



UPOV/SYM/GE/08/7

ORIGINAL: Francés

FECHA 8 de octubre de 2008

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

**SIMPOSIO SOBRE CONTRATOS RELATIVOS
AL DERECHO DE OBTENTOR**

Ginebra, 31 de octubre de 2008

SESIÓN II: EXPERIENCIAS DE OBTENTORES: LA FUNCIÓN DE LOS CONTRATOS
EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE OBTENTOR

*Sra. Dominique THEVENON,
AIGN®, Francia*

Introducción

Buenos días, señoras y señores.

Les agradezco la oportunidad que me ofrecen hoy de intervenir para hablarles de la función de los contratos en el ejercicio de los derechos de los obtentores.

Quisiera dar las gracias en particular a la UPOV y a su Secretario General Adjunto, el Sr. Rolf Jördens, por haberme invitado.

Antes de comenzar mi presentación, quisiera pronunciar unas palabras en favor de los mejoradores, creadores de nuevas plantas; me refiero a los creadores de variedades ornamentales y frutales de multiplicación vegetativa, y, en particular, al sector frutícola, en el cual he trabajado durante más de 20 años.

Los mejoradores no quieren trabajar en la sombra, consagrando una parte importante de su vida a la creación de nuevas variedades y esperando un hipotético reconocimiento de su inversión y su contribución a toda una profesión.

Desean, con razón, que el fruto de su trabajo se reconozca, explote, valore y proteja. En otras palabras, esperan un reconocimiento y remuneración justos de su contribución a la innovación

que aportan a una profesión y la posibilidad de disfrutar, en un marco protegido, de los derechos de propiedad intelectual que les han sido concedidos.

La vía contractual, basada en una legislación específica, les proporciona esta posibilidad, de modo que es conveniente examinar la función que pueden desempeñar los contratos en el ejercicio de los derechos de los obtentores.

Les propongo, por tanto, que analicemos la cuestión tomando como ejemplo una experiencia de concesión de licencias en el ámbito de las variedades frutales. Se habla, de forma general, de contratos de licencia, ya que se trata de autorizar, mediante contrato por escrito, a un tercero a explotar derechos.

Hablaré primero del contrato como instrumento para el ejercicio de derechos de los mejoradores y después de las posibilidades de contratos múltiples que permiten sistemas particulares de organización.

En primer lugar, ¿cuál es la **definición de “contrato”**?

La definición de la enciclopedia es la siguiente: un contrato es una “Convención por la cual una o varias personas se comprometen con otra persona o personas”. Contiene, por tanto, el concepto de compromiso, que es fundamental, ya que todo compromiso tan sólo tiene valor por la voluntad de las partes contratantes.

Por consiguiente, dado que hay compromiso, una parte se compromete con la otra a aplicar, realizar, o respetar determinados términos o condiciones. La finalidad del contrato es, por tanto, la de precisar en qué consiste este compromiso.

¿Cuál es la función de un contrato?

Un contrato de licencia debe especificar:

- qué derechos ostenta el concedente
- a qué se refiere la licencia de explotación y cuáles son las condiciones de explotación
- qué contrapartida (remuneración) recibe el obtentor por la autorización de explotación concedida
- qué sanciones se aplicarían en caso de que no se respetaran las obligaciones del contrato
- cuál es la legislación aplicable y la jurisdicción competente
- cómo puede el titular de la licencia ayudar a la defensa de los derechos.

Derechos del concedente

He dicho antes que un contrato sólo tiene valor en virtud de la buena voluntad de las partes de cumplirlo; pero la otra condición fundamental es que se establezca sobre bases sólidas, como son:

- derechos sólidos, válidos y cuya propiedad está establecida, ya sea un certificado de obtención vegetal referido a la propia variedad o una marca comercial; o
- una reglamentación aplicable.

Derechos del concedente (continuación 1)

- a) Derechos sólidos, válidos y cuya propiedad está establecida

Un mejorador o titular de derechos sobre una variedad vegetal sólo podrá otorgar una autorización de explotación si sus derechos están bien establecidos, es decir:

- si se ha expedido un certificado de obtención vegetal a su nombre para la variedad en cuestión, cuya validez está garantizada por el pago de las anualidades de mantenimiento.
 - o Puede otorgarse una licencia antes de la expedición del certificado; en este caso, el contrato permite precisar y aclarar la situación entre la presentación de la solicitud de protección y la expedición del título; si el título no se expide, el mejorador se enfrenta al riesgo de perder el control de la multiplicación de su variedad y del pago de las regalías.
- Si es una licencia de marca comercial, la marca debe normalmente estar registrada a su nombre, y su validez debe mantenerse mediante la renovación periódica de su registro.

Derechos del concedente (continuación 2)

- b) Reglamentación aplicable

El contrato deberá basarse en la reglamentación del lugar de explotación de la licencia.

Si la explotación de la licencia se refiere a la Unión Europea, el contrato se basará en el artículo 13 del reglamento comunitario de 1994, que estipula que se requerirá la autorización del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal para que una variedad protegida, ya se trate de los componentes de la variedad o de su material cosechado, sea objeto de las operaciones siguientes:

- a) producción o reproducción (multiplicación)
- b) acondicionamiento para fines de propagación
- c) puesta en venta
- d) venta u otro tipo de puesta en el mercado
- e) exportación de la Comunidad
- f) importación a la Comunidad
- g) almacenamiento para cada una de las operaciones a) a f)

El reglamento comunitario prevé la aplicación de las disposiciones anteriores a la variedad esencialmente derivada de una variedad inicial.

Por consiguiente, el contrato puede:

- definir y aclarar la situación jurídica aplicable a la variedad esencialmente derivada, haciendo referencia a las disposiciones específicas pertinentes de la reglamentación
- precisar qué se entiende comúnmente por variedad esencialmente derivada, por ejemplo sobre la base de la definición redactada por la Ciopora y difundida recientemente

- definir un marco jurídico para la gestión de la variedad esencialmente derivada de la variedad objeto de la licencia, esto es, su titularidad y su relación de subordinación a la variedad inicial

La autorización de explotación

Los derechos objeto de la licencia variarán en función de la naturaleza del titular de la licencia:

- Puede tratarse de un viverista. Por lo general, si el contrato de licencia se refiere al material vegetal de la variedad, el titular de la licencia es un productor de plantas y el derecho concedido se referirá a las operaciones que abarquen desde la producción a la comercialización de estas plantas; dicho de otro modo, a la utilización del material vegetal para la producción de árboles de la variedad que se venderán posteriormente a los fruticultores.
- Puede tratarse de un arboricultor: el contrato de licencia puede también concederse a un fruticultor, en cuyo caso la autorización se referirá al cultivo de las plantas de la variedad protegida para fines de producción y venta del producto cosechado; el productor no estará autorizado a utilizar el material vegetal de la variedad, a no ser que el concedente le autorice de forma excepcional a producir él mismo sus árboles, en cuyo caso se hace figurar en el contrato el número de plantas que el arboricultor está autorizado a cultivar y el hecho de que no está autorizado a producir más plantas. Si el productor comercializa él mismo los frutos cosechados, puede también, en virtud del mismo contrato, estar autorizado a utilizar una marca propiedad del concedente.
- Puede tratarse de un comercializador (intermediario entre la producción y el comercio), en cuyo caso el contrato no se referirá a operaciones relacionadas con la utilización del material vegetal, sino con la utilización de la marca registrada, para la puesta en el mercado del producto. La utilización regular de una marca en lugar de la denominación de variedad para la comercialización de un fruto es un medio importante de valorización en el mercado, sobre todo si el fruto se distingue bien por su aspecto de los demás de su categoría y si tiene características apreciadas por el consumidor, en cuyo caso la marca puede convertirse prácticamente en un sello de calidad
- Puede tratarse de importadores o exportadores. En tal caso, el contrato se referirá en general también a la marca, y establecerá las condiciones de su utilización durante la circulación del fruto de la variedad protegida entre las zonas de producción y las zonas de consumo.

En el sector frutícola, la concesión de licencias de importación/exportación de material vegetal es menos frecuente, ya que, en general, las zonas de producción y las de consumo se confunden.

La autorización de explotación (continuación)*Condiciones de la autorización*

- Un contrato de licencia puede ser exclusivo o no:
 - si la licencia se refiere a la explotación de la variedad, un contrato exclusivo obligará generalmente al titular de la licencia a conceder a su vez sublicencias con el fin de garantizar el desarrollo máximo de la variedad
 - si la licencia se refiere a una marca, la elección de exclusividad o no exclusividad dependerá de la cantidad de producto que se vaya a comercializar y de la capacidad del titular de la licencia de garantizar tal comercialización
- Un contrato de licencia abarca un territorio determinado, que, por lógica, será el de la protección de la variedad. Sin embargo, este territorio puede, llegado el caso, ser dividido entre varios titulares de la licencia, en particular para la producción de plantas que puede estar limitada a uno o algunos países, y, por ejemplo, no abarcar la totalidad de la Unión Europea. Esto dificultará la comercialización, ya que la ley prohíbe todo obstáculo a la libre circulación de mercancías.
- Un contrato de licencia tiene una duración determinada: si se refiere al material vegetal, la duración de la licencia es, por lo general, la de la protección de la variedad; dicho de otro modo, el periodo durante el que el concedente puede hacer prevalecer la validez de su derecho. Si se refiere a una marca comercial, una licencia está justificada siempre que se mantenga efectivamente la marca y su validez. Pero el concedente (mejorador) puede desde luego someter al titular de la licencia a una obligación de desempeño y prever una licencia de duración corta, renovable periódicamente en función de los resultados obtenidos por el titular de la licencia.

Las obligaciones recíprocas:

En una concesión de licencia, el concedente establece cierto número de obligaciones del titular de la licencia, pero él mismo no está exento de obligaciones, para la correcta ejecución del contrato. La relación siguiente, sin pretender ser exhaustiva, indica las obligaciones más importantes de una y otra partes:

Obligaciones del concedente:

- mantener en vigor los derechos para los que se autoriza la explotación
- proporcionar ciertos servicios al titular de la licencia (como la provisión de material de multiplicación certificado...)
- defender los derechos objeto de la licencia (contra las posibilidades de cuestionamiento de su validez, contra su utilización no autorizada por terceros, etc.)

Obligaciones del titular de la licencia

- utilizar únicamente material vegetal proveniente del concedente (obtentor) o de una fuente debidamente autorizada por el mismo
- respetar las normas de calidad (estado sanitario, autenticidad de la variedad)

- permitir el acceso del concedente a su explotación para fines de verificación
- identificar correctamente el material objeto de la licencia al comercializarlo (indicación en el etiquetado de las plantas de la denominación oficial de la variedad y de que se trata de una variedad protegida, las referencias, si procede, del título de protección... así como el nombre de la marca, en su caso)
- informar al obtentor o concedente sobre la actividad que desarrolla en relación con el derecho concedido, y conservar registros de la misma por escrito y a disposición del obtentor para su control...
- pagar las regalías contractuales
- informar al obtentor sobre los casos de falsificación o utilización no autorizada de su variedad de los que tuviera conocimiento, así como, en su caso, asistirle en las actuaciones que emprenda en defensa de sus derechos

Remuneración del obtentor

La remuneración del obtentor, como contrapartida por las autorizaciones de explotación que concede, es el pago de una regalía por el titular de la licencia.

Si los derechos objeto de la licencia se refieren a la utilización del material vegetal de la variedad, la regalía se aplica al “material” o a la actividad según se definen en el contrato; por ejemplo:

- En el caso de un contrato de multiplicación de la variedad, la regalía se aplicará generalmente sobre las plantas producidas y vendidas. El concedente puede imponer al titular de la licencia una obligación de pago de un mínimo anual: se trata de una obligación de desempeño que el concedente encarga al titular de la licencia, y que puede ser causa de rescisión del contrato en caso de incumplimiento por el titular de la licencia.
- En el caso de un contrato de cultivo concedido a un fruticultor, el obtentor puede solicitar o bien una regalía por cada planta cultivada, o bien el pago de una tasa fija determinada en función de la superficie cultivada.

En el caso de un contrato de uso de marca, que establece la licencia de uso de la marca para la venta del fruto, la regalía se basará en la cantidad de producto (frutos) vendidos bajo dicha marca. El titular de la licencia tendrá, por tanto, la obligación de declarar al obtentor los volúmenes que ha comercializado y que servirán de base para el cálculo de la regalía debida.

El pago de las regalías contractuales es una de las obligaciones que contrae el titular de la licencia y, en caso de impago, el concedente puede rescindir la licencia y exigir la retrocesión del material objeto del contrato; si se trata de un arboricultor, puede exigir el arranque del huerto, lo que constituye un medio de presión eficaz.

En todo caso, esta remuneración del obtentor es el medio de hacer económicamente viable su actividad y de permitir que continúe su trabajo de creación e innovación en interés de la producción frutícola.

Aplicación de sanciones

Es la contrapartida natural de las obligaciones que el titular de la licencia ha aceptado al firmar el contrato de licencia y que se aplican en caso de incumplimiento. Las sanciones más habituales son:

- La rescisión del contrato por iniciativa del concedente
- La obligación del titular de la licencia de desprenderse del material de la variedad
- El pago por el titular de la licencia de daños y perjuicios para cubrir los gastos y el perjuicio sufridos por el concedente
 - en el caso de un contrato de producción, la obligación de arrancar los árboles

Jurisdicción competente

El contrato debe también incluir disposiciones aplicables en caso de litigios entre las partes, si fuera imposible alcanzar una solución amistosa a la que se da prioridad en primera instancia, a saber:

- qué legislación es aplicable
- qué tribunal es competente
- el recurso al arbitraje, pero no es una práctica que se utilice habitualmente en los sectores ornamental ni frutal.

Un instrumento para la defensa de los derechos

El concedente tiene pleno derecho, según el contrato, a solicitar la colaboración del titular de la licencia para:

- ayudarle a detectar casos de falsificación que afecten a su variedad protegida (en efecto, el titular de la licencia, al estar en contacto con su mercado, está en buena situación para tener conocimiento de hechos o comportamientos que lesionen/puedan lesionar los derechos del obtentor, y tiene, por consiguiente, la obligación de transmitir la información al obtentor)
- en caso de falsificación reconocida, ayudarle a poner en práctica actuaciones de defensa

De forma más general, cuando la comercialización de una variedad está “[establecida por contrato]”, se genera una situación jurídica a tenor de la cual podemos considerar que todo lo que no es legal es ilegal; en otras palabras, se genera una sinergia, a tenor de la red contractual existente, que permite detectar las situaciones u operaciones ilegales.

Por ejemplo, un mejorador podrá transmitir a las autoridades aduaneras la relación de los titulares de licencias de su propiedad con contratos en regla, a fin de que realicen controles de toda mercancía de la variedad en cuestión que entra en el territorio objeto de protección proveniente de una fuente no autorizada.

Combinación de derechos

Una vez que se han establecido los derechos de un obtentor, será en su mayor interés combinarlos y constituir una red contractual que le permita proteger al máximo el desarrollo comercial de su variedad, organizar su puesta en el mercado para una difusión óptima, y ejercer sus controles sobre el material vegetal y el producto.

Es un sistema bastante complejo para cuyo establecimiento y puesta en práctica se necesita una inversión considerable de tiempo, energía y dinero, así como una colaboración con todos los eslabones de la cadena comercial.

Este tipo de organización sólo está justificada económicamente para variedades de gran difusión y larga vida comercial.

Un sistema de este tipo permite:

- el control de la difusión o circulación del material vegetal
- el control de las plantaciones y, por consiguiente, del desarrollo de la producción (aumento progresivo y guiado de las plantaciones, aplicación de cuotas, etc.)
- el control del destino del producto, desde su producción a su puesta en el mercado (del productor al comercializador)
- el control de la comercialización del producto por los comercializadores (obligación de declarar los volúmenes de frutos comercializados)
- el control de la circulación del producto de las zonas de producción a las zonas de comercialización (licencias de exportación–importación) y consumo
- el control de la legitimidad del producto a lo largo de la cadena comercial hasta, llegado el caso, el minorista (controles en el lugar de venta de la identificación, del origen, etc.)

En resumen, un sistema completo de protección del desarrollo comercial de una variedad, basado en la articulación y la complementariedad de una red contractual.

Conclusión

A los titulares de derechos de **propiedad intelectual**, el sistema contractual:

- les permite establecer un marco jurídico en el que ejercer sus derechos
- les ofrece la posibilidad de controlar y organizar el desarrollo comercial de una variedad
- les permite obtener remuneración por su trabajo y continuar su actividad creadora
- les ayuda a hacer que se respeten sus derechos
- **PERO LOS DERECHOS DEBEN SER SÓLIDOS**

[Fin del documento]