, o por los propios agricultores. A diferencia de otros sectores también afectados seriamente por la piratería, el de semillas y plantas no presenta una distinción clara del mercado profesional frente al “negro” o clandestino.

Ello supone un reto considerable para los obtentores, que deben combatir infracciones en muchos casos cometidas por colegas o por sus propios clientes. Por esta razón, son varios los países en que han surgido y funcionan con éxito organizaciones formadas por los propios obtentores y dedicadas específicamente a esta misión (SICASOV, STV, BSPB, ARPOV, URUPOV, GESLIVE, AIB, BREEDERS TRUST, etc.), ya que permiten presentar un frente común

y unificado frente a los infractores, liberando a los obtentores de los perjuicios comerciales que en ocasiones podría causarles la defensa decidida pero individual de sus derechos.

Las dificultades prácticas que plantea la averiguación y defensa jurídica ante las infracciones han dado lugar a la creación, en muchos países, de organizaciones formadas por los propios obtentores con el fin de auxiliarles en la defensa de sus derechos de propiedad intelectual

Es difícil señalar herramientas jurídicas válidas de forma universal para una eficaz defensa del derecho de obtentor ante infracciones⁸, ya que es necesario atender a las regulaciones propias de cada país, si bien con base en la experiencia exitosa en algunos países⁹, podemos indicar las siguientes:

- Regulación eficiente, particularmente procesal, mediante procedimientos sin dilaciones que permitan a los obtentores la recogida de pruebas y la adopción de medidas cautelares en casos de infracción.
- Sanciones disuasorias al infractor, por ejemplo, de carácter penal (penas de prisión, análogamente a lo que es común para las infracciones en materia de patentes o marcas comerciales).
- Tribunales especializados en propiedad intelectual, y, dentro de ellos, en los derechos de obtentor, que se puedan familiarizar con las normativas y sus aspectos técnicos.
- Colaboración por las autoridades competentes encargadas del control e inspección de semillas y plantas.
- La posibilidad de obtener indemnización completa de todos los perjuicios y las costas causadas por la propia defensa jurídica ante la infracción.
- Medidas de control aduaneras efectivas.
- Identificación de la variedad mediante herramientas de identificación genética, ya que en muchos casos será inviable la realización de ensayos de campo para la caracterización fenotípica (morfológica) del material.

Esta última herramienta tiene particular importancia en la defensa contra las infracciones a los derechos de obtentor, ya que, aunque la variedad es definida por la expresión de características resultantes de un genotipo o combinación de genotipos, la identificación de variedades con observaciones fenotípicas (morfológicas) requiere mucho tiempo, incluso varios años, de evaluaciones de campo, lo que resulta difícil en el marco de un procedimiento judicial por infracción. Además, para muchos cultivos será imposible llevar a cabo esas evaluaciones de campo cuando sólo se dispone del material cosechado (frutos). Por ello, el desarrollo de tales técnicas para identificar la variedad en cualquier etapa del desarrollo de la planta y en diferentes tejidos es esencial para la observancia del derecho de obtentor. Algunos países como España (para cultivos frutales y ornamentales) o Argentina y Uruguay (para el cultivo de soja) ya tienen en uso herramientas que aplican este sistema.

⁸ Véanse las notas explicativas de la UPOV sobre la defensa de los derechos de obtentor: https://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_enf.pdf

⁹ Pueden consultarse numerosos ejemplos de decisiones judiciales en casos por infracción en la base de datos jurisprudenciales de la CPVO: <https://cpvo.europa.eu/en/about-us/law-and-practice/pvr-case-law-database>

Las técnicas de identificación genética de las variedades vegetales son una herramienta muy útil, a veces imprescindible, para la defensa de los derechos de obtentor, ya que en muchos casos puede ser imposible establecer la identidad de la variedad mediante ensayos fenotípicos de campo en el marco de un procedimiento judicial por infracción

Con el fin de asegurar el valor legal de un análisis de perfil molecular de identificación varietal, los siguientes elementos han sido considerados relevantes en la jurisprudencia de países como España:

- El análisis debería ser realizado idealmente por un laboratorio público acreditado, utilizando las herramientas (marcadores moleculares) más adecuadas conforme al estado de la técnica.
- La muestra testigo debería ser suministrada por la oficina de derechos de obtentor y tomada de la colección oficial de referencia, para evitar el cuestionamiento de su autenticidad.
- El informe debería exponer el estado de la técnica, y las razones que permiten concluir, sobre una base estadística, que la muestra objeto del análisis pertenece (o no) a la variedad protegida.

9.3. Papel/Función de la licencia como instrumento de prevención de infracciones

Desde el momento en que el material de la variedad protegida entra lícitamente en el mercado, cualquiera puede tener acceso al mismo y surge el riesgo de una reproducción o venta ilegal de dicho material.

Sin embargo, el obtentor tiene en su mano posibilidades que le permiten limitar o reducir ese riesgo, utilizando para ello diferentes estrategias y mecanismos contractuales. Las licencias contractuales pueden jugar un papel importante en la prevención de infracciones. Ello es así porque, una vez establecida la identidad de la variedad, el paso siguiente en todo procedimiento por infracción será demostrar que el material vegetal ha sido reproducido y puesto en el mercado por el infractor de manera no autorizada. El obtentor debería para ello disponer de herramientas que aseguren la trazabilidad y le permitan discriminar entre la producción legal e ilegal de su variedad a lo largo de la cadena comercial, hasta llegar al producto de la cosecha.

Algunas de estas posibilidades ya han sido referidas brevemente en módulos anteriores (módulo 07, punto 7.1), como el establecimiento del sistema de “regalía extendida” en Argentina y Uruguay, que permite al obtentor mediante contrato ser informado de la cantidad de semilla reservada y usada de su variedad, percibiendo una regalía cuyo valor es conocido en el mismo momento de la compra inicial. Un ejemplo similar sería el sistema de “regalía de punto final” (“End Point Royalty”) desarrollado en Australia, por el que el obtentor impone igualmente por

contrato el pago de regalías al usuario final de su variedad (agricultor), involucrando para ello a los operadores comerciales de grano.

Las licencias constituyen una herramienta de primer orden para prevenir infracciones a los derechos de obtentor, al permitir incluir cláusulas que favorezcan el control y la trazabilidad en el mercado del material legítimo producido bajo licencia

En el caso de los frutales, una estrategia que se ha generalizado en varios países (UE, EE UU, Sudáfrica, etc.) es la de la concesión de licencia de explotación de la variedad protegida no al vivero o multiplicador de las plantas, sino al agricultor titular de la plantación en la que las plantas son explotadas. Este esquema está basado en el “uso” del material con fines de producción de fruta. Aún cuando tales contratos podrían ser legítimos al amparo de la libertad de pactos, es también posible una concepción de los mismos completamente alineada y en base al derecho de obtentor: bastaría para ello bien conferir al agricultor la licencia para multiplicar las plantas, por sí mismo o utilizando los servicios de un tercer vivero, o bien mantener la licencia habitual al vivero, pero imponiendo a este la obligación de suscripción, por todos los agricultores clientes que accedan a las plantas de la variedad licenciada, de un “contrato de explotación” que establezca con claridad los términos de uso del material de la variedad y permita identificar las plantaciones a los fines de inspección o auditoría por el obtentor. Un ejemplo de tales contratos se analiza en el APARTADO #3 de este módulo.

En algunos cultivos cuyo valor principal radica en el producto de la cosecha (flores, frutas y hortalizas) han proliferado en los últimos años estructuras de comercialización integrada o "clubes", que integran al obtentor, multiplicador y agricultor en un esquema conjunto de explotación y comercialización de variedades protegidas, generalmente bajo el amparo de una marca comercial

Otros sistemas de introducción más reciente, sobre todo para variedades ornamentales, frutales y hortícolas, apuntan a la mejora en la trazabilidad del producto de la cosecha (flor cortada, fruta), con el fin de permitir la comprobación del origen legítimo de dicho producto a lo largo de la cadena comercial, así como controlar su calidad asegurando la valorización del producto en beneficio de todos los actores. Estos esquemas han dado lugar en muchos casos a esquemas integrados tipo “club”, en los que el obtentor establece alianzas con grupos selectos de agricultores y comercializadores, limitando a los mismos el acceso a la variedad y buscando mediante estrategias de marketing una diferenciación y valorización en el mercado. Es común en tales casos el uso de marcas de comercio, dando lugar a una arquitectura contractual compleja pero que debe ser diseñada de forma cuidadosa para evitar conflictos con la normativa de defensa de la competencia, como apuntamos en el Módulo 07, punto 6.1.3.

Un elemento añadido que puede contribuir a prevenir infracciones es la inscripción oficial de la licencia en un Registro público, tal y como se observó en el Módulo 07, punto 7.1.3 del Módulo 7 de este curso, o al menos, su notificación a las autoridades o servicios oficiales del país encargadas del control de semillas y plantas, o de la prevención de infracciones en materia de propiedad intelectual, así como a las autoridades aduaneras.

9.4. La Mediación y el Arbitraje como herramientas de resolución de litigios

La mediación y el arbitraje son procedimientos para resolver, sin contar con los Tribunales de Justicia, controversias o conflictos presentes o futuros que puedan surgir entre partes; y que, para que sean aplicables en la gestión de estas diferencias, necesitan que los interesados se sometan voluntariamente a ellos.

La mediación y el arbitraje son procedimientos alternativos para la resolución de controversias sin recurrir a la vía judicial, con el objetivo de llegar a un acuerdo de forma rápida y eficaz, reduciendo costes en cuanto a tiempo y dinero para las partes en conflicto

- En el caso de la mediación, la solución del conflicto no vendrá “impuesta” por un tercero como en el arbitraje, sino que son las partes quienes deben conseguirla con la ayuda del mediador, que tiene como función facilitar dicha solución. Surgido el conflicto, se inicia la mediación mediante solicitud que se formula ante el mediador propuesto por una de las partes a la otra o ya designado por ellas, que debe tener una formación específica y asegurar la confidencialidad. Iniciado el procedimiento se suelen producir dos sesiones entre las partes y el mediador: una informativa y otra constitutiva.

A continuación, se desarrollan las actuaciones de mediación, de la que en cualquier momento las partes pueden desistir. El mediador intentará que las partes lleguen a un acuerdo, explicando los pros y los contras de cada una de las soluciones posibles, y **las partes deberán decidir** el acuerdo o cerrar el expediente. Sin acuerdo, el caso quedará abierto a la vía judicial o arbitral para su resolución. Si hay acuerdo, las partes podrán elevarlo a escritura pública ante notario para que adquiriera fuerza ejecutiva.

- En el caso del arbitraje, este puede ser de **equidad** (se resuelve conforme al leal saber y entender del árbitro, que no tiene por qué ser jurista, según su sentido natural de lo justo) o de **derecho** (se resuelve por juristas aplicando las leyes vigentes de forma motivada), siendo este último el más usual y el aplicable si no se ha pactado nada al respecto. Comienza con el nombramiento del árbitro (o los árbitros en un número siempre impar) por los interesados o por la institución arbitral que éstos hayan elegido.

El **procedimiento arbitral** es muy sencillo, ya que, una vez aceptado el cargo, los árbitros deben recibir las pruebas propuestas por las partes, y tras valorarlas, dictarán el laudo resolviendo el caso. Ese laudo arbitral tiene el mismo valor que una sentencia judicial y, si el obligado u obligados no lo cumple, se podrá pedir judicialmente su ejecución.

En el APARTADO #4 de este Módulo se proponen ejemplos de cláusulas de sumisión a mediación y arbitraje, bien para prevenir controversias futuras (en cuyo caso puede ser incluido en el contrato de licencia), o para resolver controversias ya surgidas, conforme a las recomendaciones de la OMPI.

La UPOV no ofrece mecanismos alternativos de solución de controversias, aunque hace referencia a dichos mecanismos en su documento UPOV/INF/21/1¹⁰, en el que se suministra información sobre algunos mecanismos de solución de controversias en materia de derechos de obtentor.

Las instituciones siguientes proporcionan servicios relativos a mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de derechos de obtentor:

- **International Seed Federation (ISF)**
7, Chemin du Reposoir, 1260 Nyon, Suiza
Tel.: +41 22 365 4420; fax: +41 22 365 4421; correo electrónico: isf@worldseed.org
<https://www.worldseed.org/our-work/trade-rules/#dispute-settlement>
- **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
34, Chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20, Suiza
Tel.: +41 22 338 8247; fax: +41 22 740 3700; correo electrónico: arbitr.mail@wipo.int
<https://www.wipo.int/amc/es/>

Otras instituciones que proporcionan servicios y formación relativos al arbitraje de controversias en materia de propiedad intelectual citadas por la UPOV son las siguientes:

- **Cámara de Comercio Internacional (CCI)**
Corte Internacional de Arbitraje de la CCI
Secretariat of the ICC International Court of Arbitration Headquarters
38, Cours Albert 1er, 75008 París, Francia
Tel: +33 1 49 53 29 05; Fax: +33 1 49 53 29 29
<https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/>
- **Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)**
12 Bloomsbury Square, Londres WC1A 2LP, Reino Unido
Tel: +44 (0) 20 7421 7444; Fax: +44 (0) 20 7404 4023
<http://www.ciarb.org/about/>
- **Asociación de Arbitraje de los Estados Unidos**
1633 Broadway, 10th Floor, Nueva York, NY 10019, Estados Unidos de América
Teléfono gratuito: 1-800-778-7879; correo electrónico: websitemail@adr.org
<http://www.adr.org/>
- **International Institute for Conflict Prevention and Resolution (CPR)**
575 Lexington Avenue, 21st Floor, Nueva York, NY 10022, Estados Unidos de América
Tel: +1.212.949.6490; fax: +1.212.949.8859; correo electrónico para consultas generales: info@cpradr.org
<http://www.cpradr.org/>

¹⁰ Documento UPOV/INF/21/1 "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS adoptado por el Consejo de la UPOV en su cuadragésima sexta sesión ordinaria el 1 de noviembre de 2012.

APARTADO #1

Crterios establecidos por la jurisprudencia europea para determinar la existencia de infracción en la venta de semilla ilegal de cereal:



◦Main defense arguments pleaded in case law:

- "Authentic" farm saved seed (farmers exception)
- Harvested material

◦No specific diligence obligations to the seller

◦Relevant indications or evidence of infringement (harvested material used as propagating material) in Spain' case law:

- Division and identification of the material by varieties
- Presence of seed processing machinery
- Processing, cleaning and/or treating
- Purity and germination degrees
- Price (higher than commodity grains – lower than certified seed)
- Dates (coincidence with sowing season)

◦Plenty of sentences condemning seed sellers (most of them between 6 months to 1 year imprisonment)

- Existencia en almacenes de diversos montones de grano de pequeño tamaño, seleccionados por variedades.
- Presencia de grano seleccionado, limpio y tratado con productos fungicidas o insecticidas.
- Venta coincidente con el momento de la siembra de la variedad en la comarca.
- Precio de venta del grano superior al de mercado.

¹¹ Pueden consultarse numerosos ejemplos de decisiones judiciales en casos por este tipo de infracción en la base de datos jurisprudenciales de la CPVO: <https://cpvo.europa.eu/en/about-us/law-and-practice/pvr-case-law-database>

APARTADO #2

Ejemplos de la presencia generalizada de fruta de origen ilegal en los mercados europeos:

Infringements in the fruit sector



anove
ASSOCIATION NATIONALE
de Obteneurs Végétales

APARTADO #3

Modelo de contrato de explotación al productor de fruta:



Acuerdo Exp. V.P.F.R. nº

ACUERDO DE EXPLOTACIÓN DE VARIEDADES PROTEGIDAS DE FRUTAL

Entre GESLIVE (GESTION DE LICENCIAS VEGETALES GESLIVE S.L.U.), con domicilio en Madrid, C/ Antonio Maura 7, 1º, C.I.F. G-81463028, representada por su Director-Gerente, D. ANTONIO VILLARROEL LOPEZ DE LA GARMA, con D.N.I. 76.007.899-Y;

EI VIVERO:

Vivero:		N.I.F.	
Domicilio:			
Municipio:		C.P.	
Representante:			

Y EI PRODUCTOR:

Nombre:		N.I.F.	
Domicilio:			
Municipio:		C.P.	
Representante:			
E-mail:		Teléfono	

EXPONEN:

- I. GESLIVE ha recibido mandato del obtentor/titular de la Variedad vegetales Protegida especificada en este documento (la "Variedad Protegida") para representar, gestionar y defender todos sus derechos de propiedad industrial sobre tal variedad. Los documentos justificativos de la protección de la variedad y de la representación confiada a GESLIVE pueden ser consultados y comprobados mediante solicitud al efecto dirigida a GESLIVE (www.geslive.com).
- II. GESLIVE, en representación de dicho obtentor/titular, ha concedido al Vivero licencia no exclusiva autorizándole a reproducir (multiplicar) y propagar asexualmente material vegetal de la Variedad Protegida, para la venta de plantas a terceros productores, con la condición de suscripción, por tales productores, de un Acuerdo de Explotación.
- III. El Productor ha adquirido del Vivero material vegetal (plantas) de la Variedad Protegida, para su explotación mediante su plantación, puesta en producción y comercialización de la fruta cosechada, obligándose al pago de los royalties generados por la multiplicación y puesta en explotación de tales plantas..
- IV. En consecuencia, las partes han acordado la suscripción del presente Acuerdo de Explotación de Variedades Protegidas de Frutal, conforme a las CONDICIONES GENERALES que figuran en el reverso de este documento, y que el productor declara haber leído y aceptar expresamente:

ESPECIFICACIONES:

Especie:		Nº de Plantas	
Variedad:		Fecha de Plantación	
Patrón		Marco de Plantación	
Finca Plantación		Superficie (Ha)	
Municipio		Polígono	
Provincia		Parcela	

DETALLE FACTURACION

Importe de Royalty	Cantidad	Total Royalty
--------------------	----------	---------------

Y para que así conste, las partes firman el presente contrato en tres originales, en fecha _____

Fdo. GESLIVE

Fdo. EI PRODUCTOR

Fdo. EI VIVERO

APARTADO #4

1. Controversias futuras: ejemplo de Cláusula de Mediación OMPI seguida, en ausencia de solución, de Arbitraje [Acelerado]:

Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [60] [90] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. [El Tribunal Arbitral estará compuesto por [un árbitro único] [tres árbitros].]* El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]. (* El Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI provee que el tribunal arbitral estará compuesto por un solo árbitro.)

2. Controversias Existentes: Ejemplo de Acuerdo de Sometimiento a Mediación OMPI seguida, en ausencia de solución, de Arbitraje [Acelerado]

Los infrascriptos convenimos por el presente someter la controversia siguiente a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI:

[breve descripción de la controversia]

La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].

Convenimos además que, si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [60] [90] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. [El Tribunal Arbitral estará compuesto por [un solo árbitro] [tres árbitros].]* El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción].

(* El Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI provee que el tribunal arbitral estará compuesto por un solo árbitro.)

Pregunta de autoevaluación 1:

PAE 1: Describa los principales criterios para sospechar el destino a la siembra, y por tanto la existencia de una infracción en la venta de granos de cereal

Respuesta:

- Existencia en almacenes de diversos montones de grano de pequeño tamaño, seleccionados por variedades.
- Presencia de grano seleccionado, limpio y tratado con productos fungicidas o insecticidas.
- Venta coincidente con el momento de la siembra de la variedad en la comarca.
- Precio de venta del grano superior al de mercado.

Pregunta de autoevaluación 2:

PAE 2: Cite dos ejemplos de cláusulas a incluir en las licencias de variedades protegidas que permitan reducir el riesgo de infracción por reproducción o multiplicación ilegal

Respuesta:

- Semillas: obligación para el productor licenciatario y sus agricultores clientes de suscripción de un acuerdo de explotación que advierta de la protección legal de la variedad, y obligue al agricultor al pago de regalías en el caso de reemplazo como semilla de todo o parte del grano cosechado.
- Frutales: obligación para el vivero licenciatario y sus agricultores clientes de suscripción de un acuerdo de explotación que advierta de la protección legal de la variedad; identifique con detalle la ubicación y dimensión de la plantación establecida de la variedad; y permita al obtentor el ejercicio de inspecciones para verificar la ausencia de multiplicación ilegal.

[Fin del Módulo 9]

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)

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

Módulo 10: Lista de verificación para una licencia de variedad vegetal

Contenidos:

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

Objetivo:

1. Aportar un listado de acciones para facilitar a una OTT o una PYME el seguimiento y chequeo de todos los pasos para una eficaz transferencia de una variedad vegetal mediante un contrato de licencia.

10. Lista de verificación para una licencia de variedad vegetal

El presente Módulo propone una referencia de guía de pasos no exhaustiva o “lista de verificación” que deben cumplirse a nivel institucional en una OTT o una PYME para concretar una actividad de transferencia tecnológica basada en el licenciamiento de una variedad vegetal a una empresa privada.

Esta lista de verificación (“check list” en inglés) asume que la Institución o la PYME ha obtenido una nueva variedad vegetal y desea comercializarla.

No obstante, este paso inicial puede ser exactamente en dirección contraria. Una empresa privada puede acercarse a la Institución para proveerse de variedades vegetales que desee comercializar.

En cualquier caso, la “lista de verificación” no varía.

10.1 Cuadro con la lista de verificación

#	Descripción	Check
	Autorización Institucional	
1.	¿Las autoridades institucionales o empresariales competentes han sido informadas de la posibilidad de licencia y han autorizado la misma?	SI/NO
	Información General	
2.	Datos generales de la variedad (género, sp, spp)	
3.	Denominación propuesta para la Variedad	
4.	Nombre de los Obtentor/es (título, posición, filiación académica)	
5.	Descripción fenotípica de la variedad (de acuerdo con el listado de descriptores de la normativa aplicable)	
6.	Descripción molecular de la variedad (si está disponible y aplica para cada país)	
7.	Datos de los ensayos de valor agronómico de la variedad de acuerdo a la normativa vigente para la especie (si es aplicable)	
8.	Información fenológica de la variedad (ciclo, recomendaciones de zonas geográficas, fecha de siembra, cosecha, etc.)	
9.	Información sobre respuesta a enfermedades de la variedad	
10.	Información sobre respuesta a insectos de la variedad	
11.	¿La variedad es transgénica? (si es NO pase a 13)	SI/NO
12.	Designación transgén o transgenes integrados	
13.	Si los transgenes están patentados, ¿se dispone de la licencia de uso del titular de la patente(s)?	SI/NO
14.	¿Se ha utilizado un recurso genético para el desarrollo de la variedad? (si es NO pasa a 16)	SI/NO
15.	¿Se disponen de las autorizaciones correspondientes para la utilización de ese o esos recursos genéticos? (si es aplicable)	SI/NO
	Definiciones que debe tomar la OTT o las autoridades de la empresa sobre la variedad	
16.	¿Se va a asociar una marca comercial a la denominación de la variedad? (si es NO pase a 18)	SI/NO
17.	¿El registro de la marca está vigente y con sus tasas pagadas?	SI/NO
18.	¿El modelo lineal de transferencia por licencia es el adecuado para esta variedad? (si es NO pase a 20)	SI/NO
19.	¿Se ha analizado la posibilidad de transferir la variedad por medio de otras estructuras? Start Ups, Spin Offs, Joint Ventures	SI/NO
20.	Valoración de la variedad a transferir	
21.	¿La variedad se transferirá por su valor absoluto o mediante un contrato de regalía?	
22.	Definición del criterio del valor de regalía (\$ por unidad/volumen; \$ por hectárea de cultivo; \$ fijo anual; % valor de venta; etc.)	

23.	¿Se ha acordado los aspectos pertinentes para la percepción de las regalías por parte de la institución?	
24.	¿Dispone la variedad de posibilidades de desarrollo comercial en otros países?	SI/NO
Documentación Oficial		
25.	Planillas completadas para la presentación de solicitud de protección de derecho de obtentor de la variedad en el país. Si es aplicable, utilización del sistema UPOV PRISMA para la solicitud del derecho del obtentor en otros miembros de la UPOV. https://www.upov.int/upovprisma/es/index.html	
26.	Planillas completadas para la presentación de solicitud de comercialización de la variedad	
27.	Propuesta de nueva denominación en caso de que la autoridad competente rechaza la misma.	
28.	Avisos oficiales en periódicos y/o Boletín Oficial	
29.	Si la respuesta a 23 fue SI, ¿se dispone de toda la documentación relevante para las presentaciones en los países seleccionados?	
Dossier para el Licenciario		
30.	Preparación del Dossier con toda la información relevante de la variedad, incluyendo descriptores principales, ventajas competitivas, cualidades, fotos y performance de rendimiento comparativa con variedades comerciales.	
Conocimiento y definiciones que debe tomar la OTT sobre el licenciario		
31.	Evaluación de sus antecedentes comerciales y capacidad financiera	
32.	Evaluación de sus posibilidades de éxito	
33.	Capacidad de alcance nacional	
34.	Capacidad de alcance regional o internacional	
35.	Capacidad de difusión (propaganda estática, propaganda en medios de comunicación, lotes demostrativos, reuniones técnicas)	
36.	Capacidad de control de calidad	
Transferencia mediante Licencia		
37.	Redacción del contrato de Licencia y sus términos	
38.	Firma del Contrato	
39.	Materiales a transferir	
40.	¿Es necesaria la redacción o firma de un Acuerdo de Transferencia de Materiales?	
41.	Obligaciones remanentes de la Institución mediante dure la Licencia de la variedad	