



UPOV/SYM/GE/08/5

ORIGINAL: español

FECHA: 23 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

*Sr. Antonio Villarroel, Director Gerente, GESLIVE, España*

1º.- INTRODUCCIÓN

El derecho de obtentor, tal y como aparece contemplado en el Convenio UPOV, se basa en la concesión de una serie de derechos exclusivos respecto del material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida<sup>1</sup>. Tales derechos no comprenden el conjunto total del material vegetal que constituye la nueva variedad, sino únicamente sus elementos reproductivos, y excluyen en principio otros elementos como el producto de la cosecha<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Artículo 14º, “Alcance del Derecho de Obtentor”, del Convenio UPOV (Acta 1991).

<sup>2</sup> El Acta 1991 del Convenio ha previsto la extensión del derecho de obtentor al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido razonablemente ejercer su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. No se define, sin embargo, cuando una oportunidad puede ser considerada “razonable”, lo que introduce un elemento de inseguridad en la aplicación del Convenio en un aspecto fundamental del mismo.

Sin embargo, en numerosos cultivos de gran importancia económica (flores, frutas, hortalizas) la actividad de los obtentores se encamina, en muchos casos, a la creación y desarrollo de nuevas variedades cuyo valor añadido se halla exclusivamente en el “producto de la cosecha” (producto final), que aporta ventajas en calidad, belleza, cualidades organolépticas, presentación, conservación, etc., y no en el material de reproducción. Para tales casos, un esquema de explotación de su variedad basado en el material de reproducción o de multiplicación resulta difícil, ya que la variedad no aporta ningún valor añadido en dicha fase de multiplicación (semilleros, viveros). El obtentor debe en muchos casos seguir la estrategia de “bajar el río” (“*down stream*”) para capturar ese valor añadido y asegurar la rentabilidad de su inversión, acercándose al productor, comercializador y consumidor del producto final como beneficiarios de las ventajas que aporta la nueva variedad.

Por otra parte, el ejercicio de los derechos de obtentor frente a los actos de terceros no autorizados puede resultar extremadamente difícil en los sectores mencionados. Primero, por el progresivo desplazamiento de gran parte de la producción hacia terceros países, lo que avocaría a los obtentores a afrontar costes imposibles de asumir si pretendieran proteger la variedad en todos los países potenciales productores (suponiendo además que ello fuera posible, dado que en muchos países no existe una legislación suficiente de protección de los derechos de obtentor, o su aplicación en la práctica presenta enormes dificultades y costes). Debe tenerse en cuenta en este punto que el sector ornamental y hortofrutícola presentan un grandísimo dinamismo comercial, y que los obtentores que desarrollan sus actividades en ellos han de manejar un extenso catálogo de variedades (de varios cientos en muchos casos) cuya vida comercial es efímera (cinco o seis años). Segundo, porque en tales circunstancias las posibilidades de ejercicio de los derechos sobre el material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida son muy limitados y se hallarán en muchos casos más allá de toda consideración “razonable”, viéndose obligado el obtentor a actuar sobre el producto de la cosecha (flor cortada, fruto). Entonces, surge la necesidad de identificar la variedad a partir de ese producto de la cosecha y determinar si su procedencia es legítima o se ha efectuado a partir de un material de reproducción no autorizada.

No es nuestra intención debatir aquí sobre el alcance del derecho de obtentor, tal y como aparece definido por el Convenio UPOV. Se trata de una cuestión ya ampliamente discutida. Sin embargo, los contratos utilizados por los obtentores en relación con su variedad protegida, particularmente cuando se autoriza a terceros para explotar la variedad, constituyen un elemento fundamental de la estrategia de los obtentores para asegurar el ejercicio de sus derechos. En esta presentación, trataremos de presentar algunos ejemplos de tales estrategias utilizadas para permitir el ejercicio de los derechos sobre el producto de la cosecha, exponiendo los caracteres básicos de los contratos utilizados para ello.

## 2º.- ACLARACIÓN PREVIA:

Los casos, conclusiones y opiniones que se van a exponer están extraídos de la experiencia de doce años en GESLIVE, una organización formada por los obtentores en España y dedicada a la gestión y defensa de sus derechos de propiedad intelectual, durante los cuales se han gestionado varios miles de licencias sobre unas 800 variedades vegetales, y seguido 200 procedimientos legales aproximadamente, especialmente por infracción de los derechos de obtentor.

Los ejemplos expuestos hacen referencia a variedades protegidas conforme al sistema establecido por el Convenio UPOV, y se basan en una experiencia centrada especialmente en

la Unión Europea. Sin embargo, en la medida en que las leyes aplicables pueden diferir de un país a otro, no podemos garantizar que las conclusiones y opiniones expuestas sean válidas para todos los países.

En materia de contratos, debe tenerse en cuenta la incidencia que puede resultar de otras normas jurídicas diferentes a la legislación de protección de obtenciones vegetales, particularmente la normativa general sobre obligaciones y contratos, en sus aspectos tanto civiles como mercantiles, cuando tal diferencia fuera relevante.

De la misma forma, es importante llamar la atención sobre la posible aplicación de las leyes anti-trust y de defensa de la competencia, considerablemente rigurosas en algunos países, y cuya colisión con ciertos aspectos contractuales no puede excluirse, particularmente cuando los contratos establecen restricciones comerciales. Haremos referencia a ello más adelante.

Finalmente, recordar que el Derecho no es una ciencia exacta, por lo que las conclusiones extraídas en cada caso pueden diferir entre los propios juristas, así como, según lo demuestra la experiencia, entre los Tribunales de un mismo país, de forma que ningún resultado puede ser garantizado.

### 3°.- ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES: REFERENCIAS EXPLÍCITAS A LA PROTECCIÓN Y CONDICIONES DE VENTA

Evidentemente, la primera condición para la existencia del derecho de obtentor es la concesión de la protección legal sobre la variedad vegetal, conforme a la Ley vigente en el territorio considerado. Más allá de esta reflexión elemental (que sin embargo sigue siendo ignorada en algunos casos, por ejemplo en el sector hortícola), queremos hacer referencia a la importancia de hacer constar la protección de la variedad en toda la documentación referida al material vegetal de la misma.

En muchos casos, el tercer adquirente del material vegetal (en particular, los agricultores, pero también distribuidores y comerciantes) puede desconocer que dicho material pertenece a una variedad protegida, y que por ello ciertos actos requieren de la previa autorización del obtentor. Independientemente de que esa ignorancia sea o no real, el conocimiento de la protección tiene consecuencias directas en las acciones legales que el obtentor puede ejercer en caso de infracción. Particularmente, en aquellos países en que la violación de los derechos de obtentor es castigada como delito, es habitual requerir la prueba del conocimiento de la protección por el infractor como elemento necesario para la existencia del delito.

Por ello, es absolutamente aconsejable que los obtentores realicen una referencia expresa a la existencia de protección así como a la prohibición de realizar actos de reproducción, multiplicación y comercio sin su autorización previa cuando se trate de especies para las que no exista “privilegio del agricultor”, o de los límites y condiciones en que éste privilegio puede ser ejercido cuando así lo permita la legislación aplicable. Dicha referencia debe aparecer en toda la documentación mercantil (catálogos comerciales, condiciones generales de venta, albaranes, facturas, envases del material) que se refiera a una variedad protegida, imponiendo igualmente la obligación de incluir tal referencia a sus licenciarios autorizados para multiplicar y vender material de la variedad protegida, cuando estos existen.

Además, en aquellos casos en que es el propio obtentor quien multiplica y vende el material de su variedad, y existe el riesgo, o razones para sospechar, una ulterior reproducción no

autorizada de ese material, puede ser aconsejable la suscripción por ambas partes (obtentor y adquirente del material vegetal) de un contrato específico (“contrato de explotación”) que destaque la protección de la variedad, la prohibición (o los términos de la autorización en su caso) de ulteriores reproducciones, y la facultad para el obtentor o un agente autorizado de realizar inspecciones y controles in situ en las instalaciones del adquirente, a fin de comprobar el uso adecuado del material y la inexistencia de reproducciones no autorizadas. Cuando el esquema de comercialización del obtentor no permita un control tan detallado, es al menos aconsejable incluir tales referencias en la documentación comercial y particularmente en las condiciones generales de venta. Como ejemplo, podemos citar que la Sección Hortícola de la *European Seed Association* ha adoptado esta recomendación de forma expresa para todas las empresas asociadas, como forma de luchar contra la creciente multiplicación ilegal de variedades hortícolas (tomate, melón, lechuga, sandía, etc.).

Tales precauciones pueden aparecer reflejadas en un contrato específico (“contrato de explotación”) suscrito por el adquirente del material de la variedad protegida. La extensión de estas precauciones no sólo al material de reproducción de la variedad (semillas, plantas) sino también al producto de la cosecha (flor, frutos) presenta mayor complejidad. No cabe duda, sin embargo, que dicho producto de la cosecha es en muchos casos susceptible de ulterior reproducción, aún cuando los resultados no sean óptimos y se hallen alejados de las recomendaciones técnicas de un buen cultivo. Por ejemplo, en GESLIVE hemos detectado en varios casos la reproducción por agricultores de semillas de especies hortícolas híbridas (tomate, melón). Las semillas utilizadas para la multiplicación habían sido obtenidas directamente de frutos en el mercado, donde, por supuesto, no existía ninguna mención a la existencia de derechos de obtentor. Se trata de una cuestión compleja que puede afectar a toda la cadena comercial, a la que volveremos a referirnos más adelante.

#### 4°.- LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN AL PRODUCTOR Y/O COMERCIALIZADOR DEL PRODUCTO FINAL

A fin de dar respuesta a las necesidades expuestas (captura del valor añadido de la variedad; control de la multiplicación no autorizada; identificación del producto final), en los últimos años se han generalizado en ciertas especies (particularmente los frutales) una nueva modalidad de licencias, suscritas directamente entre el obtentor de la variedad y el agricultor o comerciante del producto final.

Habitualmente, en tales contratos el obtentor cede al tercero el derecho de explotación de su variedad a cambio de una retribución (*royalty*) establecida no sobre el material de reproducción, sino sobre el producto de la cosecha, o incluso un producto derivado (“*end point royalty*”).

Aún cuando estas fórmulas contractuales han sido discutidas en algunos países (España, por ejemplo), debemos aclarar que, en muchos casos, su concepción y fundamento jurídico se ajustan de forma literal a la concepción del derecho de obtentor contenida en el Convenio UPOV. En efecto, nada impide a un obtentor conceder a un tercero (agricultor, comerciante) una licencia de su variedad, por el que dicho tercero *quede autorizado a multiplicar el material de reproducción de su variedad, para su explotación en los lugares, cantidades y condiciones pactadas, a cambio de una retribución fijada por planta, unidad de superficie, o cantidades producidas o comercializadas del producto de la cosecha*. La intervención de un tercer multiplicador profesional (semillero, vivero), cuando así ocurre, no cambia en nada la esencia del contrato, puesto que puede ser considerado como un prestador de servicios para el

agricultor, a quien reproduce el material que éste, o directamente el obtentor, le ha proporcionado. La comercialización libre del material por el multiplicador está normalmente excluida. De la misma forma, la percepción de royalties sobre el producto de la cosecha (en cantidades fijas o como un porcentaje sobre el precio de venta de dicho producto) no implica, por sí mismo, cambio alguno del alcance del derecho de obtentor. Aún cuando pretendamos guardar la más estricta ortodoxia sobre el objeto del derecho (el material de reproducción y no el producto de la cosecha), ninguna razón impide liquidar el royalty en la “puerta de salida” (o sea, el rendimiento obtenido de esa planta o semilla), en vez de en la “puerta de entrada”. Más aún, es posible sostener que este sistema de royalties es más equitativo para el agricultor, ya que sólo retribuirá al obtentor en forma proporcional al beneficio realmente obtenido (lo que no ocurriría si abona un royalty fijo al adquirir el material de reproducción).

En este mismo esquema, puede comprenderse la licencia de explotación concedida a un comercializador, quien por ejemplo puede estar interesado en asegurarse la explotación en exclusiva frente a su competencia de una determinada variedad de flor, fruta u hortaliza. En tales casos, el comerciante licenciario es el encargado de organizar la multiplicación de la variedad licenciada, recurriendo a los servicios de un multiplicador profesional, y también su abastecimiento de producto de la cosecha, mediante contratos suscritos con los agricultores, cooperativas o empresas agrícolas, que le garanticen un suministro con la regularidad y calidad necesarias. Ejemplos de tales contratos pueden verse no sólo en el sector frutal, sino también en el hortícola e incluso en los cereales (contratos de licencia exclusivos suscritos entre el obtentor de una nueva variedad de cebada y la empresa cervecera o maltera, cuyos royalties son liquidados exclusivamente sobre los Kg. de malta o los litros de cerveza producida; o entre el obtentor de una nueva variedad de arroz y la empresa comercializadora del producto final, producto utilizado como parámetro para liquidar los royalties aplicables).

Las ventajas que para el obtentor presentan estas fórmulas contractuales son evidentes, y ya las hemos adelantado:

Permite capturar el valor añadido de la variedad en aquel punto de la cadena de producción-comercialización donde dicho valor es percibido con más claridad;

Permite controlar de forma adecuada el uso de la variedad, asegurando su calidad y limitando el riesgo de la multiplicación no autorizada;

Permite una identificación del producto de la cosecha legítima en el mercado, derivado del control del productor o comercializador autorizado. Este aspecto resulta de particular interés cuando la producción de la variedad se realiza en terceros países en los que no existe un sistema efectivo de protección, o, aún existiendo, su ejercicio práctico encuentra grandes dificultades;

Permite, para el licenciario, reducir el coste de adquisición del material de la variedad protegida, que es sustituido por una retribución generalmente proporcional al beneficio obtenido por la variedad.

Debe hacerse una advertencia sobre los límites al contenido posible de tales contratos de licencia, en particular la imposición al licenciario de condiciones y restricciones no justificadas en la comercialización posterior del producto de la cosecha de la variedad, o la pretensión por el obtentor de ejercer sus derechos frente a terceros a lo largo de la cadena de comercialización. La imposición de restricciones comerciales al licenciario debe tener en cuenta su posible colisión con las leyes “*anti-trust*” y de defensa de la competencia, que prohíben aquellas conductas y prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la libre competencia dentro del mercado, y particularmente limitar o controlar la producción y el mercado; subordinar la celebración de contratos a la aceptación de

prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos; o el abuso de posición dominante<sup>3</sup>. No obstante, en la Unión Europea es también posible que dichas estipulaciones puedan beneficiarse, de una exención individual de conformidad con el artículo 81, 3) del Tratado de la Comunidad Europea. Más aún, la falta de correspondencia con los derechos que atribuyen a su titular la protección de las obtenciones vegetales no constituye necesariamente una causa por la que no se pueda conceder la autorización individual regulada en esos preceptos cuando concurren las condiciones allí previstas.<sup>4</sup> Por otra parte, la pretensión de ejercer los derechos de obtentor frente a terceros a lo largo de la cadena de comercialización debe considerar el principio del “agotamiento del derecho”<sup>5</sup>, que implica que tales derechos no se extienden a los actos relativos al material de su variedad, o de una variedad derivada, que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio del país de que se trate por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a menos que esos actos impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión, o una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del genero o la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

#### 5°.- UTILIZACIÓN DE MARCAS LIGADAS A LA VARIEDAD PROTEGIDA

La utilización de marcas comerciales como mecanismo de protección de las variedades vegetales no es nueva, y de hecho hace bastantes años que ha venido siendo usada en sectores como la flor cortada y los frutales. En un principio, el recurso a las marcas comerciales resultaba en muchos países la única fórmula para lograr alguna forma de protección, al hallarse cerrada la posibilidad de registro para numerosas especies de interés comercial (recordemos que la aplicación de la protección de obtenciones vegetales a todos los géneros y especies vegetales se incluyó por primera vez en el Acta 1991 de Convenio UPOV).

Debemos subrayar que la protección conferida por una marca comercial se refiere exclusivamente a la denominación o signo que constituye la marca, y no al material vegetal en sí mismo. Así, el obtentor no puede ejercer derecho alguno contra los terceros que pudieran reproducir o comercializar material de su variedad no protegida omitiendo el uso de la marca registrada por el obtentor. Toda la utilidad de la marca como mecanismo de protección depende exclusivamente de la capacidad del obtentor y sus licenciarios para crear valor en el mercado, estableciendo una demanda basada en la confianza que produce la identificación mediante la marca de ciertos productos.

---

<sup>3</sup> Artículos 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. *Vide* el Reglamento CE 1/2003, de 16 de diciembre, del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado CE, desarrollado por la Comunicación de la Comisión de 27 de abril de 2004 sobre cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados Miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82; además de la legislación aplicable en el Estado de que se trate.

<sup>4</sup> Reglamento CE nº 772/2004 de 27 de abril, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado de Roma a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, que expresamente comprende la protección de las obtenciones vegetales en sus artículos 1 b) y 1 h).

<sup>5</sup> Artículo 16 del Convenio UPOV (Acta 1991).

Sin embargo, en el mercado actual es corriente encontrar variedades vegetales protegidas que llevan ligada una marca comercial registrada por el mismo obtentor, y que es distinta del nombre comercial (“*brand*”) del obtentor, productor o comercializador. La finalidad de tales marcas es clara:

Establecer un sistema de protección directo sobre el producto de la cosecha, basado en el valor y demanda de la propia marca;

Asegurar en el mercado la calidad del material de la variedad vegetal, producido y controlado conforme determinados criterios;

Permitir la creación de sistemas integrados a lo largo de la cadena comercial, que valorizan la propia variedad vegetal;

Crear valor añadido para la actividad del obtentor, estableciendo signos distintivos de sus productos frente a los de la competencia;

La integración de la marca con el derecho de obtentor puede efectuarse en varias formas, bien directamente (imponiendo al licenciataria el uso de la marca registrada) o bien de forma indirecta, creando canales de distribución específicos o selectivos para el producto de una determinada variedad.

Debe hacerse notar que la marca constituye una denominación independiente de la verdadera denominación de la variedad, y no sustituye a ésta. Es recomendable, en todos los casos de utilización de marcas ligadas a una variedad, especificar claramente cual sea la verdadera denominación de la variedad, y evitar las confusiones (a veces totalmente intencionadas) que se observan en el mercado entre ambas clases de denominaciones.

#### 6°.- SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICOS:

La presencia generalizada en el mercado de productos pertenecientes a variedades protegidas está creando en los operadores comerciales una preocupación creciente sobre la necesidad de establecer mecanismos que permitan asegurar el origen legítimo de tales productos, esto es, su producción a partir de un material de reproducción autorizado por el obtentor. Esto resulta particularmente evidente para los “productos frescos” (flor cortada, frutas, hortalizas), constituidos directamente por el producto de la cosecha de la variedad protegida. En muchos casos, la producción de tales productos se ha desplazado a terceros países en los que no existe un sistema efectivo de protección, o donde el ejercicio práctico del derecho de obtentor resulta difícil. Sin embargo, la demanda y el consumo de esos productos sigue produciéndose de forma mayoritaria en los países desarrollados, en particular para productos de gama alta (alto valor añadido).

Ante las dificultades que el obtentor puede encontrar para ejercer su derecho en el país de reproducción de su material (más allá de la “oportunidad razonable” a que se refiere el Convenio UPOV <sup>6</sup> para extender tal derecho al producto de la cosecha), surge la necesidad de establecer mecanismos que permitan ese ejercicio del derecho en el país de destino final del material de su variedad, donde suponemos que la misma sí está protegida.

---

<sup>6</sup> Artículo 14, 2) del Convenio UPOV (Acta 1991)

Por otra parte, en nuestra experiencia son también los propios operadores comerciales quienes demandan del sector obtentor mecanismos de identificación semejantes del producto legítimo, que les proporcionen seguridad en las operaciones comerciales. Existen varias posibilidades:

“Listas negras”: listas con los productores o exportadores sospechosos de vulnerar los derechos de obtentor. Estas listas negras presentan riesgos jurídicos evidentes, y cualquier error puede resultar extraordinariamente caro por las responsabilidades a que podría dar lugar.

“Listas blancas”: listas con los productores o exportadores autorizados por el obtentor. Estas listas blancas no presentan esos inconvenientes, pero difícilmente pueden elaborarse si el obtentor se ha limitado a conceder licencias de reproducción de su material a multiplicadores profesionales en el país de origen, sin control sobre el uso posterior de dicho material y perdiendo así toda la trazabilidad sobre el producto de la cosecha.

Sistemas de identificación abiertos: Estos sistemas son “anónimos” (no limitan en principio el acceso al material de la variedad protegida a ningún operador comercial) y se basan en el establecimiento de un sistema de trazabilidad específico sobre el material de la variedad, basado en la utilización en origen de un material de reproducción autorizado por el obtentor.

A fin de permitir la elaboración de “listas blancas”, son numerosos los obtentores que utilizan fórmulas contractuales directas con los productores y comercializadores en los países de origen, bajo cuya responsabilidad se multiplica el material de la variedad, y que resultan así los únicos autorizados a exportar el producto de la cosecha a los países de destino. Como ya hemos comentado, en muchos casos la retribución al obtentor se basa en un porcentaje sobre el precio percibido en destino. Estos sistemas permiten al obtentor un control adecuado sobre el uso de su variedad, tanto en sus aspectos legales como de aseguramiento de la calidad, así como una herramienta eficiente para luchar contra la producción y exportación no autorizada. Presentan, sin embargo, el inconveniente de restringir el acceso a la variedad para terceros y con ello la difusión comercial de la variedad, e imponen un arduo trabajo de control para el que en muchos casos el obtentor no está facultado.

Los sistemas de identificación abiertos tratan de dar respuesta a éste último problema, permitiendo la libre circulación en el mercado del producto de la cosecha producido a partir de un material de reproducción autorizado por el obtentor. Cumplen así todas las condiciones demandadas por los operadores comerciales:

Es sencillo, al basarse en la utilización de una etiqueta estándar, fácilmente reconocible por el operador;

Es barato, al basarse en un software que permite la conexión por Internet a una base de datos que incluye a todos los productores legales, y la correspondiente impresión de etiquetas “in situ” por el productor o comercializador;

Es seguro, ya que las etiquetas incluyen un código cifrado con toda la información necesaria sobre la trazabilidad del producto, desde el material de reproducción de origen.

Es abierto, al permitir la libre circulación y sin restricciones del producto identificado.

El fundamento del sistema es una base de datos, accesible vía Internet, que comprende todos los productores bajo licencia, la situación de su explotación, el origen del material y las cifras de producción estimadas cada campaña. El productor, o en su caso el comercializador, está obligado por el contrato de licencia a utilizar el sistema, accesible “in situ” como hemos dicho, mediante la impresión de etiquetas normalizadas conteniendo la información necesaria sobre el origen del producto, etiquetas que deberán acompañar al producto hasta su destino final al consumidor, no importa cuantas operaciones comerciales puedan producirse en medio. Todo comercializador interesado puede en principio adherirse al sistema, sin más obligación

que la de respetar los términos y condiciones de uso del software, y la adquisición de productos exclusivamente de los productores autorizados.

El sistema es en sí mismo independiente del mecanismo de retribución utilizado por el obtentor, que puede seguir basado en una cantidad fija por unidad de material de reproducción, por unidad de superficie, o por el volumen de producto de la cosecha comercializado. En este último caso, sin embargo, facilita enormemente el control al permitir establecer un royalty determinado y directo por unidad, peso o volumen, evitando el recurso a las inspecciones y auditorias del productor o comercializador, las cuales siempre presentan inconvenientes por su difícil compatibilidad con el secreto comercial, factor de gran importancia cuando obtentor y licenciario son competidores en el mercado.

El sistema descrito se halla ya operativo en varios países del mundo para determinadas variedades de frutales de alta gama (cítricos, uva de mesa) y se estudia su implantación en variedades hortícolas. Su valor y utilidad son proporcionales a su extensión, de manera que una implantación generalizada y estándar permitiría reducir mucho su coste actual y eliminar prácticamente su incidencia en el precio del producto. En cualquier caso, sería recomendable asegurar un control absolutamente independiente del sistema, que evite cualquier distorsión o riesgo comercial, para permitir dicha extensión generalizada.

#### 7°.- OTRAS FÓRMULAS CONTRACTUALES (CONTRATOS “INTEGRADOS” o “CLOSED LOOP MARKETING”; “RENTING”, ETC.)

Finalmente, nos gustaría hacer una breve referencia a otras modalidades contractuales utilizadas en relación con los derechos de obtentor, algunas de ellas bastante comunes y otras de más reciente aparición.

Contratos de Integración (“Closed Loop Marketing”): Estos contratos se denominan así por la característica de integrar “verticalmente” a diferentes operadores en los procesos de producción y comercialización del material vegetal. Se trata de contratos complejos que atienden a varios objetivos, y en los que la explotación de los derechos de obtentor sobre una determinada variedad protegida puede desempeñar una importancia variable, en función del valor específico que la variedad tenga en tales procesos.

En términos generales, en tales contratos la entrega al agricultor de material de reproducción (semillas, plantas) de una variedad protegida se halla ligado a un contrato más amplio por el que el agricultor debe entregar el producto de la cosecha a un determinado operador, a fin de asegurar el suministro en un determinado proceso industrial (sémola, maltería, panadería) en condiciones de calidad y cantidad previamente pactados. El contrato puede extenderse a lo largo de la cadena productiva o comercial, hasta alcanzar el producto final que llega al consumidor.

Dos aspectos que conviene vigilar ante esta clase de contratos son su posible conflicto con el “privilegio del agricultor”, cuando el mismo es aplicable a la especie de que se trate; y la posible colisión con las normas de defensa de la competencia, ya citadas anteriormente, que suelen ser estrictas en lo que se refiere a los acuerdos verticales o de distribución selectiva.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> En la Unión Europea, ya hemos citado antes la posibilidad de que acuerdos de esta naturaleza puedan beneficiarse, llegado el caso, de una excepción individual conforme a lo establecido en el Reglamento CE nº 772/2004 de 27 de abril, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81

“Renting” del material vegetal: Recientemente, han aparecido en el mercado algunas variedades cuya explotación se efectúa por medio de contratos en los que el material vegetal de la variedad, particularmente plantas frutales cuyo cultivo es plurianual, es entregado al agricultor bajo alguna modalidad de arrendamiento, sin excluir el arrendamiento financiero (“leasing”), pero reservándose el obtentor, o el licenciataria poseedor de los derechos en el territorio considerado, la propiedad íntegra de tales plantas.

Servicios de producción de material vegetal: Estos contratos, también de reciente aparición, establecen una relación de prestación de servicios entre el obtentor o su licenciataria y el agricultor al que entregan el material de la variedad protegida. Análogamente al caso anterior, el agricultor no adquiere en ningún momento la propiedad de las plantas o material de reproducción entregado, sino que lo recibe en el marco de un contrato por el que se compromete a cultivarlo en su campo o invernadero en interés del obtentor, al que deberá entregar íntegramente el producto de la cosecha. Dos elementos esenciales para discernir si en estos casos nos hallamos ante un verdadero contrato de prestación de servicios o ante un contrato simulado son el sistema de retribución al agricultor (ligado o no a la comercialización del producto de la cosecha) y la asunción del riesgo (quien asume el riesgo de la pérdida total o parcial de la cosecha).

La legalidad de todas estas fórmulas contractuales dependerá, en muchos casos, del ordenamiento jurídico del país en que se utilicen, en particular la normativa general sobre obligaciones y contratos, por lo que es difícil aventurar conclusiones de valor general.

#### 8°.- CONCLUSIÓN:

La labor de los obtentores resulta esencial para asegurar el suministro de nuevas variedades al mercado y los consumidores, variedades que aportan mejoras sustanciales en su calidad, belleza, cualidades organolépticas, conservación, presentación, etc. La protección de tales variedades conforme al Convenio UPOV constituye, en muchos aspectos, un sistema eficiente de propiedad intelectual que asegura la retribución al obtentor y el incentivo de su labor de investigación y desarrollo. Sin embargo, para determinadas variedades cuyo valor económico reside esencialmente en el producto final, el sistema vigente basado en el material de reproducción puede limitar en ocasiones las posibilidades prácticas de ejercicio de sus derechos por los obtentores. Tales límites tratan de ser superados mediante determinadas herramientas contractuales, algunos de cuyos ejemplos hemos tratado de exponer resumidamente, y que constituyen un aspecto de importancia creciente en el mercado actual de productos frescos en numerosos países.

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

del Tratado de Roma a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, que expresamente, repetimos, comprende la protección de las obtenciones vegetales en sus artículos 1 b) y 1 h).