



UPOV/SYM/GE/08/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 21 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 I: MARCO JURÍDICO EN DETERMINADOS MIEMBROS DE LA UPOV:
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA PERTINENTES

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RIGE LOS CONTRATOS DE
CONCESIÓN EN LICENCIA DE DERECHOS DE OBTENTOR EN EL JAPÓN

*Sr. Nobuyoshi Takahashi, Director Adjunto (Consejero Jurídico),
de la División de Propiedad Intelectual de la Oficina de Producción Agrícola del Ministerio
de Agricultura, Silvicultura y Pesca del Japón*

1. INTRODUCCIÓN

Para que se cumplan plenamente los objetivos del sistema de protección de las obtenciones vegetales, es importante que los titulares de derechos puedan, mediante el ejercicio eficaz de sus derechos, recuperar los costos de financiación de sus actividades de fitomejoramiento. Los contratos relativos a los derechos de obtentor desempeñan un papel fundamental en el ejercicio de esos derechos, por lo cual deberían redactarse con la mira puesta en su eficacia e incluir cláusulas que resulten beneficiosas para los titulares de derechos. Por otra parte, para fomentar el ejercicio de los derechos de obtentor, también es importante que los usuarios de la variedad protegida no se vean perjudicados por contratos inicuos o injustos. Por estos motivos, es necesario examinar el contenido de los contratos relativos a los derechos de obtentor, así como su eficacia y validez, en pos de fomentar el ejercicio de esos derechos, velando por la eficacia del sistema de protección de las obtenciones vegetales.

Al día de hoy, se han celebrado en el Japón muchos contratos relativos a los derechos de obtentor y, en mi calidad de jurista y en colaboración con distintas partes interesadas, por ejemplo, titulares de derechos, he investigado la situación actual de esos contratos y las cuestiones jurídicas pertinentes, con miras a contribuir al fomento del sistema de protección de las obtenciones vegetales en el Japón. Entre varios contratos relativos a los derechos de obtentor, examinaré el más importante: el contrato de concesión en licencia de esos derechos, analizando:

- el sistema jurídico que rige los contratos de concesión en licencia de derechos de obtentor en el Japón,
- la situación actual de los contratos de concesión en licencia de derechos de obtentor en el Japón y las cuestiones relativas a su contenido, y
- la eficacia de los contratos de concesión en licencia de derechos de obtentor en el Japón: situación actual y cuestiones conexas.

2. EL SISTEMA JURÍDICO QUE RIGE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN EN LICENCIA DE DERECHOS DE OBTENTOR

1) La Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y de Semillas: disposiciones relativas a los contratos de concesión en licencia de derechos de obtentor

La Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y de Semillas (denominada en adelante la “Ley”, que rige el sistema de protección de las obtenciones vegetales en el Japón, cuenta con las disposiciones siguientes relativas a los contratos de concesión en licencia de derechos de obtentor.

a) La autorización para el ejercicio de los derechos de obtentor

En sintonía con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, la Ley dispone que los titulares de derechos de obtentor gozarán del derecho exclusivo a explotar la variedad o variedades protegidas que, por sus caracteres, no puedan distinguirse claramente de la variedad protegida (denominada colectivamente en adelante “variedad protegida, etc.”), en forma de material de multiplicación, producto de la cosecha y productos elaborados indicados en la correspondiente Orden del Gabinete (artículo 20.1), artículo 2.5)). En cuanto a la concesión en licencia de los derechos de obtentor, la Ley prevé dos tipos de derechos: de explotación exclusiva y de explotación no exclusiva.

En primer lugar, el titular de un derecho de obtentor puede conceder sobre éste un derecho exclusivo de explotación (artículo 25.1)) y el beneficiario gozará del derecho exclusivo de explotar la variedad protegida, etc., según el alcance indicado en el contrato correspondiente (artículo 25.2)). Cuando el titular de un derecho de obtentor concede un derecho exclusivo de explotación, pierde el derecho a explotar la variedad protegida, etc. de que se trate, según el alcance indicado en el contrato correspondiente, mientras que, conforme a la interpretación general, mantiene la facultad de solicitar órdenes judiciales. La concesión de un derecho exclusivo de explotación no surte efecto si no ha sido inscrita en el Registro de Obtenciones Vegetales que mantiene la División de Propiedad Intelectual de la Oficina de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (artículo 32.1)ii)).

En segundo lugar, el titular de un derecho de obtentor puede conceder sobre éste un derecho no exclusivo de explotación (artículo 26.1)), por el que se confiere el derecho a explotar la variedad protegida, etc., con arreglo a la Ley o según el alcance indicado en el contrato correspondiente (artículo 26.2)). En el caso de derechos no exclusivos de explotación, a diferencia de lo que ocurre con los exclusivos, la inscripción en el Registro de Variedades Vegetales no es un requisito de validez. Sin embargo, con la inscripción, el derecho no exclusivo de explotación podrá surtir efecto contra cualquier persona que adquiera con posterioridad el derecho de obtentor de que se trate; a pesar de ello, se han efectuado pocas de estas inscripciones. La situación del titular de un derecho no exclusivo no inscrito en el Registro es inestable porque, por ejemplo, cuando el titular del derecho de obtentor se declara en quiebra, el administrador de la quiebra puede rescindir el contrato de licencia (artículo 53.1) de la Ley de Quiebras).

Los contratos por los que se concede un derecho, tanto exclusivo como no exclusivo, de explotación podrán prever un plazo o alcance limitado para la explotación de la variedad protegida, etc.; no respetar ese plazo será considerado como infracción del derecho de obtentor.

b) Los contratos que restringen el uso de la semilla conservada en granja

A excepción de los 82 especies o géneros de multiplicación vegetativa especificados en la Orden del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, no se exige la autorización del titular del derecho de obtentor en los casos en que el agricultor haya obtenido el producto de la cosecha a partir de material de multiplicación de una variedad protegida, etc., entregado por el titular del derecho de obtentor, y utilice en su propia explotación el producto de la cosecha como material de multiplicación para el siguiente ciclo de producción (artículo 21.2) y 3)). Sin embargo, las partes pueden estipular otra cosa por contrato (cláusula del artículo 21.2)) y, en ese caso, el uso de la semilla conservada en granja no autorizado por el contrato será considerado como infracción del derecho de obtentor. En la Ley no existen disposiciones que limiten la cuantía de las regalías en los casos en que se restrinja el uso de la semilla conservada en granja.

En el marco de un arreglo de esta índole, el titular del derecho de obtentor puede exigir que se solicite su autorización para el uso de la semilla conservada en granja de una variedad protegida, incorporando en el contrato de concesión de licencia una disposición que limite ese uso, aun para la semilla conservada en granja de cultivos que pertenezcan a especies o géneros que no sean los 82 especies o géneros de multiplicación vegetativa especificados en la Ley. Por ello, en el Japón, y a la hora de conceder en licencia un derecho de obtentor, es importante considerar si es necesario incluir disposiciones que restrinjan el uso de la semilla conservada en granja y, en ese caso, determinar la cuantía de las regalías correspondientes.

Sin embargo, aunque el titular de un derecho de obtentor (A) haya celebrado un contrato por el que exija a la otra parte (B) que solicite su autorización para el uso de semillas conservadas en granja, el efecto del contrato se limita a las partes. Así pues, conforme a la interpretación general, cuando B transfiere a su vez el material de multiplicación recibido de A a un tercero (C), éste, excepto en casos especiales, no está vinculado por dicho contrato y puede utilizar, sin autorización, las semillas conservadas en granja de la variedad protegida de que se trate. Asimismo, se desprende de la jurisprudencia relativa a casos similares que si A, al transferir el material de multiplicación de una variedad protegida, ha indicado en el paquete de las semillas o sus etiquetas la prohibición de utilizar las semillas conservadas en granja, aunque esa indicación no haya sido eliminada antes de que C haya recibido el material de

multiplicación, su mera existencia no constituye presunción de que A haya celebrado un contrato con C imponiendo la exigencia de solicitar su autorización para el uso de la semilla conservada en granja. Para esos casos, además de exigir su autorización para el uso de la semilla conservada en granja, A deberá prohibir la posibilidad de transferir en lo sucesivo el material de multiplicación que le transfiera a B. Como en el caso anterior, si bien el uso de las semillas conservadas en granja puede limitarse por contrato, siguen planteándose problemas en torno a las relaciones jurídicas que surgen del contrato y sus efectos. Cabe observar que los debates se centran en las disposiciones relacionadas con el uso por los agricultores de las semillas conservadas en granja y que el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca está realizando una investigación sobre la situación local e internacional en materia de uso por los agricultores de la semilla conservada en granja.

2) Condiciones y limitaciones previstas en los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor

a) En el Japón, es posible que los licenciantes impongan condiciones y limitaciones a su autorización. En virtud del principio de libertad contractual, esas condiciones y limitaciones son válidas, en principio, salvo que sean contrarias al orden público y las buenas costumbres, a la doctrina de la buena fe del derecho civil y a la Ley de Prohibición de los Monopolios Privados y el Mantenimiento de los Precios (la Ley antimonopolio).

b) Examinaremos aquí algunas particularidades de los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor que caen en la esfera de la Ley antimonopolio. El artículo 21 de esa Ley dispone que “[l]as disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a los actos realizados en ejercicio de los derechos previstos en la Ley de Derecho de Autor, la Ley de Patentes, la Ley de Modelos de Utilidad, la Ley de Diseños Industriales o la Ley de Marcas”. Según la interpretación general, esta disposición se aplica también a los derechos de obtentor, de lo cual se desprende que la Ley antimonopolio se aplica a los actos que no se realicen en ejercicio del derecho de obtentor. Concretamente, mientras el hecho de que el licenciante subordine su autorización a condiciones y limitaciones puede considerarse como “el ejercicio de un derecho de obtentor”, la imposición de limitaciones temporales o geográficas a la explotación por el licenciatario de la variedad protegida, MÁS ALLÁ del alcance del derecho de obtentor previsto en la Ley no pueden considerarse como “ejercicio de un derecho de obtentor” y, por lo tanto, caería en la órbita de la Ley antimonopolio. A título de ejemplo de un acto de esa índole puede señalarse que el licenciante prohíba al licenciatario la explotación de la variedad protegida a los fines de desarrollar nuevas variedades, en oposición con el artículo 21.1)i) de la Ley que dispone, en sintonía con el artículo 15.1)iii) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, que el derecho de obtentor no se extenderá a la explotación de variedades protegidas a los fines de la creación de nuevas variedades. Un contrato de concesión en licencia del derecho de obtentor que contenga cláusulas de esa índole merecerá un atento examen, especialmente en el contexto de las prácticas relativas a la competencia desleal (artículo 19 de la Ley antimonopolio), entre otros tipos de actos prohibidos por la Ley antimonopolio.

Para dar orientación en la aplicación de la Ley antimonopolio a los actos que limitan el uso de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual, el 28 de septiembre de 2007, la Comisión de Comercio Leal del Japón publicó las “Directrices para el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de la Ley antimonopolio” (denominadas en adelante las “Directrices”), que abarcan también los derechos de obtentor. En esas Directrices se presentan tres ejemplos de actos que pueden considerarse prácticas comerciales desleales: 1) el acto del licenciante destinado a limitar las actividades de investigación y desarrollo

realizadas por el licenciataria, 2) el acto del licenciante destinado a imponer al licenciataria la obligación de transferirle los derechos sobre tecnologías mejoradas creadas por el licenciataria, y 3) el acto del licenciante destinado a imponer al licenciataria la obligación de pagar regalías aunque los derechos hayan caducado. Habida cuenta de que estas Directrices se han elaborado principalmente para el ámbito de las patentes, al aplicarlas a los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor habrá que tener en cuenta las diferencias entre los dos ámbitos.

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN EN LICENCIA DE DERECHOS DE OBTENTOR Y CUESTIONES RELATIVAS A SU CONTENIDO

1) En el Japón no se han elaborado directrices sobre la redacción de contratos, ni contratos tipo, de concesión en licencia del derecho de obtentor; los contratos se redactan en función de las necesidades de los obtentores, de las especies vegetales y de las transacciones de que se trate. En lo que hace a la cuantía de las regalías y su forma de recaudación, estos aspectos asumen distintas formas, aun para una misma especie, yendo desde una suma fija pagada en el momento de celebrar el contrato hasta pagos calculados a partir del volumen de producción o colocación del producto en el mercado. A veces, las cláusulas que limitan los actos del licenciataria se incorporan en los contratos y la validez de algunas de ellas merece un atento examen.

2) Limitación del uso de variedades protegidas a los fines de desarrollar nuevas variedades

En algunos casos, se incorporan en los contratos de concesión en licencia del derecho de autor cláusulas que limitan el uso de una variedad protegida a los fines de desarrollar nuevas variedades. Uno de los motivos que llevan a incorporar esas cláusulas es que los titulares de derechos de obtentor temen que sus ventas de productos derivados de una variedad protegida puedan verse afectados por nuevas variedades desarrolladas utilizando la variedad protegida, especialmente en los casos en que la distinción, una de las condiciones de la protección de una variedad, ha sido determinada a partir de un carácter que puede no ser importante para el consumidor, por ejemplo, de flores cortadas, o cuando el titular del derecho de obtentor considera que la autoridad no ha dejado en claro qué constituye una “variedad esencialmente derivada”.

Tal como se ha mencionado, en sintonía con el artículo 15.1)iii) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales y de Semillas dispone que un derecho de obtentor no surte efecto en relación con la explotación de una variedad protegida a los fines de desarrollar nuevas variedades (artículo 21.1)i)). Se considera que, de no ser así, se dejaría de lado uno de los objetivos de la Ley, el de promover el desarrollo de variedades vegetales para garantizar el libre acceso a las variedades existentes, aun las que están protegidas, necesario para desarrollar nuevas variedades, y que los perjuicios que esos usos ocasionan al titular del derecho de obtentor son limitados.

Un contrato de esa índole impone una limitación adicional al uso por el licenciataria de una variedad protegida, limitación contraria al artículo 21.1)i) de la Ley y, a la luz del artículo 21.1)i) de la Ley y de sus objetivos, es razonable considerar que ese artículo es una disposición obligatoria y que los contratos contrarios a él carecen de validez.

Además, un contrato de esa índole cae también en la órbita de la Ley antimonopolio, puesto que el alcance del derecho de obtentor no abarca el uso de variedades protegidas a los fines de

desarrollar nuevas variedades. En las Directrices se prevé que los actos que limiten las actividades de investigación y desarrollo del licenciatarario están cubiertos, en principio, por la figura de las prácticas comerciales desleales, puesto que esos actos suelen menoscabar la competitividad en los mercados, en particular en el campo de la investigación y el desarrollo, produciendo un efecto contrario a la competencia. Por esos motivos, las cláusulas contractuales que limitan el uso de variedades protegidas a los fines de desarrollar nuevas variedades pueden ser consideradas contrarias a la Ley.

Como ya se ha mencionado, debe examinarse la eficacia y la validez de las cláusulas contractuales que limitan el uso de variedades protegidas a los fines de desarrollar nuevas variedades, teniendo en cuenta las peculiaridades del sistema de protección de las obtenciones vegetales y las situaciones de la industria del fitomejoramiento, para que los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor sean equitativos.

3) Cláusulas relativas a la detección de mutantes

En algunos casos, se incorporan en los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor cláusulas por las cuales, si se detectan mutantes en la población de la variedad protegida, por ejemplo, mutación de brotes, se impone la transferencia al licenciante de la titularidad de esos mutantes o la titularidad de la solicitud de registro correspondiente, o se impone al licenciatarario la obligación de informar al licenciante.

Un contrato de esa índole cae en la esfera de la Ley antimonopolio, porque imponer esa obligación al licenciatarario no está considerado como una de las formas de “ejercicio del derecho de obtentor”. En las Directrices se considera que no hay fundamento para que el licenciante imponga al licenciatarario la obligación de transferirle los derechos relacionados con tecnologías mejoradas desarrolladas por el licenciatarario, y que esa imposición constituye una práctica comercial desleal, porque una obligación de esa índole refuerza de manera injustificada la posición del licenciante en el mercado. Si bien las Directrices no pueden aplicarse directamente a los casos antes mencionados, por ejemplo, porque el licenciatarario se limitó a detectar los mutantes (y no desarrolló una nueva tecnología), debería examinarse en detalle la validez de una cláusula de esa índole, pues está claramente a favor del licenciante quien, por lo general, ya goza de la posición más favorable.

4) Limitación de uso después de la caducidad del derecho de obtentor

En algunos casos, se incorporan en los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor cláusulas relacionadas con variedades respecto de las cuales el derecho de obtentor ya ha caducado, limitando el uso de esas variedades o imponiendo al licenciatarario la obligación de pagar regalías por su utilización. En las Directrices se prevé que un acto de esa índole cae en la órbita de las prácticas comerciales desleales por menoscabar la libertad de acceso a las tecnologías y producir un efecto anticompetitivo; por ello, la validez de una cláusula contractual de ese tipo merece un atento examen.

5) Además de los casos antes mencionados, se dan otros en los que los contratos incluyen cláusulas que sólo favorecen al licenciante, por ejemplo, prohibiendo al licenciatarario la posibilidad de transferir material de multiplicación aun después del agotamiento del derecho de obtentor; la validez de esas cláusulas merece un atento examen. La equidad en los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor contribuirá al ejercicio de esos derechos, también para los propios titulares. Así pues, cabe examinar la validez de los distintos contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor, teniendo en cuenta las

peculiaridades del sistema de protección de las obtenciones vegetales y las situaciones propias de la industria del fitomejoramiento para promover la equidad en ese tipo de contratos.

A la inversa, también se dan casos en que las cláusulas del contrato no logran proteger con eficacia al titular de los derechos de obtentor. Los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor deberían incluir cláusulas necesarias y suficientes para beneficiar a los titulares y evitar futuros conflictos.

Por esos motivos, y para fomentar el ejercicio de los derechos de obtentor y establecer un sistema eficaz de protección de las obtenciones vegetales, sería necesario elaborar y publicar directrices y contratos tipo de concesión de licencias, tras haber examinado cuáles serían las cláusulas necesarias y suficientes que cabría incluir en los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor. Ello contribuirá a fomentar el ejercicio del derecho de obtentor, poniendo a disposición de los titulares contratos razonables y adecuados y dando a los usuarios de las variedades protegidas un justo margen de seguridad jurídica.

4. LA EFICACIA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN EN LICENCIA DE DERECHOS DE OBTENTOR EN EL JAPÓN: SITUACIÓN ACTUAL Y CUESTIONES CONEXAS

1) Es necesario examinar la eficacia de los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor, es decir, verificar si se cumplen realmente los objetivos previstos en sus cláusulas. Al margen del contenido de cada contrato, este aspecto atañe a todo el sistema de protección de las obtenciones vegetales y la legislación conexas, puesto que la eficacia de esos contratos y su cumplimiento se relaciona estrechamente con las actividades previstas en esos sistemas para defender el derecho de obtentor.

2) En cuanto al contenido de los contratos, cuando la cuantía de las regalías se calcula a partir del volumen de producción o de productos colocados en el mercado, o a los fines de verificar el cumplimiento del contrato, es posible que para obtener esa información el licenciante imponga al licenciataria la obligación de informarle acerca del volumen de productos o de aceptar una inspección cuando el licenciante lo solicite. Sin embargo, en los casos en que los licenciataria están autorizados a utilizar semillas conservadas en granja y deben a su vez pagar regalías a partir del volumen del producto de la cosecha, en la práctica, es difícil determinar con precisión la cantidad de semillas conservadas en granja que el licenciataria utiliza en su propia explotación.

3) En cuanto al sistema de protección de las obtenciones vegetales y sistemas conexos, para salvaguardar la eficacia de los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor, será necesario introducir algunas reformas, facilitando el ejercicio de los derechos de obtentor por sus titulares y la posibilidad de oponerse a cualquier persona que los infrinja.

En el Japón, si bien se cometen actos de infracción del derecho de obtentor, por alguna razón los titulares no ejercen plenamente sus derechos. Por ello, la Ley incluye disposiciones especiales relacionadas con el Código de Procedimiento Civil, destinadas a reducir la carga para los titulares de derechos de obtentor en los litigios civiles en los que el titular reclama la compensación de daños y perjuicios por infracción. En 2007, se ha modificado la Ley para reforzar esas disposiciones especiales y facilitar aún más el ejercicio de los derechos de obtentor, además de fortalecer las disposiciones penales relativas a las infracciones. Se prevé

que la Ley modificada pondrá freno a los incumplimientos en los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor.

4) Habida cuenta de que la celebración de un contrato, la recaudación de regalías y el ejercicio de los derechos en caso de infracción representan una carga para los titulares de derechos de obtentor, para promover el ejercicio de esos derechos también sería necesario dar a sus titulares la opción de subcontratar la prestación de determinados servicios. En otros países existen organizaciones que prestan a los titulares de derechos de obtentor servicios relacionados con la conclusión de contratos y la recaudación de regalías, sin embargo, esas organizaciones no existen en el Japón. Cabe observar que, en los últimos años, tras la modificación de la Ley de Sociedades, se han dado cada vez más casos de sociedades fiduciarias a las que se confían derechos de obtentor y que ejercen esos derechos en nombre de los titulares. Esos casos son dignos de mención pues contribuyen a fomentar el ejercicio del derecho de obtentor.

5. CONCLUSIÓN

Hasta aquí he esbozado un panorama del sistema jurídico que rige los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor en el Japón. Examinar el contenido de esos contratos es muy útil para fomentar el ejercicio del derecho de obtentor y seguir desarrollando el sistema de protección de las obtenciones vegetales. Seguiré procurando aclarar el panorama de las cuestiones relativas a los contratos de concesión en licencia del derecho de obtentor y contribuir a la eficacia al sistema de protección de las obtenciones vegetales del Japón.

[Fin del documento]