



AMÉRICA LATINA



TALLER VIRTUAL SOBRE VARIEDADES VEGETALES

PAPEL/FUNCIÓN DE LA LICENCIA

COMO INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN DE INFRACCIONES

Antonio Villarroel

15 noviembre 2022

www.ipkey.eu



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia



Dificultades en el ejercicio de los derechos de obtentor

- Las plantas tienen la peculiaridad de estar vivas (y la reproducción es el atributo básico de la vida):
 - De un sólo árbol frutal, un productor o vivero puede reproducir cientos de árboles idénticos
 - El productor puede cosechar la fruta durante una década o más
 - Las plantas reproducibles asexualmente constituyen máquinas de multiplicación geométrica de sí mismas
 - Las plantas reproducibles sexualmente producen semillas que pueden ser reproducidas durante muchos años
 - Los híbridos están protegidos de facto por la heterosis (heterogeneidad de las plantas F2) de la reproducción por semillas, pero no de la reproducción vegetativa de las plantas

Dificultades en el ejercicio de los derechos de obtentor

- Infringir los derechos de obtentor es fácil y está generalizado:
 - España: >25% semilla de cereales y plantas frutales
 - Sur de Italia: >70% de plantas frutales y 25% de plantas de tomate
- Globalización: la producción se desplaza hacia terceros países
 - Dificultades para el ejercicio de los derechos de obtentor en origen (sobre el material de reproducción):
 - Ausencia de protección legal sobre variedades vegetales (UPOV)
 - Dificultades prácticas para el ejercicio de los derechos



Semilla ilegal (bolsa blanca)



Multiplicación ilegal de plantas frutales



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia

Presencia de fruta ilegal en el mercado



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia

Contenido de los derechos de obtentor

- **Alcance del derecho de obtentor:** explotación exclusiva del material de “componentes” de la variedad protegida (“material de propagación” en el Convenio UPOV)
 - “Componentes” = plantas enteras o partes de plantas capaces a su vez de generar plantas enteras
 - ¿“Material de propagación”?
- **Extensión al producto de la cosecha (fruta)** sólo si procede de plantas reproducidas sin autorización del obtentor, y cuando éste no ha tenido una “oportunidad razonable” de ejercer sus derechos sobre dichos componentes
- **Diferencia entre el derecho del obtentor como propiedad intelectual y la propiedad del germoplasma** (plantas y partes de plantas)

Problemas y limitaciones en el marco regulatorio actual

- **Alcance del derecho:** componentes o material de reproducción, no la variedad en su conjunto incluido el material cosechado.
- **Ámbito temporal:** protección provisional (?)
- **Excepciones:** privilegio del agricultor (¿salvaguarda de los intereses del obtentor?)
- **Protección horizontal:** distinción – variedades esencialmente derivadas
- **Costes del sistema:** atomización, descoordinación, cualificación

Dificultades prácticas en el ejercicio de los derechos de obtentor

- La defensa contra las infracciones a los derechos de obtentor requiere:
 - Identificar la variedad protegida
 - Tecnologías de identificación molecular por imposibilidad práctica de la identificación fenotípica
 - Confirmar el origen ilegítimo del producto (semilla, planta, fruta)
 - Trazabilidad desde el material de reproducción hasta el producto en el mercado (grano, fruta):
 - » Herramientas contractuales
 - » Control en los diferentes eslabones de la cadena
 - » Sistemas de identificación

Determinación del “origen legal”

- Para determinar el "origen legal" del material vegetal (uso (no) autorizado de componentes de la variedad), se han explorado diferentes posibilidades:
 - Sistemas “cerrados” de licencia para:
 - Multiplicadores
 - Productores ("royalties de punto final")
 - Control efectivo sobre:
 - Propagación
 - Plantaciones / invernaderos
 - Mercado
- Pero la trazabilidad del material cosechado (producto final) parece ser esencial para un control efectivo del "origen legal"



Funded by the European Union
Financiado pela União Europeia

- La generalización de los derechos de propiedad intelectual sobre variedades en el producto comercializado son un fenómeno relativamente reciente para el mercado, pero de importancia creciente y generalizada.
- Preocupación sobre la legitimidad del producto
- Dificultades para el control efectivo y sistemático del origen legítimo y la lucha contra la piratería
- Las “listas blancas” no siempre son fáciles de establecer
- Las “listas negras” son peligrosas
- El mercado demanda seguridad jurídica mediante una identificación clara del producto legítimo

Sistemas de Identificación

– Objetivos:

- Trazabilidad del producto de una variedad protegida en el mercado desde los componentes (semillas, plantas, esquejes) autorizados por el obtentor
- Identificación del producto legítimo
- Seguridad jurídica a los operadores comerciales

– Herramientas:

- Esquemas contractuales
- Marcas
- Etiquetado específico incluyendo códigos seriados
- Blockchain...



Obtentores y cadena de valor

- El valor añadido en variedades de muchos cultivos (frutas, hortalizas) se encuentra principalmente en el producto de la cosecha (fruta) y no en el material de reproducción (plantas)
- Papel dominante de la gran distribución en la cadena de valor actual
- Emergencia de los obtentores como actores relevantes de la cadena de valor
- El obtentor “baja el río” para capturar el valor añadido, acercándose al productor, operador o el consumidor final (y, viceversa, la cadena sube hasta el obtentor)
- El obtentor ha de diseñar sistemas que le permitan capturar el valor añadido de su producto (la nueva variedad) y defenderse de las infracciones.
- Sin esquemas eficientes de protección de sus derechos, no es posible el retorno financiero para los programas de I+D de los obtentores

Posibles modelos en la transferencia de tecnología por los obtentores

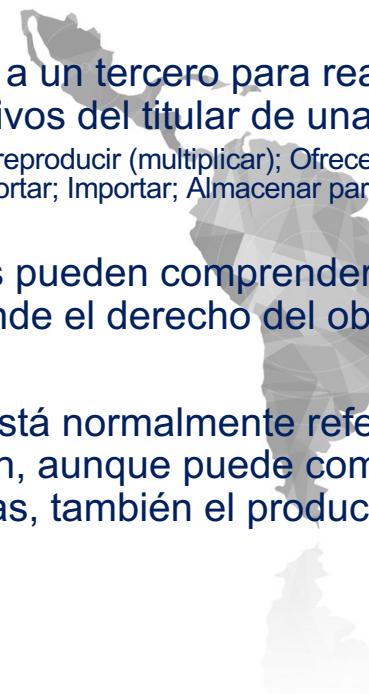


El agotamiento del derecho de obtentor

- Los derechos de obtentor no se extienden a los actos concernientes a ningún material de la variedad protegida (ni a ningún material derivado), **una vez que dicho material ha sido cedido a terceros por el titular o con su consentimiento, a no ser que tales actos:**
 - Impliquen seguir propagando la variedad (salvo que la propagación en sí estuviera prevista en el momento de ceder el material)
 - Impliquen exportar componentes de la variedad a terceros países en los que no se protejan las variedades del mismo género o especie, excepto cuando el material exportado vaya a ser consumido.
- El principio del agotamiento tiene por objeto asegurar que el titular pueda ejercer sus derechos (y recibir en su caso una remuneración) una sola vez en cada etapa de reproducción de la variedad...
- ...pero el principio del agotamiento no impide al obtentor establecer condiciones y limitaciones la primera vez que el material de su variedad es cedido o llega al mercado
- ...ni explotar por sí mismo el material vegetal (excepto licencias obligatorias por razones de interés público), o diseñar otros esquemas contractuales lícitos y distintos de la licencia para asociar a terceros en esa explotación

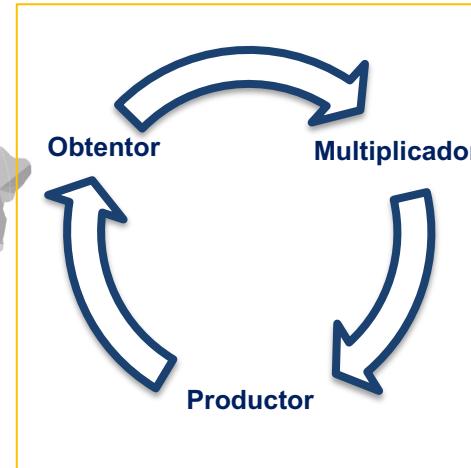
Objeto de la licencia

- Autorización a un tercero para realizar algún o algunos de los actos exclusivos del titular de una variedad protegida:
 - Producir o reproducir (multiplicar); Ofrecer en venta; Vender o comercializar en otra forma; Exportar; Importar; Almacenar para cualquiera de esos mismos fines
- Las licencias pueden comprender todos o algunos de los actos que comprende el derecho del obtentor
- La licencia está normalmente referida al material de multiplicación, aunque puede comprender, en determinadas circunstancias, también el producto de la cosecha o productos derivados



Contenido de la licencia

- La licencia puede ser conferida en cualquier fase de la comercialización en que la variedad tenga interés comercial: viveros; productores; transformadores; comercializadores, etc.
- Una vez autorizado, el material producido bajo licencia no debe sufrir restricciones comerciales injustificadas, (como la posibilidad de violación del derecho del obtentor)



Otros esquemas contractuales para la explotación de los derechos de obtentor

- Diferencia entre contratos típicos **basados** en el derecho de obtentor (licencias, compraventa, hipoteca...) y contratos que **incluyen** el derecho de obtentor (producción, distribución, integración...)
- Existen muchos ejemplos de esquemas contractuales que integran el derecho de obtentor en estructuras complejas dirigidas a proteger los derechos e intereses de las partes (y maximizar beneficios):
 - Advertencias sobre la protección de la variedad (envases, catálogos comerciales, documentos mercantiles, webs, etc.)
 - Contratos de explotación con el productor – comercializador
 - Marcas
 - Contratos de integración
 - Concesión y sistemas de distribución
 - ...
- Diferencias entre los sistemas jurídicos de protección en origen y destino del germoplasma (USA: Plant Patent Act vs UE: UPOV PVRs)
- ¡Atención a los límites que marca la normativa de defensa de la competencia!

Ejemplo: contratos de explotación con el productor - operador

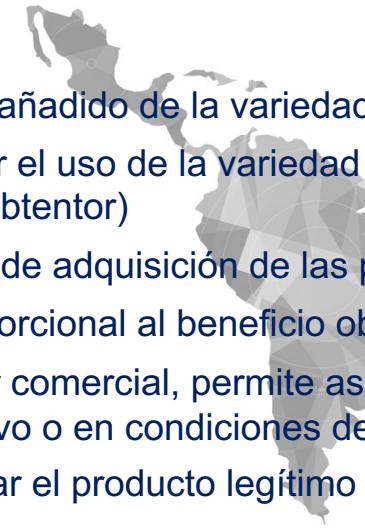
- Contrato suscrito directamente entre el obtentor y el responsable de la explotación de las plantas de su variedad protegida (productor – cooperativa – comercializador)
- Puede ser definido como “licencia” si incluye actos incluidos en el contenido del derecho de obtentor (propagación / multiplicación de plantas)
- En otros casos, no es una licencia
- El multiplicador (vivero) desempeña un papel accesorio, limitado al servicio de propagación – multiplicación de las plantas
- La retribución (“royalties”) está usualmente basada en el producto de la cosecha (fruta)
- Existen numerosos ejemplos en el sector frutal y ornamental (no todos claros...)



Contratos de explotación con el productor - operador

- **VENTAJAS:**

- Captura el valor añadido de la variedad en una fase adecuada
- Permite controlar el uso de la variedad y la calidad del producto (reputación del obtentor)
- Reduce el coste de adquisición de las plantas del multiplicador
- Retribución proporcional al beneficio obtenido
- Para el operador comercial, permite asegurar el suministro de un producto exclusivo o en condiciones determinadas.
- Permite identificar el producto legítimo en el mercado



- **LIMITACIONES:**

- Agotamiento del derecho
- Posibles conflictos con la normativa de defensa de la competencia

- Uso generalizado como herramientas de protección (además de como signos distintivos) en varios cultivos desde hace muchos años
- Las marcas protegen exclusivamente la denominación o el signo (color, símbolo, anagrama...) pero no el material vegetal en sí
- La utilidad de las marcas depende de la capacidad de crear valor en la identificación del producto en el mercado
- Objetivos del uso de marcas en variedades vegetales:
 - Protección del producto final (fruta) basada en la reputación de la marca
 - Garantías de control de calidad
 - Identificación y reputación del obtentor y su producto frente a la competencia
- La integración de la marca puede hacerse directamente (licencia de variedad + marca) o a través de sistemas de distribución específicos
- La marca no sustituye a la denominación varietal

- Contratos de suministro, integración, concesión o distribución mercantil:
 - La entrega de la genética y los componentes (semillas, plantas) de la variedad protegida al productor se integra en un contrato principal dirigido al suministro de producto a la industria (sémola, malta, tomate...) o a la cadena comercial (frutas, hortalizas...)
- Contratos de servicios de producción:
 - El obtentor provee componentes de la variedad protegida al agricultor, quien pone la tierra y el servicio de cultivo
 - La cosecha pertenece al obtentor
 - Atención a la retribución y a los riesgos...
- Renting – leasing...

- Contenido del derecho (“Nemo dat quod non habet”):
 - No es posible conceder licencias sobre una variedad no protegida
 - No es posible conceder licencias para actos no incluidos en el derecho de obtentor (producción y comercialización de la fruta)
 - No es posible excluir el uso del material vegetal con fines de obtención de nuevas variedades
- Normativa sobre defensa de la competencia. Prohibiciones:
 - Abuso de posición dominante
 - Acuerdos entre competidores
 - Fijación de precios
 - Reparto o asignación de mercados
 - Limitaciones a la producción y venta
 - Obligaciones adicionales (licencia recíproca, no cuestionamiento de la validez de la protección, etc.)

Muchas gracias por su atención

