

**UNIVERSIDAD DE SEVILLA**

**FACULTAD DE DERECHO**

**DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL**

**EL CONTRATO DE LICENCIA DE EXPLOTACION DE LAS  
OBTENCIONES VEGETALES EN EL DERECHO ESPAÑOL Y  
COMUNITARIO**

Tesis doctoral que presenta el licenciado  
en Derecho Manuel Antonio Muñoz  
Cadenas, bajo la dirección de D. Alberto  
Díaz Moreno, Catedrático de Derecho  
Mercantil de Sevilla

Sevilla, octubre de 2015

ÍNDICE.....	2
ABREVIATURAS.....	12
INTRODUCCIÓN.-.....	19
CAPÍTULO I.- MARCO NORMATIVO. ASPECTOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS VARIEDADES VEGETALES.....	23
A) La Protección jurídica de las variedades vegetales.....	23
1) La Necesidad de la protección jurídica.....	24
2) El desarrollo de la protección jurídica.....	25
2.1) Periodo anterior a la UPOV.....	31
2.2) La aprobación del Convenio de la UPOV y el posterior desarrollo de la protección jurídica de las variedades vegetales en Europa y los EEUU.....	37
2.2.1) La aprobación del Convenio de la UPOV y sus modificaciones posteriores.....	37
2.2.2) La evolución de la protección jurídica en Europa.....	42
2.2.2.1) El Convenio de la Patente Europea.....	42
2.2.2.2) La regulación comunitaria de la protección de las obtencciones vegetales.....	59
2.2.2.3) La Directiva Europea relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.....	62
2.2.2.4) Referencia a la evolución de la protección de las variedades vegetales en España.....	73
2.2.2.5) Conclusión. El sistema Europeo de protección.....	76

2.2.3) La evolución de la protección jurídica en los EEUU.....	79
2.2.3.1) La Plant Variety Protection Act.....	79
2.2.3.2) La Patente de utilidad.....	81
2.2.3.3) Conclusión. El sistema estadounidense de protección.....	86
2.3) La incidencia de otros Convenios Internacionales en la protección de las innovaciones en la materia vegetal.....	87
2.3.1) El Convenio de la Diversidad Biológica.....	87
2.3.2) El Tratado internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.....	93
2.3.3) El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).....	94
 B) El derecho del obtentor como sistema <i>sui generis</i> de protección de las variedades vegetales.....	99
1) Consideraciones preliminares.....	99
2) El derecho del obtentor. Su delimitación respecto al derecho a la patente.....	107
2.1) El objeto de la protección. La variedad vegetal.....	108
2.1.1) El objeto de la protección en el derecho de obtención vegetal.....	108
2.1.2) El objeto de la protección en la patente.....	112
2.1.2.1) Europa.....	112
2.1.2.2) EEUU.....	114
2.2) Requisitos para alcanzar la protección.....	115
2.2.1) Los requisitos en el derecho de obtención vegetal.....	115
2.2.1.1) Novedad.....	118

2.2.1.2) Distinción, Homogeneidad y Estabilidad.....	119
a) Distinción.....	120
b) Homogeneidad.....	122
c) Estabilidad.....	124
2.2.1.3) La denominación.....	126
2.2.2) Los requisitos en el derecho de obtención vegetal en relación a los de la patente.....	128
2.2.2.1) La novedad en el derecho de Obtención vegetal.....	129
2.2.2.2) La distinción en el derecho de Obtención vegetal.....	130
2.2.2.3) La homogeneidad y estabilidad en el derecho de obtención vegetal.....	130
2.2.2.4) La actividad inventiva y la aplicación industrial en la patente.....	131
2.2.2.5) La suficiencia en la descripción en la patente.....	134
2.3) El alcance de la protección en el derecho de obtención vegetal.....	135
2.3.1) El ámbito de la protección en el derecho de obtención vegetal.....	135
2.3.2) Los límites a la protección.....	138
2.3.2.1) El Agotamiento en el derecho de obtención vegetal.....	138
2.3.2.2) Las excepciones al derecho del obtentor.....	141
a) El privilegio del obtentor. Las variedades esencialmente derivadas.....	141
b) El privilegio del agricultor.....	147

2.3.2.3) Los limites temporales y territoriales del derecho del obtentor.....	149
a) La limitación temporal del derecho del obtentor.....	149
b) La limitación territorial del derecho del obtentor.....	149
2.3.3) El alcance de la protección en el derecho de obtención vegetal y en la patente.....	151
2.4) La defensa del derecho del obtentor.....	157
2.5) La extinción del derecho del obtentor.....	158
2.5.1) La nulidad.....	158
2.5.2) La caducidad.....	160
3) La coexistencia entre el derecho de obtención vegetal y el derecho a la patente. Breve referencia a los Organismos Modificados Genéticamente.....	162
3.1) La coexistencia entre el derecho de obtención vegetal y el derecho a la patente.....	162
3.2) Breve referencia a los Organismos Modificados Genéticamente en relación a los derechos de propiedad industrial.....	170

CAPÍTULO II.- EL CONTRATO DE LICENCIA DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL. CARACTERIZACIÓN GENERAL.....177

A) Delimitación del ámbito normativo.....177

B) Concepto del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal.....185

1) Aproximación al concepto del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal.....185

2) Clases de Licencia.....193

2.1) Licencia exclusiva y licencia no exclusiva.....194

2.2) Licencia total y licencia parcial.....	205
2.3) Licencia para todo o parte del territorio.....	226
2.4) Licencia con ó sin la facultad de conceder sublicencias.....	230
C) Naturaleza Jurídica. Delimitación de la licencia respecto a la compraventa. El agotamiento en el contrato de licencia.....	236
1) Breve referencia al problema de la naturaleza jurídica.....	236
2) Delimitación de la licencia respecto a la compraventa. La trascendencia practica de dicha delimitación. El agotamiento del derecho de obtención vegetal en el contrato de licencia.....	237
D) Características del contrato.....	245
1) Consensual.....	245
2) Bilateral y oneroso.....	246
3) De tracto sucesivo.....	247
4) <i>Intuitus Personae o Instrumenti</i> y de colaboración.....	248
E) Funciones del contrato de licencia del derecho de Obtención vegetal.....	251
 CAPÍTULO III.- ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL.....	260
A) Elementos personales.....	260
1) El licenciante.....	260
1.1) La determinación del licenciante.....	260
1.1.1) El obtentor.....	261
1.1.1.1 La persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad.....	261
1.1.1.2) El obtentor por cuenta ajena.....	262

1.1.1.3) Los causahabientes.....	265
a) Ámbito comunitario.....	265
b) Ámbito nacional.....	272
1.1.2) La cotitularidad del derecho de obtención vegetal.....	280
1.1.3) Las organizaciones representativas de los obtentores.....	286
2) El licenciatarario.....	293
2.1) La elección del licenciatarario.....	293
2.2) El tipo de licencia.....	295
B) Elementos reales.....	297
1) Las obtenciones vegetales.....	297
1.1) El contrato de licencia del derecho de obtención vegetal.....	297
1.1.1) Cuestiones generales.....	297
1.1.2) El contrato de licencia y el privilegio del agricultor.....	298
1.1.3) El contrato de licencia y las variedades esencialmente derivadas.....	306
1.1.4) El contrato de licencia del derecho de obtención vegetal y el derecho de patente.....	314
1.2) El contrato de licencia de la solicitud del derecho de obtención vegetal.....	316
1.3) El contrato de licencia antes de presentación de la solicitud del derecho de obtención vegetal.....	327
2) El Precio.....	336
2.1) Cuestiones generales.....	336
2.2) Especialidades del <i>royalty</i> en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal.....	340
C) Elementos Formales.....	345
1) Forma del Contrato.....	345
2) Registro de la licencia.....	347

2.1) El registro de la licencia de una PCOV.....	347
2.2) El registro de la licencia de un TOV.....	348
2.3) Efectos derivados de la inscripción de la licencia.....	349
2.3.1) Los terceros ante la inscripción de la licencia.....	349
2.3.2) La inscripción del contrato de licencia como presupuesto para el ejercicio de las acciones protectoras del derecho de obtención vegetal.....	352
CAPÍTULO IV.- CONTENIDO DEL CONTRATO.....	356
A) Obligaciones del licenciante de un derecho de obtención vegetal.....	359
1) La obligación de autorizar el uso del derecho licenciado.....	360
2) La obligación de mantener al licenciatarario en el goce pacifico del derecho licenciado.....	362
2.1) La obligación de responder frente a las perturbaciones de derecho que afecten al licenciatarario. Cláusulas respecto a esta obligación.....	363
2.1.1) El licenciante tiene la obligación de responder de su posición jurídica al tiempo de suscribirse el contrato de licencia.....	363
2.1.2) El licenciante tiene la obligación de responder de las perturbaciones de derecho que afecten al licenciatarario y que tengan lugar durante la vigencia del contrato de licencia.....	369
2.1.3) Cláusulas respecto a la obligación del Licenciante de responder de las perturbaciones de derecho que afecten al licenciatarario.....	371
2.2) La obligación de responder frente a las perturbaciones de hecho que afecten al licenciatarario. Cláusulas respecto a esta obligación.....	373



2.2.1) La obligación del licenciante de responder frente a las perturbaciones de hecho.....	373
2.2.2) Cláusulas respecto a esta obligación.....	375
3) La obligación de suministrar el material vegetal necesario para llevar a cabo la explotación del derecho de obtención vegetal licenciado. Cláusulas sobre la calidad del material vegetal suministrado.....	378
3.1) La obligación de suministrar el material vegetal.....	378
3.2) Cláusulas sobre la calidad del material vegetal suministrado correspondiente a la obtención vegetal licenciada.....	380
4) Las obligaciones del licenciante de garantizar las cualidades de la variedad licenciada y de transmitir los conocimientos técnicos concernientes a la misma. Cláusulas respecto a estas obligaciones.....	380
4.1) La obligación del licenciante de garantizar las Cualidades de la variedad licenciada.....	381
4.1.1) La existencia de la obligación y alcance de la misma .....	381
4.1.2) Las cualidades de las que ha de responder el licenciante.....	382
4.2) La obligación del licenciante de transmitir los conocimientos técnicos concernientes a la variedad licenciada.....	386
4.3) Cláusulas concernientes a estas obligaciones.....	388
5) La obligación de licenciante de mantener la variedad. Cláusulas respecto a esta obligación.....	389
5.1) La obligación de licenciante de mantener la variedad.....	389
5.2) Cláusulas respecto a esta obligación.....	392
6) La obligación del licenciante de pagar las tasas Cláusulas respecto a esta obligación.....	394
6.1) La obligación del licenciante de pagar las tasas.....	394

6.2) Cláusulas respecto a esta obligación.....	395
7) Breve referencia a la responsabilidad del licenciante frente a terceros.....	396
<b>B) OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO.....</b>	<b>397</b>
1) La obligación del licenciatario de explotar el derecho de obtención vegetal licenciado. Cláusulas respecto a esta obligación.....	398
1.1) La obligación del licenciatario de explotar el derecho de obtención vegetal licenciado.....	398
1.2) Cláusulas respecto a esta obligación.....	399
1.2.1) El pacto de explotar la variedad.....	399
1.2.2) La obligación de explotar la variedad Licenciada con arreglo a las instrucciones del licenciante.....	399
1.2.3) La obligación de etiquetar el producto de la cosecha de la variedad licenciada.....	401
2) La obligación de pagar el canon pactado al licenciante. Cláusulas relacionadas con esta obligación.....	404
2.1) La obligación de pagar el canon pactado al licenciante.....	404
2.2) Cláusulas relacionadas con esta obligación.....	405
2.2.1) La obligación del licenciante de informar de aquellos datos en base a los cuales se cuantifican los cánones o <i>royalties</i> .....	405
2.2.2) La obligación del licenciante de someterse a una inspección o a una auditoria por parte del licenciante o de un tercero .....	406
<b>C) Pactos que refuerzan el carácter <i>intuitus persoane</i> que tiene el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal.....</b>	<b>407</b>
1) La prohibición de subrogar a un tercero en el contrato de licencia en caso de que se proceda a la enajenación o cesión de	

la posesión de la parcela de la parcela en donde se está explotando la variedad licenciada.....	408
2) La prohibición de ceder el contrato de licencia por parte del licenciario.....	410
3) La resolución del contrato de licencia en caso de cambio de determinados porcentajes en la composición societaria del licenciario persona jurídica.....	411
4) La prohibición de transferir material vegetal en los contratos de licencia de uso de la variedad vegetal.....	411

CAPÍTULO V.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL.....413

1) El transcurso del término por el cual se concedió la licencia.....	413
2) La caducidad del derecho de obtención vegetal por el transcurso del plazo previsto en la normativa.....	415
3) El incumplimiento por parte del licenciante o licenciario de algunas de las obligaciones principales del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, o en virtud del acaecimiento de algunas de las causas previstas como supuestos específicos de resolución contractual.....	417
4) La renuncia del titular del derecho de obtención vegetal.....	421

CONCLUSIONES.....424

BIBLIOGRAFIA.....449

AAVV	Autores varios.
ABS	Access to Genetic Resources and Benefit Sharing.
AIPPI	Association internacionales pour la Protection de la Proprieté Intellectuelle (Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Intelectual).
ADPIC	Aspectos de Los Derechos de la propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
<i>AEDIPr</i>	Anuario Español de Derecho Internacional Privado.
Art; arts	Artículo; artículos.
ASSINSEL	Association Internacionales des Selectionneurs pour la Protection de Obtentions Vegétales (Asociación de Seleccionadores para la protección de la obtenciones vegetales).
ASTA	American Seed Trade Association.
BIRPI	Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Proprieté Industrielle (Oficinas Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual).
BORME	Boletín Oficial del Registro Mercantil.
CC	Código Civil.
CDB	Convenio de la Diversidad Biológica.
CIIA	Centros Internacionales de Investigación Agrícola.
CIMMYT	Centro internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.

CIOPORA	Communate Internationale des Obtenteurs de Plantes Ornamentales et Frutiérs á Reproduction Asexée (Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales de reproducción asexual).
CIP	Centro Internacional para la Papa.
Coord	Coordinador.
CPE	Convenio de la Patente Europea.
DOCE	Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea.
ESA	European Seed Association.
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).
FD	Fundamento de Derecho.
GATT	General Agreements on Tariff and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).
GCIAI	Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola.
Ibid	Ibidem. Allí mismo, en el mismo lugar.
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law.

ISAA	Internacional Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications.
ISF	Internacional Seed Federation (Federación Internacional de Semillas).
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
LH	Ley Hipotecaria (aprobada por Real Decreto 8 de febrero de 1946).
LHMPS	Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión.
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
LP	Ley 11/1986, de 20 de Marzo sobre régimen jurídico de patentes de Invención y modelos de utilidad.
LPSV	Ley 30/2006, de 26 de Julio de plantas y semillas de vivero.
LOCM	Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
LOV	Ley 3/2000, de 7 de Enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.
MARM	Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
MTA	Material Transfer Agreement.
NLP	Nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes).

OEEC	Organisation for European Economic Cooperation (organización Europea para la Cooperación Económica).
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OCVV	Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.
OEVV	Oficina Española de Variedades Vegetales.
OEP	Oficina Europea de Patentes.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
OEVV	Oficina Española de Variedades Vegetales.
OJ EPO	Official Journal European Patent Office (Diario Oficial de la Oficina Europea de Patentes).
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).
OMC	Organización Mundial del Comercio.
OMG	Organismo Modificados Genéticamente.
OMPI	Organización Mundial para la protección de la Propiedad Industrial.
OVM	Organismo Vivo Modificado.
PCOV	Protección Comunitaria de Obtenciones Vegetales.
PNUMA	Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

PPA	Plant Patent Act.
PVPA	Plant Variety Protection Act.
PVPO	Plant Variety Protection Office.
RBC	Reglamento CE num. 2100/94 del Consejo de 27 de Julio de 1994 relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales.
REA	Reglamento (CE) nº 1768/95 de La Comisión, de 24 de julio de 1995 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) nº 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.
RCPE	Reglamento Convenio de la Patente Europea.
RPOCVV	Reglamento CE num. 874/2009 de la Comisión de 17 de Septiembre de 2009 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de variedades vegetales.
RD	Real Decreto.
RDC	Reglamento (CE) num. 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.
RCDI	Revista Crítica Derecho Inmobiliario.
RDP	Revista de Derecho privado.



RdP	Revista de Derecho Patrimonial.
RMC	Reglamento (CE) num. 270/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.
RRM	Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996 de 19 de julio.
ROV	Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales.
RP	Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
RRVC	Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales.
RVP	Registro de Variedades Protegidas.
S	Sentencia.
SAAPP	Sentencia de la Audiencia Provincial.
SSAAPP	Sentencias de la Audiencia Provincial.
STS	Sentencia del Tribunal Supremo.
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
TIRFAG	Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

TOV	Título de Obtención Vegetal.
TRIPS	Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights.
UPOV	Unión Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales).
USC	United States Code.
USDA	United States Department of Agriculture.
USPTO	United States Patent and Trademark Office.
VED	variedad esencialmente derivada.
Vol	volumen.
WARDA	Centro del Arroz para África.
WIPO	World Intellectual Property Organization.

## **INTRODUCCIÓN.-**

El presente trabajo que lleva por título "El contrato de explotación de las obtenciones vegetales en el Derecho español y comunitario", en realidad el mismo tiene por objeto el estudio del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal en dichos ámbitos normativos.

La elección de este tema obedece a la importancia creciente que las obtenciones vegetales tienen en las diferentes actividades económicas que el hombre desarrolla y que en particular aparecen especialmente vinculadas con los sectores agrario, industrial e incluso ornamental, entre otros.

Debido ese creciente protagonismo que las variedades vegetales tiene en satisfacer las distintas necesidades del ser humano, hace que los diferentes programas de investigación que tienen por objeto la creación de nuevas plantas sean más numerosos, en los cuales se invierten importantes sumas de dinero así como recursos de tipo humano y técnico. No hay que olvidar que en este sector la incidencia de la moderna biotecnología es cada vez mayor, a pesar de la existencia de algunos obstáculos al desarrollo tecnológico que tiene por objeto la materia vegetal. Dichos obstáculos provienen, por una parte de una serie de un sector doctrinal así como de algunas organizaciones representativas de diversos tipos de intereses que ponen en tela de juicio que las plantas puedan ser objeto de apropiación a través de los derechos de propiedad industrial. Por otra parte, especialmente en Europa, la existencia de una compleja normativa que, por razones de preservación del medioambiente y de información a los consumidores, tiene por objeto la regulación de los organismos modificados genéticamente, lo cual lastra el desarrollo de los mismos al ritmo que se está produciendo en diferentes Estados de otros continentes.

Sin duda esta labor investigadora sobre la materia vegetal y las plantas, ha merecido la correspondiente tutela por parte desde distintos ámbitos normativos, lo que se ha materializado preferentemente a través del derecho de obtención vegetal y la patente.

El contrato de licencia del derecho de obtención vegetal constituye el instrumento jurídico que permite toda la tecnología que hay detrás de la creación, o en su caso descubrimiento y puesta a punto de una variedad vegetal pueda ser transmitida a través del mismo, siendo habitualmente utilizado con dicho propósito en los diferentes sectores económicos en el que el hombre desarrolla su actividad empresarial. Igualmente dicho tipo contractual permite al obtentor recibir una retribución en compensación de su trabajo investigador que le incentiva continuar con esa labor científica con fines de tipo comercial. Por tanto el análisis de este contrato tal como se presenta en la realidad económica nos facilitará conocerlo mejor dada la cada vez mayor trascendencia que tiene el mismo desde el punto de vista no solo jurídico sino empresarial.

No obstante, a pesar de que el objeto de este estudio es el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, hemos creído oportuno examinar en el Capítulo I los diversos aspectos generales de la protección jurídica de las variedades vegetales, y en especial desde la perspectiva del derecho de obtención vegetal y la patente. Esta aproximación a la forma en que los diferentes ámbitos normativos se protegen las plantas obedece, a excepción de los sectores especializados, al gran desconocimiento que existe sobre esta materia, incluido dentro del sector jurídico, debido sin duda al carácter novedoso de la misma, toda vez que los grandes avances científicos se han manifestado en un tiempo relativamente reciente. Por ello consideramos que no sería posible realizar un completo estudio del contrato de licencia sin realizar antes unas apreciaciones de carácter eminentemente genérico sobre los distintos instrumentos que protegen a la plantas, y en especial a las variedades vegetales, y que de forma directa o bien indirecta pueden afectar al desarrollo de la relación contractual.

Antes de finalizar esta introducción queremos hacer mención de forma puntual a tres cuestiones:

En primer lugar, las plantas, especialmente en algunas de sus especies son fácilmente reproducibles, lo cual va a tener una incidencia decisiva en la

forma en que se configura el derecho de obtención vegetal al objeto de salvaguardar el derecho del obtentor a través de una específica delimitación de la figura del agotamiento, la cual puede estar sujeta a cierta discusión doctrinal a como se desenvuelve la misma a través del contrato de licencia.

En segundo lugar, el derecho de obtención vegetal que se configura con arreglo al sistema UPOV constituye una reglamentación armonizada de dicho derecho de propiedad industrial que se encuentra ampliamente extendido a nivel internacional, con arreglo a la cual se elaboraron la normativa protectora de las variedades vegetales en el ámbito comunitario y español.

En tercer lugar la aprobación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes viene a representar un hito jurídico que merece ser destacado ya que dicha norma respeta, por lo que se refiere a las plantas y la materia vegetal, la arquitectura que de dicho derecho de propiedad industrial se diseña en el CPE y la Directiva 98/44 CE relativa a la "Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas". Como sabemos dichos textos normativos de carácter internacional prohíben expresamente que sean objeto de la patente a las variedades vegetales, exclusión esta que ya se recogió en la vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

En coordinación con lo manifestado en el párrafo anterior, la Ley 24/2015, de Patentes no introduce cambios significativos respecto a la regulación contenida en la Ley 11/1986 que tengan especial relevancia por lo que concierne al contrato de licencia del derecho de obtención vegetal

Sin embargo, en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes se introduce algunas novedades de especial relevancia como consecuencia de la aprobación del Reglamento (UE) num. 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a "las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión".

Por último solo recordar que la Ley 24/2015, de 2015, de 24 de julio, de Patentes tiene prevista su entrada en vigor el 1 de abril de 2017 en virtud de la previsión contenida en la Disposición Final Primera de dicha norma.

## **CAPÍTULO I.- MARCO NORMATIVO. ASPECTOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN JURIDICA DE LAS VARIEDADES VEGETALES**

### **A) La protección jurídica de las variedades vegetales**

Las plantas como elemento de la naturaleza han estado y están vinculadas a la existencia del ser humano en el desarrollo de su ciclo vital. Hoy en día, las mismas tienen una trascendencia fundamental en el ámbito de la alimentación humana y animal, en la obtención de medicinas y combustibles, en la fabricación de aquellos otros elementos que están destinados a satisfacer nuestras necesidades de la vida ordinaria e incluso las relativas al mundo de la decoración. De esta forma, podríamos enumerar una larga lista de los diferentes sectores de la actividad del hombre en los que la materia vegetal tiene una aplicación o utilidad concreta<sup>1</sup>.

Esta relación que hoy en día tiene el hombre con las plantas es el fruto de una lenta evolución caracterizada por el trabajado investigador que se ha desarrollado sobre las mismas. Al principio las plantas eran simplemente un componente más de la naturaleza que atendía a una de las necesidades básicas del ser humano como era la alimentación, la cual se basaba exclusivamente en la recolección de frutos y semillas tal como aparecían al aire libre. Será en un momento posterior, con el desarrollo de la actividad agrícola,<sup>2</sup> cuando aparecerá una actuación dirigida a domesticar las distintas

---

<sup>1</sup> En el fascículo semanal *Ariadna* del diario *El Mundo*, el cual está dedicado a las novedades del sector digital, se habla de la edición de 5 de abril de 2009 que la empresa Samsung ha lanzado el primer móvil "Ecológico" fabricado a partir de fécula de maíz.

Las nuevas aplicaciones que se atisban en el futuro en el sector de las plantas como consecuencia de los avances tecnológicos son múltiples como puede ser los nutracéuticos (alimentos con propiedades beneficiosas para la salud, ya se está trabajando sobre el arroz dorado que contiene vitamina A, fresas con vitamina C, café descafeinado, etc.), la fitorremediación (plantas que se utilizan para solucionar desastres ecológicos), los biocarburantes (bioetanol, biodiesel, biomasa, lubricantes obtenidos a partir de aceite de ricino, etc.) y por supuesto variedades vegetales transgénicas que sean resistentes a plagas, bacterias, virus, herbicidas, al estrés abiótico (plantas que se adaptan a sitios inhóspitos con falta de agua y calor extremo).

<sup>2</sup> CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, *Recursos Fitogenéticos*, Editorial Agrícola Española, SA, Madrid, 2006, pp. 27 y ss., describen como fue la evolución del ser humano, el cual de cazador de animales y recolector de especies silvestres pasó al

especies vegetales. Al principio esta domesticación se realizó mediante la selección natural y cruzamiento de las distintas plantas que fue ejecutada por el propio agricultor como mejorador natural de las nuevas variedades que se iban obteniendo; pero posteriormente, a medida que con el lento paso de los tiempos se iban adquiriendo nuevos conocimientos sobre esa actividad de mejora y éstos se iban haciendo más complejos, fue cuando surgió la figura autónoma del mejorador, que se desgajó de la del agricultor<sup>3</sup>. Más tarde esta labor que realizaba el mejorador se especializó y profesionalizó, surgiendo las primeras casas comerciales<sup>4</sup> dedicadas a la producción y comercialización de semillas cuya actividad estaba destinada a satisfacer las necesidades de los agricultores relacionadas con el cultivo de las tierras que trabajaban. Fue así como aparecieron estas casas comerciales y con ellas los primeros contratos sobre semillas y plantas que constituyen los antecedentes del contrato a cuyo estudio nos dedicamos en el presente trabajo de investigación.

## **1) La necesidad de la protección jurídica**

Si bien la existencia del hombre en la tierra se sitúa en más de un millón de años, el inicio por el mismo de la actividad agrícola tuvo lugar hace unos diez mil años<sup>5</sup>. En este periodo se han ido acumulando una serie de

---

cultivo de plantas y a la cría de animales como actividades que le aseguraban su alimentación de forma más segura, proporcionándole al mismo tiempo una subsistencia menos problemática al cambiar de una vida nómada a una sedentaria. Igualmente estos autores afirman que esta transición fue muy lenta, desarrollada en miles de años, diez mil como máximo, siendo el origen de la agricultura como actividad inherente al hombre; aunque si bien si se compara con el millón de años, periodo en el que se acepta la existencia del *homo*, se puede comprobar que este origen es relativamente reciente en la historia del mismo. Para un examen de la influencia agricultura en el desarrollo en las sociedades humanas, *vid.* DIAMOND, *Armas, Gérmenes y Acero*, DeBolsillo, segunda edición, octubre 2007, obra esta con abundantísimos datos empíricos y que fue merecedora del premio Pulitzer.

<sup>3</sup> *Vid.* CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, *Recursos Fitogenéticos*, cit., p. 68.

<sup>4</sup> CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, *Recursos Fitogenéticos*, cit., p. 68 señalan que la primera casa comercial corresponde a la familia Vilmorin, nobles rurales franceses que pusieron toda su fortuna y, sobre todo, su talento, al servicio del desarrollo agrícola durante dos siglos y medio.

<sup>5</sup> *Cfr.* CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, *Recursos Fitogenéticos*, cit., p. 23.



conocimientos técnicos sobre las plantas<sup>6</sup> que le han permitido tener un dominio cierto sobre la materia viva vegetal, lo cual determina que hoy en día se considere una actividad normal y prioritaria la de conseguir nuevas variedades vegetales que atiendan las distintas necesidades del ser humano y del medio que le rodea. No obstante, si bien es cierto que esta actividad de innovación constituye un sector específico, especialmente de la industria agrícola, la misma requiere fuertes inversiones de capital y la ejecución de laboriosos trabajos de investigación en la obtención de esas nuevas variedades vegetales cuyos resultados finales son inciertos bien desde el punto de vista técnico o simplemente comercial. Piénsese que cualquier programa de mejora vegetal puede fácilmente comprender un periodo de 10 a 20 años<sup>7</sup>, durante el cual es necesario el empleo de personal cualificado, la realización de procesos científicos sofisticados, suministro de material vegetal de base a partir del cual se va a obtener la nueva variedad. Esto supone un despliegue considerable de recursos en un periodo largo de tiempo que lógicamente exigen un retorno económico que compense ese esfuerzo investigador por parte de quien lo desarrolla<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, Ediciones Mundi-Prensa; Madrid, 2ª edición, 2003, pp. 3-29. Este autor autor después de describir la evolución del proceso de domesticación de las plantas destaca que el "redescubrimiento" en 1900 de las leyes de Mendel permitió el nacimiento y desarrollo espectacular de la mejora genética en el siglo XX. (Este redescubrimiento de los trabajos de investigación de Gregor Mendel, se atribuye en concreto y de forma independiente a los investigadores de Genética Vegetal, Hugo de Vries, Carl Correns y Von Tschermak. Sobre la vida de Gregor Mendel y la trascendencia práctica de sus investigaciones en la mejora genética vegetal, *vid.* NABORS, *Introducción a la Botánica*, Pearson Educación, SA, Madrid, 2006, pp. 295 y ss.)

<sup>7</sup> *Vid.* LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales y la evolución del contenido del derecho del obtentor. El problema de la protección jurídica de la materia viva vegetal*, Tesis doctoral (Universidad de Málaga, Facultad de Derecho) 1970, p. 43. Igualmente en este sentido, LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, Hart Publishing, Oxford, 2006, p. 21. La STS de 27 de octubre de 1993, en el caso resuelto por la misma, considera probado que el proceso de selección de semillas híbridas dura de cinco a veinte años y que tiene carácter secreto.

<sup>8</sup> La UPOV [*"Como sacar el máximo partido de su obtención vegetal"*, disponible en [www.upov.int/es/about/pdf/wipo\\_upov\\_sme\\_.pdf](http://www.upov.int/es/about/pdf/wipo_upov_sme_.pdf)], p. 1 (consultada el 21 de septiembre de 2008)] señala que: *"los enormes progresos de la productividad agrícola en varias partes del mundo se deben en gran medida a las variedades vegetales mejoradas...si bien el proceso de fitomejoramiento es largo y costoso, una vez comercializada la obtención vegetal puede reproducirse fácilmente privándose a su obtentor de ser recompensado por su inversión. Es evidente que pocos obtentores estarían dispuestos a realizar año tras año inversiones económicas sustanciales para crear nuevas variedades vegetales si no existieran medios para proteger y recompensar los frutos de su dedicación"*.

Al igual de lo que acontece con las invenciones en el ámbito industrial y las creaciones intelectuales y artísticas en el terreno de la propiedad intelectual, es indispensable que por parte de los poderes públicos se garantice una retribución a quienes obtengan nuevas variedades vegetales como fruto de su labor investigadora. Uno de los motivos que con carácter principal se ha esgrimido por parte de la doctrina como fundamento para proveer esa protección es que el que de esta forma se anima a los obtentores a seguir desarrollando nuevos tipos de plantas que puedan beneficiar a la agricultura<sup>9</sup>. En este sentido se ha de destacar que el sector agrícola tiene carácter estratégico en la evolución de la humanidad, no solo porque el mismo tenga por finalidad principal la producción de alimentos para el hombre, sino también porque dicho sector constituye un elemento de vital importancia dentro de la actividad económica de los distintos

---

<sup>9</sup> Nos señala HELFER [*Derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales: una visión de conjunto con opciones para los gobiernos nacionales, Estudio Legislativo de la FAO en Línea n°31, Julio 2002*, en [www.fao/legal/prs-ol/lpo31-s.pdf](http://www.fao/legal/prs-ol/lpo31-s.pdf), pp. 1 y 2 (consultada el 21 de septiembre de 2008)] que en los derechos de propiedad intelectual existen dos grandes enfoques sobre los cuales se justifican su reconocimiento. El primer enfoque para la protección serían los propios del sistema de Derecho Civil (*Civil Law*), incluida la Europa Continental, en virtud del cual los productos de la mente humana están marcados con la personalidad de su creador, inventor o autor dotándole así (a él o a ella) del derecho moral y económico de explotar esos productos, teniendo su apoyo normativo en el art. 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo enfoque para la protección de los derechos de propiedad intelectual adopta como punto de vista una visión instrumental de la propiedad intelectual, es decir, la protección legal de los productos del esfuerzo intelectual y del ingenio humano no se concede por un compromiso moral de compensar a los creadores o innovadores sino porque los productos que estos crean enriquecen la cultura y el conocimiento de la sociedad, incrementando así su bienestar. A juicio de este autor, los objetivos políticos sobre concesión de derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales están basados en el enfoque instrumentalista, ya que la materia vegetal es por naturaleza autorreproducible, lo cual hace que las innovaciones que incorporan material biológico sean particularmente susceptibles a la explotación por terceros ajenos al innovador. LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 61-67, apunta que existen otras razones que justificarían la protección sobre las obtenciones vegetales, como serían las consideraciones de desarrollo agrícola, de una parte, y consideraciones de interés público, de otra. Respecto a las primera de ellas (las consideraciones de desarrollo agrícola) tendrían su base en la innegable evidencia de la positiva influencia de la mejora genética vegetal en el desarrollo de los cultivos agrícolas, en el comercio de semilla, plantas y en la transferencia de tecnología, siendo el 80% de las actividades innovadoras las que provienen de países que conceden derechos de obtentor. Las segundas (las motivaciones de interés público), tendrían su fundamento en las limitaciones que sufre el derecho del obtentor, frente al titular del derecho de la patente en el ámbito de las invenciones industriales. Estas limitaciones son referidas a la "excepción del obtentor" y al "privilegio del agricultor", y que son examinadas en *infra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2.

En el Convenio UPOV en las versiones del Acta de 1961 así como la del Acta de 1978 se recogen en sus respectivos preámbulos la siguiente consideración en relación a los Principios del Convenio: "la importancia que reviste la protección de las obtenciones vegetales tanto para el desarrollo de la agricultura en su territorio como para la salvaguarda de los intereses de los obtentores". Sin embargo, en el Acta del Convenio UPOV de 1991 no se hace referencia alguna a dicha motivación.

países, estén o no desarrollados, como fuente creadora de riqueza que tiene especial incidencia en las zonas rurales<sup>10</sup>. Dentro del ese ámbito agrario, la innovación tecnológica en la consecución de nuevas especies vegetales constituye un eslabón más de particular importancia por cuanto la actividad investigadora siempre va dirigida a la mejora de las variedades vegetales existentes y que supongan un valor añadido en lo que se refiere a la productividad, resistencia a las enfermedades, escasez de agua e incluso respecto a las nuevas tendencias del mercado desde el punto de vista puramente comercial<sup>11</sup>.

Por las razones anteriormente expuestas, el ordenamiento jurídico protege esa labor investigadora dentro del proceso industrial agrario con la finalidad de permitir el pleno desarrollo de este sector máxime cuando la humanidad tiene el reto de proporcionar alimentos a un cada vez numero mayor de personas<sup>12</sup> debido al incremento de la población, contando para ello a su vez con un desarrollo espectacular de la ciencia en particular en el ámbito

---

<sup>10</sup> El Banco Mundial en un informe del año 2008 destaca la importancia el sector agrícola como instrumento singular de desarrollo, en coordinación con otros sectores, que tiene especial relevancia en las zonas rurales. En dicho informe existe una abundante aportación de datos en base a los cuales se sustentan la anterior aseveración, *vid.* BANCO MUNDIAL, *Agricultura para el desarrollo, Informe sobre el desarrollo Mundial 2008*, Banco Mundial, Mundi-Prensa, Mayol Ediciones, Bogotá, 2008. pp. 1 y ss.

<sup>11</sup> Como puede ser la aparición de nuevas variedades de frutas sin huesos. En este sentido sobre las modas en los vegetales, *vid.* CELADA, "Canal de distribución y valorización vegetal, las modas en los vegetales", FITECH IV, Valencia, 1998, disponible en [www.horticom/fitech4/ponencias/epon2html](http://www.horticom/fitech4/ponencias/epon2html). (consultada el 21 de septiembre de 2008).

<sup>12</sup> En el informe de la FUNDACIÓN GENOMA, *sobre Impacto de la Biotecnología en los Sectores Agrícola, Ganadero y Forestal*, año 2004, disponible en [http://www.genes.org/12\\_publ/docs/impacto\\_agrganfor.pdf](http://www.genes.org/12_publ/docs/impacto_agrganfor.pdf), p. 8 (consultada el 26 de septiembre de 2008), se señala que es preciso el incremento de la productividad ante las perspectivas de aumento de la población que según estimaciones de la FAO se sitúan en los 8.000 millones de habitantes en el año 2020, cifra que podría duplicarse para el año 2050.

de la biotecnología a partir de los trabajos de Watson y Crick<sup>13</sup> en 1952 y dentro de ella los conocidos como transgénicos<sup>14</sup>.

No obstante, a pesar de ser imprescindible, al menos desde el punto de vista práctico, que el Derecho ofrezca protección a las innovaciones que se realicen en el ámbito de la mejora vegetal como instrumento que garantice la continuidad en la investigación dentro de esta área científica con la finalidad de contribuir a una mayor eficiencia en los rendimientos de la producción agraria, esta tutela que la ley ofrece ha sido cuestionada por motivos diversos en distintos momentos históricos.

---

<sup>13</sup> Afirma PÉREZ MELLADO ("Introducción", *La Biotecnología aplicada a la agricultura*, coord. Sebiot, Eumedia, Madrid, 2000, p. 19) que los trabajos de Watson y Crick sobre la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN) y su propuesta de la doble hélice, fueron la plataforma de lanzamiento de un nuevo desarrollo de la biología que ha cristalizado en lo que hoy se conoce con el término de Biotecnología. A este respecto señala LÓPEZ VILLAR (*Derecho y transgénicos: regulando la incertidumbre*, Atelier, Barcelona, 2008, p. 40) que fue a partir de 1973 cuando se llevó uno de los descubrimientos más revolucionarios, el cual es considerado el inicio de la ingeniería genética y de las técnicas de la recombinación de ADN, cuando los científicos Stanley Cohen y Herbert Boyer tomaron dos organismos que no podían aparearse por medios naturales, aislaron una pieza de ADN de cada uno, y las recombinaron en una sola pieza de material genético.

<sup>14</sup> Los transgénicos son los que en la normativa específica se denominan organismos modificados genéticamente. El art. 2 de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de marzo de 2001, nos ofrece la siguiente definición de organismo modificado genéticamente (OGM): el organismo, con excepción de los seres humanos, cuyo material genético haya sido modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural. Aclara GARCÍA OLMEDO ("Biotecnología agrícola", *La Agricultura española ante los retos de la biotecnología*, coord. GARCÍA OLMEDO, SANZ-MAGALLÓN y MARÍN PALMA, Institutos de Estudios Económicos, Madrid, 2001, p. 31) que: "*son organismos transgénicos aquellos cuyo genoma ha sido alterado por ingeniería genética o, si se prefiere, por sastrería genética, ya que las operaciones fundamentales de esta vía experimental consisten en cortar y coser (unir) piezas de ADN. Un gen es un tramo de ADN (una secuencia construida con las bases A, T, G, C) que, en general, determina una proteína (una secuencia de aminoácidos), de acuerdo con las equivalencias plasmadas en la clave genética. Mediante la nueva tecnología se puede alterar un genoma por la adición de uno o varios (pocos) genes que previamente no formaban parte de él o por la inutilización de uno o varios genes entre los ya existentes. Estas operaciones se hacen para conferir caracteres deseables y para eliminar caracteres indeseables del organismo, respectivamente, objetivos que no difieren de los de la mejora genética tradicional. En lo que sí difieren la vieja y la nueva tecnología es en el repertorio génico que se puede manejar –genes de la misma especie, en el caso de la vieja, y de cualquier especie, en el de la nueva– y en el modo de introducir y transferir la modificación genética, por vía sexual o por adición exógena (transformación), respectivamente. Los organismos modificados por transformación se suelen denominar transgénicos. Llamar transgénicos a los alimentos derivados de dichos organismo resulta menos apropiado. Por ejemplo, es absurdo llamar transgénico al azúcar procedente de una remolacha transgénica, ya que es un producto químico puro, esencialmente indistinguible del aislado de la remolacha normal o de la caña de azúcar".* En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se define el término transgénico como: "*Dicho de un organismo vivo: Que ha sido modificado mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades*", cfr. *Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia de la Lengua española, Espasa Calpe, vigésimo segunda edición, Madrid, 2001.

En primer lugar habría que hacer referencia a los problemas que desde el punto de vista conceptual<sup>15</sup> y ético que siempre se han planteado de que las invenciones o descubrimientos que conciernen a la materia viva puedan ser objeto de un derecho de propiedad intelectual o industrial<sup>16</sup>, debate este aún vigente en nuestros días, lo que ha supuesto que el reconocimiento jurídico a la protección de las invenciones sobre las plantas haya recorrido un camino dificultoso, no solo en lo que se refiere a la conveniencia o no de ofrecer esa tutela, sino también respecto a la forma en que se habría de articular la misma<sup>17</sup>.

Por otra parte, y en lo que se refiere al estricto ámbito de las innovaciones vegetales, se encuentran los temores a que por medio de esa protección se estén monopolizando determinados recursos esenciales para la alimentación

---

<sup>15</sup> Recuerda LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 21, que cuando en los primeros momento se fue reconociendo la protección sobre las variedades vegetales, el objetivo no era proteger la actividad inventiva en sí misma considerada ya que era muy difícil acreditar que los programas tradicionales de mejora eran propiamente inventivos, sino que la finalidad era crear un derecho a favor de los obtentores al objeto de incentivar a los mismos a seguir desarrollando nuevos y mejores cultivos.

<sup>16</sup> Indica GÓMEZ SEGADÉ ("Patentes y Bioética en la encrucijada: del onco ratón al genoma humano", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segadé recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 955 y 956), que el Derecho de patentes tiene que guiarse por criterios éticos y morales ya que tiene que respetar el sistema constitucional de valores en cuya cúspide se encuentra el ser humano; por ese motivo se establecen limitaciones a través de los cuales se tienden puentes entre la ética y las innovaciones en el campo de la biología. En esa misma línea de respeto a la interrelación entre la ética y el Derecho de patentes, *vid.* BOTANA AGRA, "Buenas costumbres y Derecho de patentes", *Estudios sobre Derecho industrial. Homenaje a H. Baylos, Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona, 1992, pp. 79 y ss. El debate se centra en su aspecto fundamental a si es factible reconocer derechos sobre invenciones que afecten a la materia viva, es decir, animales, plantas, microorganismos, incluso al ser humano. Sobre esta cuestión hay una extensa literatura a la cual nos remitimos, si bien citamos a título de ejemplo a los siguientes autores: MILLS, *Biotechnological Inventions: Moral restraints and Patent Law*, Ashgate Publishing Limited, Inglaterra, Reprinted 2006; KEVLES, "Patenting life. A historical Overview of law, interests, and Ethics", en *Legal Theory Workshop, Yale Law School*, diciembre de 2001, disponible en <http://artsci.wustl.edu/~anthro/bnc/articles/kevles%202001.pdf> (consultada el 19 de abril de 2009) y DRAHOS, "Biotechnology patents, markets and morality", *European Intellectual Property Review*, Vol. 21, num 9, 1999, pp. 441-449.

<sup>17</sup> Como veremos más adelante (*Vid. infra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2) la protección de las plantas ha oscilado entre los diferentes derechos de propiedad industrial, a saber: patente, marcas, modelos de utilidad o la propia específica creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, *vid.* QUINTANA DE CARLO, "La protección de las obtenciones vegetales y la ley española de 12 de marzo de 1975", *ADI*, tomo 2, 1975, pp. 189-263 y LOBATO GARCIA- MIJAN, "Sobre la protección de las invenciones vegetales a través del modelo de utilidad", *RDM*, num. 219, 1996, pp. 119-144.

del hombre bajo el control de unas pocas empresas<sup>18</sup> en claro detrimento del países o poblaciones menos favorecidas<sup>19</sup>, hasta el punto de que muchas de las innovaciones que se han realizado en el mundo vegetal han tenido como base material o técnicas proveniente de esos países sin que los mismos se vean compensados económicamente en los rendimientos económicos derivados de las nuevas variedades protegidas.<sup>20</sup>

## 2) El desarrollo de la protección jurídica

Como los avances en la mejora vegetal con base científica tuvieron un desarrollo relativamente reciente debido al redescubrimiento de las leyes de

---

<sup>18</sup> Una de las mayores dificultades que encuentra la protección de las innovaciones relativas al mundo vegetal está en los temores fundados de que siendo dicha materia absolutamente esencial para la producción de alimentos, sobre la misma se constituyan monopolios en torno a los derechos que protejan esas innovaciones y que estén bajo el control de una pocas multinacionales. Este debate se acentúa hoy mas si cabe dado los avances que en el ámbito de la biotecnología se están alcanzando y muy significativamente en lo que se refiere a los organismos modificados genéticamente. Sobre este asunto hay una extensa bibliografía, tanto a nivel doctrinal como a nivel periodístico a cuya lectura nos remitimos, si bien sirva de ejemplo las que a continuación citamos: a nivel doctrinal, DUTFIELD, *Intellectual Property Rights and Life Science Industries: a 20<sup>th</sup> century history*, Ahsgate Publishing Limited, Hampshire, Inglaterra, reimpresión, 2004; en el ámbito periodístico, ROBIN, *El Mundo según Monsanto, de la dioxina a los OGM una multinacional que les desea lo mejor*, Ediciones Península, Barcelona, 2008 y a nivel propagandístico dentro del circulo de las actividades propias de las ONG, las publicaciones contenidas en la pagina web de GRAIN, que se autodefine como: "una Organización no Gubernamental que promueve el manejo y uso sostenible de la biodiversidad agrícola basado en el control de la gente sobre los recursos genéticos y el conocimiento tradicional", disponible en <http://www.grain.org/principal/> (consultada el 17 de abril de 2009).

<sup>19</sup> La protección que el Derecho dispensa sobre los bienes inmateriales está sujeto, aún hoy, a una fuerte controversia a nivel internacional ya que se alega que dicha tutela perjudica a los pueblos o países menos favorecidos o desarrollados económicamente los cuales tan solo puedan tener acceso a su disfrute mediante el pago de las correspondientes regalías. Dicha polémica es aún mayor si cabe en el supuesto de las variedades vegetales por su clara implicación con la producción de alimentos, al esgrimirse que dicha protección supone una apropiación por parte de los países ricos de las mejoras que en el mundo vegetal se consiguen, *vid.* GRAIN, "Diez razones por la que la UPOV es un mal negocio", disponible en <http://www.grain.org>. (consultada el 3 de octubre de 2008).

<sup>20</sup> Existen dos textos normativos que son fundamentales en este sentido a nivel internacional cuya finalidad es compensar a estos pueblos por su contribución a la obtención de nuevas variedades vegetales a partir de sus conocimientos tradicionales y de sus recursos genéticos. El primero de ellos es "El Convenio de la Diversidad Biológica" (CDB) aprobado en el seno de la Naciones Unidas en la Conferencia que se celebro en Río de Janeiro en junio de 1992. El segundo es "El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura" (TIRFAG), aprobado por resolución de 3 de noviembre de 2001 por la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Agricultura (FAO). (*vid. infra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.3).

Mendel en 1900<sup>21</sup>. Lo que unido a la dudas que se cernían sobre la posibilidad o no de proteger las innovaciones sobre las plantas al ser éstas un elemento vivo de la naturaleza, motivaron que el reconocimiento de dicha protección fuera igualmente tardío. No obstante, sí podemos hacer un breve examen de los distintos hitos que se sucedieron en la evolución de la tutela de las invenciones en el ámbito vegetal, dentro de los cuales destaca la creación de la UPOV<sup>22</sup> en virtud del Convenio de Paris de 1961, y que supuso el comienzo de un periodo por el cual un gran número de países comienzan a proteger las variedades vegetales con criterios sustancialmente uniformes<sup>23</sup>.

## 2.1) Periodo anterior a la UPOV

Se atribuye a los Edictos Papales la función precursora de reconocer la propiedad de nuevas invenciones y descubrimientos en el campo del arte, tecnología y de la agricultura<sup>24</sup>. También son dignas de mención las conclusiones del Congreso de Pomología<sup>25</sup> celebrado en Francia en 1904 en donde empieza a plantearse de modo formal la protección jurídica de los derechos de los obtentores<sup>26</sup>. Algunos autores<sup>27</sup> señalan que en base al art.

---

<sup>21</sup> Para un examen más detallado sobre estos avances, *vid.* CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., pp. 25 y ss.

<sup>22</sup> "Unión Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales". En español sería La Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales.

<sup>23</sup> *Vid.* BUTLER, *A guide to UK and EU plant variety rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 3.

<sup>24</sup> Así lo recoge LÓPEZ DE ARANDA (*La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 95, quien reproduce el texto del Edicto Papal de 3 de septiembre de 1833: "*Hombres dignos de mérito que han empleado su inteligencia e industria al descubrimiento de nuevos productos y a la invención, mejora o introducción de nuevos tipos de cultivo o de soluciones técnicas, o nuevos métodos para su utilización, merecen tener las recompensas de su investigación y que se les garanticen sus descubrimientos de la misma forma que las recompensas derivadas de la ciencia, las letras o las bellas artes. Nos ya hemos estipulado suficientemente en Nuestro Edicto de 23 de septiembre de 1826, mediante la garantía de la propiedad de trabajos científicos y literarios, y Nos ahora tenemos que tratar de garantizar también la propiedad de aquellos trabajos relacionados con el progreso de la agricultura y sus técnicas mediante un método más seguro y rápido que el practicado hasta ahora con respecto a la concesión de los privilegios exclusivos específicos*").

<sup>25</sup> Se define la pomología desde el punto de vista científico como la ciencia y la práctica del cultivo de plantas que producen fruta. *Diccionario de Ciencias Hortícolas*, cit., p. 337.

<sup>26</sup> *Vid.* BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., p. 4; LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 128 y LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 137.

1.3 del Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883<sup>28</sup> es posible fundamentar la patentabilidad de las obtenciones vegetales, si bien otro sector doctrinal aclara que el objetivo del Convenio de Paris no fue nunca la tutela de las variedades vegetales como fruto de una labor investigadora de un determinado sector científico, por cuanto a lo único que se refiere el citado precepto es a la protección de los productos obtenidos a partir de las mismas, los cuales aparecen en una lista no cerrada<sup>29</sup>. Esta última doctrina considera que esta ausencia de referencia expresa por parte del Convenio de la Unión de Paris a los derechos de obtención vegetal, junto a la consideración por parte de la misma de que el trabajo de los mejoradores u obtentores no debiera ser considerado como objeto de la propiedad industrial, fue lo que propició la creación de la UPOV y con ella la protección de las obtenciones vegetales, sistema éste que queda fuera del conjunto derechos los derechos de propiedad industrial que se acoge en la OMPI<sup>30</sup>.

La situación que se origina a partir del Convenio de la Unión de Paris es diversa en cuanto a la forma, intensidad y fortuna respecto a las distintas iniciativas legislativas que a nivel nacional se plantearon por lo que al reconocimiento de los derechos de obtención vegetal se refiere. Cabe citar como países más significativos que dieron sus primeros pasos en la concesión de este tipo de protección a: Checoslovaquia<sup>31</sup>, Francia<sup>32</sup>,

---

<sup>27</sup> Como son QUINTANA DE CARLO, "La protección de las obtenciones vegetales...", cit., p. 193 y, siguiendo a este autor, LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 98.

<sup>28</sup> Señala el citado art. 1.3, el cual no ha sido modificado: "*La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas*".

<sup>29</sup> Cfr. LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 10 y ss.

<sup>30</sup> Cfr. LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 14.

<sup>31</sup> Checoslovaquia es el primer país que a nivel nacional dictó una ley para proteger las variedades vegetales, si bien está se realizó a través no de un derecho exclusivo de explotación a favor del obtentor, sino por medio de una denominación que iba asociada a la variedad, *vid.* LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 130 y QUINTANA DE CARLO, "La protección de las obtenciones vegetales...", cit., p. 196.



Holanda<sup>33</sup> y Alemania<sup>34</sup>. En España se concedió a partir de 1951 la protección a determinadas plantas ornamentales<sup>35</sup> a través de los modelos de utilidad en base al art. 171 del Estatuto de La Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929<sup>36</sup>, si bien, como ha puesto de manifiesto nuestra doctrina<sup>37</sup>,

---

<sup>32</sup> En Francia existió un primer intento en 1883 de introducir una ley especial para proteger las plantas que finalmente fracasó. Con posterioridad tuvieron lugar dos propuestas más que igualmente no tuvieron éxito, celebrándose entre estas dos última el Congreso de la Sociedad Pomológica de Francia de 1904, a que hemos aludido anteriormente en donde se reclamó la protección para las plantas. En 1922 se publicó un decreto en virtud del cual no se establecía estrictamente un derecho de exclusividad a favor del obtentor similar o parecido al de la patente, sino que la protección se consigue a través de la denominación de la variedad que funciona como si de una marca se tratara, previa autorización administrativa de la inclusión de la variedad en cuestión en el Catálogo Oficial de Variedades, después de demostrarse determinadas características técnicas referidas a que la obtención vegetal ha de ser distinta, estable, homogénea, con valor cultural y que su denominación no coincidiera con otras sinónimas ya registradas. No obstante en Francia determinadas especies ornamentales sí gozaron de protección a través de la patente, *cfr.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 137 y ss.; LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 130 y 132; BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., p. 7 y QUINTANA DE CARLO, "La protección de las obtenciones vegetales...", cit., p. 196.

<sup>33</sup> El antecedente normativo en Holanda lo constituye el Decreto de 5 de julio de 1942 que exigía para que la variedad gozara de la protección que la misma fuera nueva y homogénea. Se tenía que pasar un examen técnico sobre dichas características durante un periodo de dos o tres años. Para determinadas semillas era necesario la inclusión en un registro de variedades comerciales, siendo preciso para su comercialización una denominación a la cual iba asociada. Las especies ornamentales tenían un derecho exclusivo comparable al del sistema de patentes, *vid.* LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 145 y 146 y BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., p. 6.

<sup>34</sup> En Alemania tras un primer intento fallido del Proyecto de Ley de Semillas y Material Vegetal, algunas variedades obtuvieron protección a través del sistema de patentes. En este aspecto fue decisiva la labor realizada por la agente de patentes Freda Wuesthoff. Más adelante se publicó la Ley de Semillas de 27 de junio de 1953 que permitía la protección de aquellas variedades vegetales que fueran distintas, estables y con valor agrícola, siempre y cuando estuvieran incluidas en la lista de variedades. Las especies ornamentales quedaban fuera de la protección de esta ley, las cuales quedaban acogidas a través del sistema de patentes, si bien no fue ésta una forma de protección eficaz para las mismas, *vid.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 137-139; LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 137 y ss. y BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., pp. 6 y 7.

<sup>35</sup> Señala QUINTANA DE CARLO, "La protección de las obtenciones vegetales...", cit., p. 222 que el 17 de abril de 1951 fue concedido por la oficina del Registro de la Propiedad Industrial el modelo de utilidad número 25.113 para proteger una variedad de rosa solicitada por el obtentor francés Meilland.

<sup>36</sup> Al margen del Estatuto de la Propiedad Industrial, la Orden del Ministerio de Agricultura de 23 de mayo de 1957 regulando la protección de variedades de rosa y clavel y la Orden del Ministerio de Agricultura de 14 de julio de 1959 sobre ordenación de frutales, ofrecían una protección parcial de los derechos de obtentor, *cfr.* LÓPEZ DE ARANDA, PARDO DE TAVERA SEMÓN y RODRÍGUEZ CARRIÓN, "La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*. coord. Amat LLombart, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 63-65.

<sup>37</sup> En concreto, QUINTANA DE CARLO, "La protección de las obtenciones vegetales...", cit., p. 223.

la limitación de la protección a las plantas ornamentales y la inadecuación de esta institución para proteger suficientemente los derechos del obtentor llevaron al legislador nacional a reconocer la necesidad de dictar una normativa específica con dicha finalidad y crear, a su vez, un registro especial, distinto del registro de la propiedad industrial, donde se inscribieran estas nuevas variedades<sup>38</sup>. En primer lugar se aprobó la Ley de Semillas y Plantas de Vivero de 30 de marzo de 1971, la cual en su art. 5 se ordenaba la creación de un registro de variedades comerciales y otro de variedades protegidas, así como el establecimiento de las normas para la debida protección de los derechos del obtentor. Dicho mandato dio lugar a que, en cumplimiento del mismo, posteriormente se aprobara la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales de 12 de marzo de 1975<sup>39</sup>, predecesora de la actual Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales.

No obstante, el hito legislativo más importante a nivel internacional, en el periodo anterior a la UPOV, tuvo lugar en Estados Unidos cuando por medio de la *Plant Patent Act* de 1930 (Ley Townsend- Purnell)<sup>40</sup> se posibilita en dicho país la protección de las plantas que se reproducen asexualmente<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Respecto a la utilización del modelo de utilidad como mecanismo para proteger las nuevas variedades vegetales *vid.* LOBATO GARCIA- MIJAN, "Sobre la protección de las invenciones vegetales...", *cit.*, pp. 119-144. Igualmente y con amplia referencia a los antecedentes sobre la protección de las obtenciones vegetales en España, LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, *cit.*, pp. 149 y ss.

<sup>39</sup> LÓPEZ DE HARO Y WOOD ("Los derechos del obtentor de variedades vegetales ampliación del derecho del obtentor al producto de la cosecha. Objetivos de la normativa internacional (UPOV)", *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, AAVV, dir. PLAZA PENADÉS, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, monografía num. 31, 2014, p. 33) señala que los primeros pasos en España para el establecimiento del derecho del obtentor fueron difíciles y no contaron con el apoyo de los productores de semillas y plantas españoles ya que por aquel tiempo veían con recelo su incorporación al ordenamiento jurídico por la obligación económica que generaba el uso de variedades protegidas. Igualmente añade autor que en los años 70 era escaso el número de variedades obtenidas en España y también que la Ley 12/1975, de 12 de marzo, configuraba un derecho del obtentor muy limitado por efecto de la amplitud con la que se regulaba el privilegio del agricultor que en cierto modo establecía un derecho que no satisfacía plenamente a los obtentores.

<sup>40</sup> *Cfr.* LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, *cit.*, p. 103.

<sup>41</sup> A tal efecto recogemos la definición de NABORS, *Introducción a la Botánica...*, *cit.*, p.143: "La reproducción asexual, también conocida como reproducción vegetativa, implica la presencia de un solo progenitor, y la descendencia que resulta es genéticamente idéntica a dicho parental. Los miembros de esta descendencia suelen ser referidos como clones de su

con arreglo a una modalidad específica del derecho de patente, la patente de plantas<sup>42</sup>, siempre que la variedad sea distinta<sup>43</sup>, nueva y cumpla con los demás requisitos exigibles a las patentes de utilidad<sup>44</sup> en dicho país. Dicha ley tras diversas modificaciones legislativas acabó incorporada en las

---

progenitor". Nos indica LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 78, que la restricción de la protección a las variedades que se reproducen asexualmente obedece a que, tal como se recoge en la sentencia del caso *Yoder Bros Ltd versus Florida Plant Corp*, es la única forma en la que el mejorador puede estar seguro de que él ha obtenido una planta idéntica en cada aspecto a la planta madre. Sobre el concepto de reproducción asexual de las plantas nos remitimos a lo que se indica en *infra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 1

<sup>42</sup> En los Estados Unidos la patente de plantas es una variante del derecho de patente que en dicho país se le conoce como la patente de utilidad (*utility patent*) que es la equivalente a nuestra patente industrial. La protección a través de las patentes de plantas se reconoció exclusivamente a las plantas que se reproducían asexualmente debido a las presiones que el sector viverista ejerció al respecto ya que eran las variedades ornamentales y frutales donde se centraban los trabajos de mejora de los viveros. No obstante fueron motivos no estrictamente técnicos, sino de otra índole, los que propiciaron que las variedades que se reproducían sexualmente quedaran huérfanas de protección, entre los que se encuentran la circunstancia de que las plantas que se reproducen sexualmente (a través de semillas, como el maíz y el trigo) son utilizadas en cultivos relacionados con la alimentación, siendo inaceptable en aquellos momentos de profunda crisis económica ("la Gran Depresión") el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual sobre este tipo de material vegetal, así como que el sector semillero aglutinado en la poderosa organización ASTA (American Seed Trade Association) apareciera más como "brokers" que como mejoradores, en contraposición al sector viverista, *vid.* JANIS y KESAN, "US Plant Variety Protection: Sound and Fury...", 39 *Houston Law Review* 727, 2002, disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=384140](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=384140), pp. 733 y ss. (consultada el 26 de diciembre de 2008).

<sup>43</sup> REICHMAN ["Legal Hybrids between the patent and the copyright paradigms", *Columbia Law Review*, december 1994, Vol. 94, num. 8 disponible en [http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=faculty\\_scholarship](http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=faculty_scholarship), p. 2466, a pie de nota citando a otro autor (consultada el 31 de marzo de 2010)] nos indica que la variedad ha de ser distinta en al menos en una de sus características significativas. En este sentido igualmente *cf.* BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., p. 5. También se ha de destacar que con arreglo a la Sección 161 del Título 165 del Código Norteamericano la variedad puede ser inventada o descubierta pero en ningún caso ha de provenir de una tierra no cultivada. Según BENTTON S. DUFFETT (*Basic Principles of Plants patents and Utility patents in The United States*, CIOPORA intellectual Property Seminar, 5 marzo de 2010, Sevilla, documento inédito en poder del autor de la tesis, p. 8) se pueden obtener nuevas plantas como consecuencia de un trabajo de mejora, una mutación casual o controlada por el hombre de una planta anterior, o simplemente un descubrimiento de un nuevo ejemplar en un área cultivada. La exigencia de que las plantas que sean susceptible de patentarse han de provenir de un terreno cultivado obedece a que en los Estados Unidos los productos de la naturaleza no son patentables, sino tan solo las invenciones, en las cuales existe un trabajo desarrollado por el hombre, de ahí que las plantas encontradas en la naturaleza no sean patentables y sí las obtenidas o incluso descubiertas en una zona de cultivo en donde existe un trabajo del hombre. Sobre la doctrina imperante en los Estados Unidos de que los productos de la naturaleza no son patentables y su incidencia en el mundo vegetal *vid.* REICHMAN "Legal Hybrids between...", cit., p. 2.465 y LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 78, 79 y 86.

<sup>44</sup> Los requisitos sustantivos de las patentes en los EEUU son los relativos a la novedad, no obviedad y utilidad, *cf.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 78 y 79. No obstante, por lo que se refiere a las obligaciones de carácter formal, el Parágrafo 162 del Título 35 USC rebaja el nivel de exigencia del requisito referido a la descripción ya que según este precepto ninguna patente será anulada por incumplimiento de este condicionante si la misma está descrita tan completa como sea posible razonablemente.

Secciones 161 a 164 del Título 35 del Código Norteamericano (*United States Code Title 35*), y la protección se limita a la variedad en sí<sup>45</sup>, con respecto a la cual se prohíbe la reproducción asexual<sup>46</sup>, el uso, el ofrecimiento para vender, la venta y la importación a los EEUU de la planta en particular o algunas de sus partes<sup>47</sup>. La *Plant Patent Act* supuso la posibilidad de proteger la materia viva vegetal a través de un sistema específico, limitado estrictamente a la variedad vegetal<sup>48</sup> que se reproduce asexualmente<sup>49</sup>, y que aún sigue vigente utilizándose preferentemente para las variedades frutales, ornamentales, especies arbóreas así como la fresa, la frambuesa, entre otras especies vegetales<sup>50</sup>.

---

<sup>45</sup> La competencia para conceder la patente de plantas corresponde a la USPTO. El título tendrá una duración de 20 años a contar desde la solicitud de la patente.

<sup>46</sup> La reproducción sexual de la planta sin embargo está permitida ya que es improbable de que mediante ese procedimiento de multiplicación se reproduzcan los caracteres de la planta protegida.

<sup>47</sup> *Cfr.* Sección 163 Título 35 USC. Como la protección se circunscribe a la variedad descrita en el título de protección, quedan fuera del ámbito de protección todas las variedades cuya combinación de caracteres no coincidan con la patentada, por ello una mutación de una planta patentada (descubierta o inducida) será considerada como una nueva variedad y susceptible de ser objeto de una nueva patente, *cfr.* BENTTON S. DUFFETT, *Basic Principles of Plants patents and Utility patents...*, cit., p. 30.

<sup>48</sup> Indica LESSER ["From penury to prodigal: protection Creep for US Plant Varieties", *Virginia Journal Of Law & Tecnology*, Vol. 14, num. 235, winter 2009, disponible en [http://www.vjolt.net/vol14/issue4/v14i4\\_235%20-%20Lesser.pdf](http://www.vjolt.net/vol14/issue4/v14i4_235%20-%20Lesser.pdf), p. 243 (consultada el 11 de febrero de 2011)] que solo se permite una reivindicación referida a la planta entera, si bien la infracción se comete por el uso no autorizado de cualquier parte de la misma. En el caso de *Imazio Nursery Inc versus Dania Greenhouses*, La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Washington DC sostuvo en el año 1995 que el ámbito de protección de la patente de planta había sido construido de forma muy estrecho, ya que el que ostenta el derecho a la patente ha de demostrar que la variedad infractora ha sido obtenida asexualmente de la variedad protegida, no bastando que la planta infractora tuviera las mismas características que la planta patentada, *vid.* JANIS y KESAN, "US Plant Variety Protection...", cit., pp. 735 y 736; LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 79 y 80 y LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 113 y ss. El tribunal se basó para ello, acogiendo la tesis del demandado, en que el término variedad recogido en la PPA tiene un concepto diferente al recogido en la PVPA porque el ámbito de protección jurídica de las especies que se reproducen sexualmente es diferente a las que lo hacen asexualmente debido a que según los antecedentes legislativos de la PPA, el alcance de las patentes de plantas está limitada a aquellas especímenes reproducidos asexualmente directamente de la planta protegida, *vid.* BURCHFIEL, *Biotechnology and the Federal Circuit*, 2005 cumulative suplement, The Bureau of National Affaire, Washington, DC, 2005, pp. 417 y 418.

<sup>49</sup> Las especies que se reproducen mediante tubérculos (la patata y la pataca) quedaron excluidas a pesar que este tipo de plantas se pueden reproducir asexualmente, *cfr.* AOKI, *Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources and plant intellectual property*, Carolina Academia Press, Durham North Carolina, 2008, p 31.

<sup>50</sup> *Cfr.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 80 y BENTTON S. DUFFETT, *Basic Principles of Plants patents and Utility patents...*, cit., p. 7.

## **2.2) La aprobación del Convenio de la UPOV y el posterior desarrollo de la protección jurídica de las variedades vegetales en Europa y los EEUU**

### **2.2.1) La aprobación del Convenio de la UPOV y sus posteriores modificaciones**

Tras los diversos esfuerzos que tuvieron lugar en los sucesivos congresos que a partir de 1932 se celebraron en el seno de la AIPPI<sup>51</sup>, en los que se debatió la necesidad de dar protección jurídica a las invenciones sobre las plantas y la forma que ésta debía revestir<sup>52</sup>, por parte de ASSINSEL<sup>53</sup>, como conclusión de su congreso celebrado en Semmering, se requirió al Gobierno Francés para organizar una conferencia diplomática cuyo objeto fuera la protección de los derechos de los obtentores; la cual tuvo lugar en el año 1957, en la cual fueron invitados 12 países<sup>54</sup>, distintas organizaciones internacionales<sup>55</sup> y organizaciones profesionales del sector<sup>56</sup>.

---

<sup>51</sup> "Association internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle" (en español sería La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual).

<sup>52</sup> Para un examen más detallado de lo acontecido en los congresos celebrados por la AIPPI y las controversias que en ellos existieron *vid.* LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 160 y ss.

<sup>53</sup> "Association Internationale des Selectionneurs pour la Protection de Obtentions Vegétales" (en español, la Asociación de Seleccionadores para la Protección de las Obtenciones vegetales). Dicha asociación quedó definitivamente integrada en la Internacional Seed Federation (ISF, en español es la Federación Internacional de Semillas) a partir del congreso de Chicago de 2002.

<sup>54</sup> Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido Republica Federal de Alemania, Suecia y Suiza. Estados Unidos no tomó parte en la elaboración inicial del Convenio, si bien con posterioridad se adhirió al sistema UPOV después de la modificación del Convenio en virtud del acta de 1978.

<sup>55</sup> De dichas organizaciones destacan las siguientes: los BIRPI (Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriété Industrielle, en español las Oficinas Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, que tras el Convenio de Estocolmo de 14 de julio de 1967 por el cual se crea la Organización Mundial para la protección de la Propiedad Industrial, OMPI en español o *WIPO* en Ingles, pasa esta organización a ser heredera de los BIRPI), la FAO y la OEEC (Organisation for European Economic Cooperation, actual OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

<sup>56</sup> AIPPI, ISF, CIOPORA (Communate Internationale des Obtenteurs de Plantes Ornementales et Fruitiés á Reproduction Asexée, en español, Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas ornamentales y frutales de reproducción asexuada), *cfr.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 144.

Después de sucesivos años de trabajos, finalmente se aprobó el 2 de diciembre de 1961 el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales<sup>57</sup>. Por medio de este convenio, en palabras de SÁNCHEZ Gil, "se establece un sistema de derecho unificado que prevé un régimen jurídico de protección específica para las obtenciones vegetales"<sup>58</sup>. De esta forma se inicia un proceso de armonización a nivel internacional por el que se establece una serie de principios con arreglo a los cuales las legislaciones de los países que se adhieran al Convenio de la UPOV<sup>59</sup> han de tener un contenido mínimo en cuanto a la extensión y efectos de los derechos<sup>60</sup> que se reconozcan sobre las variedades vegetales<sup>61</sup>. Sobre esta premisa de armonizar las distintas legislaciones<sup>62</sup> se acordó conceder

---

<sup>57</sup> El cual entró en vigor 10 de agosto de 1968 después de la ratificación de la República Federal de Alemania (antes había sido ratificado por el Reino Unido en 1965 y Holanda en 1967), *cfr.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 145. La UPOV actualmente constituye una organización internacional que tiene personalidad jurídica propia (art. 24 Convenio de la UPOV de 1991) cuya misión es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad (*cfr.* la página web de la UPOV disponible en <http://www.upov.int/portal/index.html.es>. (consultada el 26 abril de 2015).

<sup>58</sup> *Cfr.* SÁNCHEZ GIL, "Efectos de la Convención UPOV sobre la patentabilidad de las invenciones vegetales en el Derecho Europeo y, en particular, en los Derechos nacionales español y alemán", *DN*, num. 98, noviembre de 1998, p. 14.

<sup>59</sup> Según fuentes de la propia UPOV, a 10 de junio de 2014 están adheridos a los distintos Convenios de dicha organización internacional 72 Estados y organizaciones supranacionales (Unión Europea), *cfr.* la página web de la UPOV en <http://www.upov.int/export/sites/upov/members/es/pdf/pub423.pdf> (consultada el 30 de mayo de 2015).

<sup>60</sup> En este sentido, *Cfr.* BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., p. 12.

<sup>61</sup> Respecto a la legislación española, CHANZÁ JORDÁN ("El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesión de las obtenciones vegetales", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*". coord. Amat LLombart, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 170) nos recuerda que la Disposición Adicional Segunda de la LOV dispone que la interpretación de la Ley se hará conforme a los Tratados y Convenios internacionales sobre la materia aplicables en España, en clara referencia al Convenio de la UPOV.

<sup>62</sup> HUERTA ("Legislación y Convenio Internacional", *Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales*, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010 pp. 17-21 y 35) hace un estudio de los beneficios de ser miembro de la UPOV con referencia a un trabajo realizado por dicha organización sobre el impacto del derecho del obtentor. Señala dicha autora, entre otras, las siguientes ventajas: se atrae las variedades vegetales de otros países al tener un marco jurídico más seguro, el derecho de prioridad, la cooperación internacional, las orientaciones técnicas y legales, etc.; la prioridad tiene especial relevancia (art. 11 Convenio de la UPOV de 1991) ya que en virtud de la misma quien haya presentado una solicitud en Estado miembro, podrá presentar otra solicitud en otro Estado integrante de dicha organización, siendo esta última tratada como si hubiese sido presentada en la fecha de la primera solicitud. Para un examen de la misma y de sus efectos en relación a la novedad, distinción y la denominación de las variedades vegetales *cfr.* UPOV, *Notas explicativas sobre el derecho de prioridad con arreglo al Convenio de la UPOV*, disponible en

protección<sup>63</sup> no a toda la materia viva vegetal sino exclusivamente a lo que el convenio denominaba variedades vegetales<sup>64</sup>, que no habiendo sido comercializadas superaran un test de distinción, uniformidad y estabilidad<sup>65</sup>.

---

[http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov\\_exn\\_pri\\_1.pdf](http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_pri_1.pdf) (consultada el 19 de mayo de 2012).

<sup>63</sup> En el art. 2.1 del Convenio UPOV de 1961 se recogió la conocida prohibición de la doble protección. En dicha disposición se establecía lo siguiente: "*Cada Estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente convenio mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente. No obstante, todo Estado de la Unión, cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas, deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o especie botánica*". En virtud de esta prohibición los obtentores de los países integrados en el sistema UPOV para proteger una variedad vegetal tendrían que elegir entre el derecho de obtención vegetal y la patente (cfr. SÁNCHEZ GIL, "Efectos de la Convención UPOV...", cit., pp. 14 y 15 y CURTO POLO, "Las protecciones de las invenciones biotecnológicas", *RGD*, num. 642, 1998, pp. 2.393 a 2.395). Sin embargo, como apuntan LLEWELYN y ADCOCK esta disposición se interpretó erróneamente en el sentido de que el Convenio de la UPOV no admitía que para una misma variedad vegetal estuviera prevista simultáneamente ambas formas de protección, es decir el derecho de la obtención vegetal y la patente. Dicho criterio hermenéutico se reforzó debido al hecho de que el Convenio de la Patente Europea de 1973, en su art. 53.b), excluyó la patente como forma de protección de las variedades vegetales, lo que al final derivó en el razonamiento de que el sistema de protección de la UPOV en definitiva prohibía la patente sobre variedades vegetales. El carácter controvertido de dicha disposición, ampliamente criticado por la doctrina, fue lo que determinó que en la reforma de dicho Convenio de 1991 se suprimiera la prohibición de la doble protección, permitiendo que las variedades vegetales pudieran ser protegidas tanto a través de un derecho de obtención vegetal como por medio de la patente, no solo alternativamente, sino incluso simultáneamente. En opinión de LLEWELYN y ADCOCK lo que en realidad el Convenio de la UPOV de 1961 establecía fue prohibir que los países integrados en el mismo proporcionaran simultáneamente la protección a las variedades vegetales través del derecho de obtención vegetal o la patente con arreglo a los criterios de la UPOV ( con los requisitos de la distinción, uniformidad y estabilidad, quedando limitado el ámbito de protección al material de reproducción, junto al reconocimiento de los privilegios del agricultor y del obtentor); pero en ningún caso esta prohibición suponía prohibir el acceso de las variedades vegetales a la patente ordinaria (con los requisitos relativos exigidos para las invenciones: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). Sobre esta prohibición, *vid.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 34, 35, 36, 146, 147, 148 y BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., pp. 25 y 26.

<sup>64</sup> El art. 2.2 del Convenio de la UPOV en su versión de 1961 hace referencia al termino variedad como: "*cultivar, clon, línea, estirpe, o híbrido susceptible de ser cultivado y que cumpla los requisitos de los apartados c) y d) del párrafo 1) del artículo 6*". Sin embargo esta definición que descansa en una enumeración de conceptos no constituye una cláusula cerrada como lo acredita el hecho de que algunos estados signatarios usaron otras fórmulas para definir el concepto de variedad. No fue hasta la modificación del Convenio de la UPOV en el año 1991 cuando se modifica el concepto de variedad vegetal, que será examinado mas adelante, *cfr.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 160 y 161.

Por otra parte señala QUINTANA DE CARLO, "La protección de las obtenciones vegetales...", cit., p. 202, que a tenor de lo dispuesto en el art. 4.3 del Convenio de 1961 cada estado se obliga a aplicar sus disposiciones a un mínimo de cinco géneros de los que figuran en la lista aneja al mismo. Esta lista está constituida por 30 especies en donde se incluyen el trigo, maíz, cebada, arroz, la patata. Con la finalidad de facilitar la incorporación de los diferentes Estados al sistema UPOV, tan solo se requería que los mismos protegieran al menos cinco de estas especies, si bien con la obligación de extender la protección en un periodo de ocho años a la totalidad de las variedades integradas en la lista, *cfr.* BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., p. 25.

<sup>65</sup> *Vid.* BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., pp. 12 y 13.

Este sistema de protección<sup>66</sup> nació con importantes limitaciones de carácter público en cuanto la extensión de los derechos reconocidos, y que están referidas a los conocidos como privilegios del obtentor y del agricultor. Estas instituciones jurídicas constituyen unas excepciones<sup>67</sup> al contenido del derecho de obtención vegetal, y que tienen su fundamento en la especial configuración de dicho derecho de propiedad industrial, al no haber sido importado dichas facultades de ningún otro derecho de propiedad industrial, siendo por tanto inherentes a la propia idiosincrasia del mismo<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> El sistema UPOV no quedó integrado dentro del Convenio de la Unión de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial, a pesar de los esfuerzos que a tal efecto desplegaron los representantes de los BIRPI que participaron en las sesiones para la elaboración del Convenio UPOV. Diversos motivos han sido los que se han esgrimido a fin de justificar la independencia del sistema UPOV del Convenio de la Unión de París, entre los que destacan los de carácter técnico y que están referidos al carácter diferencial de los requisitos exigidos para alcanzar la protección con arreglo a las directrices de esta organización internacional respecto a los exigidos tradicionalmente en el terreno de las invenciones industriales. No obstante, a juicio de BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., pp. 21 y 22, fueron motivos de índole de política legislativa los que propiciaron el nacimiento de esta nueva protección que atendía a los intereses específicos de un determinado sector, el relativo a la industria obtentora, cuyo resultado fue el reconocimiento de un derecho que aparece aislado de las otras formas de propiedad intelectual como consecuencia de que los intentos anteriores para obtener protección sobre las variedades vegetales habían fracasado. En igual sentido LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 144 y 145. No obstante cabe señalar que, en virtud de los acuerdos de colaboración suscritos entre la UPOV y la OMPI, el cargo de Secretario General de la UPOV será desempeñado por quien sea Director General de la OMPI y su sede física está en el edificio de esta última organización internacional.

<sup>67</sup> Indican LÓPEZ DE ARANDA, PARDO DE TAVERA SEMÓN y RODRÍGUEZ CARRIÓN, "La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal...", cit., p. 56, que dichas excepciones vienen a señalar las poco conocidas libertades del obtentor para utilizar una variedad protegida por otros titulares como fuente inicial de variabilidad a los efectos de crear nuevas variedades (privilegio del obtentor) y del agricultor para reutilizar en su propia explotación material de reproducción de una variedad protegida (privilegio del agricultor). El estudio de dichos privilegios son abordados en *infra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2.

<sup>68</sup> El sistema de protección de las variedades vegetales implantado por el Convenio de la UPOV recibe el calificativo de ser un sistema *sui generis*. En este sentido BOTANA AGRA (FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 85 y 86) señala que la resistencia de los Derechos de patentes para acoger en su seno las invenciones generadas en el campo de los vegetales, motivaron la articulación a nivel internacional de un sistema *sui generis* de protección jurídica de estas invenciones, afín al de las patentes de invención. También se recoge dicho calificativo en la SAAPP Barcelona de 23 febrero de 2004 (FD cuarto) (sentencia citada por SALDAÑA VILLOLDO, "La protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento (CE) nº 2100/94: Delimitación y agotamiento de sus derechos", *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, AAVV, dir. PLAZA PENADÉS, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, monografía num. 31, 2014, p. 78)



El Convenio de la UPOV fue modificado posteriormente en 1972<sup>69</sup>, 1978<sup>70</sup> y en 1991<sup>71</sup> con la finalidad de reforzar el contenido de la protección reconocido a los obtentores como consecuencia de la presión que a tal efecto ejercían las distintas organizaciones profesionales del sector y determinados Estados, entre ellos preferentemente los Estados Unidos<sup>72</sup>. A

---

<sup>69</sup> La modificación del Convenio de la UPOV fue realizada en virtud de Acta de 10 de noviembre de 1972. La reforma se centró en aspectos de administrativos y económicos de la organización, *cfr.* BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., p. 25. Para más detalle sobre los aspectos en que incidió la reforma, *vid.* LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 229 y ss.

<sup>70</sup> Esta revisión del Convenio de la UPOV fue realizada en virtud de Acta de 23 de octubre de 1978. En virtud de dicha modificación se posibilitó que la UPOV se constituyera como organización intergubernamental e independiente con personalidad jurídica propia (arts. 1.2 y 1.3 del Convenio en la versión de 1978). Indica BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., pp. 25 y 26, como modificación relevante la introducción de un nuevo artículo, en concreto el art. 37, que sin modificar el art. 2 del Convenio, posibilita que si un país permite la protección mediante una patente y un derecho de obtención vegetal respecto a una mismo genero o especie pueda adherirse al convenio si notifica dicha circunstancia al Secretario General de dicha organización internacional. Según SÁNCHEZ GIL, "Efectos de la Convención UPOV...", cit., p. 14, esta circunstancia supuso que la prohibición de la doble protección quedara desvirtuada con la modificación de este precepto, si bien se ha de precisar que ello fue un requisito inexcusable que impusieron los EEUU para su acceso al Convenio de la UPOV.

<sup>71</sup> La tercera modificación del Convenio de la UPOV fue realizada en virtud de Acta de 19 de marzo de 1991. Esta revisión fue bastante más extensa e intensa que las anteriores y supuso un reforzamiento de los derechos del obtentor aproximándose esta forma de protección al sistema de patentes, y que fue motivada por los recientes avances en el ámbito de la investigación científica en donde ya se estaban dando pasos firmes en el terreno de la biotecnología frente a la utilización de las tradicionales técnicas de selección basadas en las leyes de Mendel, así como en el expreso interés por parte de determinadas organizaciones profesionales de obtentores de ver cumplido su deseo de incrementar el ámbito de protección del derecho del obtentor, anhelo este que aún en día persiste. Específicamente entre estas organizaciones destaca CIOPORA (Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales de reproducción asexual) entre cuyos objetivos el extender la protección al producto final de la variedad vegetal, dado que el interés económico de determinadas variedades vegetales está precisamente en el mismo, sea este frutos o flores, y no en el material de reproducción que es en donde se centra la protección en un primer grado, como veremos más adelante (epígrafe 2.3 del apartado B del presente capítulo; también *cfr.* CIOPORA, *GREEN PAPER ON PLANT VARIETY PROTECTION, Policy Statement (november 2002)*, epígrafe 3.2, disponible en [http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2004/05/CIOPORA\\_Greenpaper\\_en.pdf](http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2004/05/CIOPORA_Greenpaper_en.pdf), pp. 33 y ss. (consultada el 13 de diciembre de 2009). Igualmente por medio del Acta de 1991, se suprimió la prohibición de la doble protección, posibilitando que los países adheridos al sistema UPOV pudieran ofrecer, respecto a las variedades vegetales, la protección a través del derecho específico reconocido en el sistema UPOV o a través de la patente. También se formuló un nuevo concepto de variedad vegetal, se amplió el objeto de la protección ya que se extendería a los frutos obtenidos y los productos elaborados con los frutos de la cosecha en determinados supuestos, y se introdujo el concepto de variedad esencialmente derivada: Sobre el Convenio de la UPOV de 1991 *vid.* SÁNCHEZ GIL, "La ley Española de protección de obtenciones vegetales, a la luz de la última reforma del Convenio UPOV de 19 de Marzo de 1991, *ADI*, tomo 17, 1996, pp. 219-259; LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 257 y ss. y LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 156 y ss.

<sup>72</sup> Al tiempo de incorporarse los EEUU a la UPOV en 1981, las variedades vegetales estaban protegidas a través de la *Plant Patent Act* de 1930 (PPA) por lo que se refiere a las especies

pesar de las modificaciones que se han venido sucediendo en el sistema UPOV, existe por parte de los sectores implicados una corriente favorable a su modificación con la finalidad de robustecer aún más los derechos de los obtentores frente al de los agricultores, la cual es denunciada por aquellos otros contrarios a la misma<sup>73</sup>

## **2.2.2) La evolución de la protección jurídica en Europa**

### **2.2.2.1) El Convenio de la Patente Europea**

Una vez aprobado el Convenio UPOV en 1961, el siguiente hito normativo lo constituye el Convenio de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, en virtud del cual se establece un procedimiento por el que se facilita la concesión de varias patentes con un mismo objeto en aquellos países que, adheridos a dicho Convenio, expresamente designe el solicitante<sup>74</sup>. No obstante cabe indicar que, como en el CPE se exige que la concesión de la patente dependa de un examen previo de la solicitud, en dicho convenio internacional se regulan los requisitos de patentabilidad<sup>75</sup> de las invenciones, los cuales vienen recogidos en el art. 52 CPE<sup>76</sup>, y que son los

---

que se reproducen asexualmente, como hemos visto con anterioridad, y de la *Plant Variety Protection Act* de 1970 (PVPA) respecto a aquellas cuya reproducción se realiza sexualmente, como examinaremos más adelante. A partir de 1985 la USPTO empieza a conceder la patentes de utilidad respecto a cualquier tipo de material vegetal (incluidas las plantas), actuación esta que estuvo precedida por la decisión por parte del Tribunal Supremo de aquel país de admitir la patente sobre organismo vivos en 1980 (caso *Diamond v Chakrabarty*).

<sup>73</sup> En este sentido es bastante ilustrativo un artículo publicado en la pagina web de GRAIN en donde indican cuales son las tendencias existentes por parte de las industrias interesadas y los intereses económicos presentes en las mismas, *vid.* GRAIN, "¿Privilegio para las empresas semilleras, represión para los agricultores?. Aspiraciones de la industria semillera de cara a la próxima revisión del convenio de la UPOV", disponible en <http://www.grain.org/briefings/?id=204> (consultada el 19 de octubre de 2008).

<sup>74</sup> *Cfr.* GÓMEZ SEGADE ("Derecho Europeo de Patentes", en *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 558) recuerda que aunque se hable de patente europea, la misma es una patente nacional cuya solicitud se canaliza a través de un procedimiento europeo de concesión tramitado ante la OEP.

<sup>75</sup> *Cfr.* GÓMEZ SEGADE, "Derecho Europeo de Patentes", *cit.*, p. 558.

<sup>76</sup> El CPE no nos ofrece un concepto de invención, sino que se limita a establecer el principio general de patentabilidad al disponer en el art. 52 de dicho convenio que: "Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a

relativos a la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial<sup>77</sup>. A continuación en el art. 53<sup>78</sup> se recoge las excepciones a la patentabilidad, refiriéndose en su apartado b) a las variedades vegetal y a las razas animales, así como a los procedimientos esencialmente biológicos<sup>79</sup>.

Con el art. 53.b) CPE queda, en principio, delimitada cuales de las invenciones relativas a la materia viva vegetal no son susceptibles de ser protegidas a través de la patente<sup>80</sup>. Al menos esa fue la intención del

---

condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial”.

<sup>77</sup> Estos requisitos vienen definidos en los arts. 54, 55, 56 y 57 CPE.

<sup>78</sup> El antecedente de dicho precepto se encuentra en el art. 2.b) del Convenio sobre la unificación de ciertos elementos del Derecho de patentes de invención, elaborado en el seno del Consejo de Europa y firmado en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1963. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO [“Problemática de la protección de las invenciones biotecnológicas desde una perspectiva europea”, en *Revista de Instituciones Europeas*, en [http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/5/RIE\\_017\\_001\\_035.pdf](http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/5/RIE_017_001_035.pdf), pp. 36 y 37 (consultada el 2 de noviembre de 2008)] apunta que mientras el Convenio de Estrasburgo de 1963 tan solo contiene una autorización para que las partes contratantes puedan excluir de la patentabilidad a las variedades vegetales y animales, el Convenio de Munich de la Patente Europea hace uso de esa autorización para excluir la patentabilidad de ambas. En igual sentido SÁNCHEZ GIL, “Efectos de la Convención UPOV sobre la patentabilidad...”, cit., p. 15. Sobre este antecedente normativo, *vid.* HOLTSMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ, “La patentabilidad de animales, de plantas y de elementos de origen humano en la Directiva 98/44/CE de invenciones biotecnológicas”, *Noticias de la Unión Europea*, num. 183, 2000, p. 46.

<sup>79</sup> En concreto se dice este apartado: “No se concederán las patentes Europeas para: b) las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos”.

<sup>80</sup> Diversos han sido los motivos alegados por los distintos autores para la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales y de los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de las mismas en el Convenio de la Patente Europea. Así FERNANDO MAGARZO (*La Directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*, Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2003, pp. 269 y 279), siguiendo a un sector doctrinal, indica que la exclusión de las variedades vegetales se debe a que las mismas gozaban de otro medio de protección, cual era el establecido en el Convenio de la UPOV de 1961. También afirma esta autora que la exclusión de los procedimientos esencialmente biológicos tiene su razón de ser, no en la existencia de una protección alternativa tal como acontece en las variedades vegetales, sino en la imposibilidad de calificar como invenciones tales procedimientos ya que en los mismos no existe una aportación concreta de la actividad creadora del hombre sino de la naturaleza. En igual sentido LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 253, quienes consideran que los temores a la monopolización de una materia básica como son las variedades vegetales también coadyuvaron a que esta excepción, que en el Convenio de Estrasburgo tenía carácter facultativo, finalmente se convirtiera en obligatoria en el CPE. KOCK (“Essentially biological processes: the interpretation of the exception under Article 53 (b) of the European Patent Convention”, *Journal Of Intellectual Property law & Practice*, Vol.2, num. 5, 2007, pp. 290 y 291) indica, citando la resolución de la Cámara Alta de la OEP en el caso NOVARTIS (G1/98), que la exclusión en el CPE de la patentabilidad de las variedades vegetales obedece a la intención de prohibir la doble protección de las mismas con arreglo al derecho de las obtenciones vegetales y al sistema de las patentes. Como sabemos dicha prohibición

legislador al tiempo de la aprobación del Convenio de la Patente Europea, momento este en el que el desarrollo de la biotecnología en el ámbito de la mejora vegetal aún no se había concretado de forma tangible en resultado alguno y en el que los avances que se obtenían seguían descansando en los métodos tradicionales de selección y cruzamiento en base a las leyes mendelianas.

Así, en base al art. 53.b) CPE, cuando la solicitud de patente está referida a una variedad vegetal o a un procedimiento esencialmente biológico de obtención de la misma, la protección mediante la patente quedará excluida. El resto de la materia viva vegetal podrá ser objeto de protección mediante el título de la patente<sup>81</sup>, así como los procedimientos no esencialmente biológicos o microbiológicos, o los productos obtenidos por estos últimos, todo ello con arreglo a las prescripciones del citado art. 53.b) CPE. Nada más se añade al respecto sobre los presupuestos necesarios para obtener la protección; tan solo se exige cumplir con los requisitos necesarios de novedad<sup>82</sup>, actividad inventiva<sup>83</sup> y aplicación industrial<sup>84</sup> que se establecen

---

también se recogía en el Convenio UPOV de 1961. Por otra parte, KOCK nos recuerda que la prohibición de patentar los procedimientos esencialmente biológicos tiene sus antecedentes en los casos "Paloma Roja" de Alemania y "Camomila Tetraploide" de Suiza. En concreto, los tribunales suizos consideran que la exclusión provenía del Convenio de Estrasburgo, ya que al tiempo de redactar el mismo, la ingeniería genética era desconocida y los procedimientos biológicos eran incontrolables, por tanto no sujetos a repetición, lo que hacía no ser susceptibles de protegerse a través de la patente.

La Cámara Alta de la OEP en el la decisión de 9 de diciembre de 2010 por la que resuelve los casos G 2/07 (caso Brócoli/Plant Bioscience) y G 1/08 (Caso Tomate/Estado de Israel) indica que la intención del legislador era excluir de la patentabilidad los procedimientos convencionales para la obtención de variedades vegetales que estaban constituidos por los métodos de cruce y selección (*cf.* El apartado 6.4.2.3 de esta decisión).

<sup>81</sup> NUEZ Y HOLTSMANN ("El marco Jurídico de la Biología Vegetal", en *Genómica y mejora vegetal*, Coord. Nuez, Carrillo y Lozano, Junta de Andalucía, Ediciones Mundi-Prensa, Sevilla, 2002, p. 434) señalan que la investigación en el sector de las plantas no se limita a la creación de nuevas variedades vegetales entendidas como plantas superiores, sino que existe una labor de mejora también a nivel de tubo de ensayo (nuevos procedimientos, secuencias de genes que imprimen caracteres específicos en diversas variedades, etc.), que son acreedoras del título de patente.

<sup>82</sup> En el art. 54 CPE se afirma que la invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, la cual está constituida por todo lo que antes de la fecha de presentación de solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Como señala PRADERA ("La patentabilidad de las invenciones biotecnológicas: Reglas 23 (b) a 23 (e) CPE y su aplicación", *Sociedad de Consumo y Agricultura Biotecnológica*, Libro Homenaje al profesor Agustín Luna Serrano; Coord. Herrera Campos y Cazorla González, Editorial Universidad de Almería, 2006, p. 122) la novedad ha de ser absoluta, es decir, la invención no puede ser divulgada en ningún sitio a nivel mundial.

en el art. 52 CPE<sup>85</sup> con arreglo al principio general de patentabilidad de cualquier invención<sup>86</sup>, con las excepciones contenidas en el citado art. 53.b) CPE.

Tras la aprobación del Convenio de la Patente Europea, las solicitudes de patentes concernientes a la materia viva vegetal y las decisiones de los distintos organismos de la Oficina Europea de Patentes en relación a las mismas tardaron cierto tiempo en llegar. Ello fue debido a que el desarrollo de las innovaciones biotecnológicas requería fuertes inversiones de capital, lo que a su vez propició la búsqueda de una protección más robusta, siendo la patente el instrumento jurídico idóneo para dicho fin. Fueron las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes las que inicialmente concretaron, sobre la base del art. 52 CPE, los requisitos necesarios para la

---

<sup>83</sup> En el art. 56 CPE se especifica que una invención entraña una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. En relación a este requisito PRADERA (Requisitos sustantivos y formales de una solicitud de patente", *Agricultura transgénica y medio ambiente. Perspectiva legal*, Coord. Herrera Campos y Cazorla, Editorial Reus, Madrid, 2009, p. 337) manifiesta que para la jurisprudencia de la OEP, el experto en la materia es considerado como un experto medio en la materia, sabedor del conocimiento general en su sector técnico específico, con acceso a toda la información del estado de la técnica y con medios y capacidades normales para el trabajo rutinario y la experimentación. Por ello, su misión está orientada al trabajo práctico y los resultados del mismo, no incluyéndose dentro de la misma resolver problemas en áreas técnicas sin explorar.

<sup>84</sup> En el art. 57 CPE se establece que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

<sup>85</sup> Estos requisitos ya tradicionales del sistema de patentes que han de cumplirse en las invenciones que tengan por objeto la materia viva, fueron sometidos a un intenso debate doctrinal, científico y político, que con independencia de las connotaciones éticas que rodean al mismo relativas a la posibilidad de apropiarse de elementos de la naturaleza, se centra en la discusión desde el punto de vista técnico de cómo se puede cumplir dichos requisitos respecto esos elementos que tienen una existencia previa. Sobre este debate existe una amplísima literatura tanto a nivel internacional como nacional abordando sus distintos aspectos, *vid.* CASADO CERVIÑO, "La protección de la materia viva y su patentabilidad en el Derecho español y en el Derecho Europeo, *DN*, num. 38, 1993, pp. 1-17; SÁNCHEZ GIL, - "Efectos de la Convención UPOV sobre la patentabilidad... ", *cit.*, pp. 17 y ss.; HOLTSMANN YODATE, "La propiedad intelectual sobre las plantas después de la Ley 3/2000 de Obtenciones vegetales", *AC*, num. 39, 2000, pp. 1441-1452; ROMERO FERNÁNDEZ, "La patentabilidad de las invenciones biotecnológicas", *DN*, num. 149, 2003. pp. 41-66; SÁNCHEZ PADRÓN, "The institutional choice in biotechnology: patents and ethics", *Revista de Derecho y Genoma Humano*, num. 16, 2002, pp. 223-225; GÓMEZ SEGADÉ, "La falta de patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos", *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, num.7, 1990, pp. 6 y ss.; ÍDEM, "Patentabilidad de los animales: el ratón transgénico", *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, num. 9, 1992, pp. 6 y ss.; ÍDEM, "Patente Europea para el ratón transgénico", *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, num.11, 1993, pp. 12 y ss.

<sup>86</sup> En este sentido citando a los arts. 4.3 y 52.1 CPE, KOCK, "Essentially biological processes...", *cit.*, p. 290.

patentabilidad de la materia viva vegetal<sup>87</sup>. Con posterioridad será a través

---

<sup>87</sup> No ha sido un camino fácil el seguido por la Oficina Europea de Patentes en sus distintas resoluciones que al respecto se adoptaron. Como casos más significativos citaremos los relativos a CIBA-GEIGY (T-49/83), LUBRIZOL (T-320/87), PLANT GENETIC SYSTEMS (T-356/93) y NOVARTIS-TRANSGENIC PLANT (G1/98).

En el asunto de CIBA- GEIGY (T-49/83), se concedió una patente en la que se reivindicaba el material de reproducción de determinadas plantas tratadas con un agente químico. La Cámara de Recursos Técnica de la Oficina Europea de Patentes se basó en que las plantas y las variedades vegetales no pueden ser consideradas de la misma forma a los efectos del art. 53.b) CPE, señalando que lo que dicho precepto excluía era la patentabilidad de las variedades vegetales. A tal efecto La Cámara proporcionó una definición de variedad vegetal ("la variedad vegetal se trata de una multiplicidad de plantas que son las mismas en sus características y permaneciendo éstas, con una cierta tolerancia, en cada ciclo de propagación") que se aproxima de forma significativa al concepto que se establecía en el sistema UPOV, el cual está referido al conjunto de plantas que permanecen uniformes y estables en cada ciclo reproductivo. A este respecto, *vid.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 294 y 295. Véase igualmente sobre el caso CIBA- GEIGY (T-49/83), LEMA DEVESA, "El Convenio Europeo de Munich ante la protección de las nuevas tecnologías", *AC*, num. 34, 1993, pp. 609 y 610; SÁNCHEZ GIL, "Efectos de la Convención UPOV sobre la patentabilidad...", cit., pp. 17 y ss. y CASADO CERVIÑO, "La protección de la materia viva...", cit., pp. 2 y ss.

En la decisión del asunto LUBRIZOL (T-320/87), que fue el primer caso de ingeniería genética del que conoció la OEP, la Cámara de Recursos Técnica concedió la patente a un procedimiento para la obtención rápida de plantas y semillas híbridas a escala comercial, extendiéndose la patente no solo al procedimiento sino también a las plantas obtenidas por el mismo. En este caso, puso de manifiesto la Cámara de Recursos que como el conjunto de plantas y semillas híbridas obtenidas no se mantendrían estables generación tras generación no podría considerarse que las mismas constituyeran una variedad vegetal. A tal efecto, hay que resaltar que el requisito de la estabilidad es una característica fundamental del concepto de variedad vegetal con arreglo al sistema del Convenio de la UPOV. Debido a la ausencia del citado requisito en la planta reivindicada, la Cámara de Recursos se inclinó por la patentabilidad de la misma. A ello se unió la circunstancia de que el procedimiento de obtención no fue considerado como esencialmente biológico porque la intervención técnica del hombre en dicho procedimiento era relevante, ya que de lo contrario hubiese supuesto entrar de lleno en la excepción del art. 53.b) CPE, y por tanto en la exclusión de ser protegidos mediante la patente. Sobre el asunto LUBRIZOL (T-320/87) véase: CERRO PRADA y URQUÍA FERNÁNDEZ, "En torno a la patentabilidad de los híbridos vegetales: el caso Lubrizol", *RGD*, num. 570, 1992, pp. 1855-1863; LEMA DEVESA, "El Convenio Europeo de Munich...", cit., pp. 610 y 611; SÁNCHEZ GIL, "Efectos de la Convención UPOV sobre la patentabilidad...", cit., pp. 18 y ss.; GÓMEZ SEGADE, "La falta de patentabilidad...", cit., pp. 6 y ss. Respecto a los casos CIBA- GEIGY (T-49/83) y LUBRIZOL (T-320/87) afirman LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 295 y 296 que la importancia de los mismos estriba en que en relación a las plantas, la exclusión de patentabilidad quedaba restringida a las variedades vegetales susceptibles de ser protegidas con arreglo al sistema de los derechos de obtención vegetal.

En el caso de PLANT GENETIC SYSTEMS (T 356/93), como consecuencia de la oposición formulada por la organización Greenpeace, la Cámara de Recursos Técnica revocó el 21 de febrero de 1995 la decisión de la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes de no estimar la oposición previamente formulada por dicha organización internacional sobre la solicitud de patente 0 246 236 que contenía, entre otras reivindicaciones, la referida a la introducción en una planta de un gen resistente a ciertos herbicidas (reivindicación num. 21). Según LLEWELYN y ADCOCK (*European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 299-303) la Cámara de Recursos Técnica se basó en que la reivindicación num. 21, que se refería a plantas que permanecían estables en sus características modificadas (como consecuencia de la introducción de ese gen resistente a los herbicidas), era una reivindicación que cumplía con el concepto de variedad vegetal que se fundamenta en la distinción, la estabilidad y la uniformidad como características relevantes de dicho concepto (requisitos estos exigidos con arreglo al sistema UPOV). Sin embargo, la Cámara de Recursos Técnica no solo consideró esta circunstancia para denegar la protección, sino que se cuestionó si la reivindicación num.

---

21 podría ser valorada como un proceso microbiológico al objeto de que pudiera cumplir con lo dispuesto en la segunda parte del art. 53.b) del Convenio de la Patente Europea, en donde se contiene la excepción de la exclusión a la patentabilidad, y de esta forma obtener la protección bajo la forma de patente. Dicha Cámara, teniendo en cuenta la decisión adoptada previamente en el supuesto del Onco- Ratón de Harvard (T-19/90), entendió que la reivindicación num. 21 no suponía un proceso microbiológico porque el mismo estaba integrado en un proceso múltiple, en el que sus primeros pasos suponía un proceso microbiológico como consecuencia de la transformación de células y tejidos a través de DNA recombinante, no pudiéndose negar por tanto el decisivo impacto que dicha técnica tiene en el resultado final. No obstante, los subsiguientes pasos del mismo, consistentes en la obtención de plantas a partir de células y tejidos, requerían una serie de condiciones y trabajos de importante valor añadido que no tenían la consideración de ser un proceso microbiológico, debido a que la planta obtenida no era idéntica al producto inicial (la célula o material vegetal transformado) aunque contuviera la misma información genética. En concreto, la Cámara exige no solo la intervención humana, sino que la misma sea relevante en el resultado final.

Señala ROBERTS ("Patenting Plants Around The World", *European Intellectual Property Review*, Vol. 18, num. 10, 1996, pp. 531-536) que ante la presión de los profesionales y la industria del sector, el presidente de la Oficina Europea de Patentes, con arreglo a lo dispuesto en el art. 112 CPE, elevó a la Alta Cámara la cuestión de si "una reivindicación relativa a plantas y animales pero que no lo sean a título individual como tales variedades y razas, contraviene la prohibición de patentar del artículo 53.b)". La Gran Cámara en su decisión (G 3/95) de 27 de noviembre de 1995, inadmitió la pregunta en base a que el art. 112 CPE solo le permite tener jurisdicción en caso de conflicto entre dos resoluciones de la Cámara de Recursos, circunstancia esta que no acontecía entre la decisión adoptada en el caso PLANT GENETIC SYSTEMS (T 356/93) y las adoptadas en los supuestos de CIBA- GEIGY (T-49/83) y ONCO RATON (T-19/90) de los que partía la Cámara de Recursos Técnica al formular la cuestión. Por ello, según este autor, la decisión de la Gran Cámara desilusionó a aquellos que querían que se clarificase el concepto de variedad vegetal a los efectos de que se determinase qué plantas estaban excluidas de la patentabilidad según el art. 53 CPE. Igualmente nos recuerda este autor, que el fundamento de la decisión de la Cámara de Recursos Técnica en el caso PLANT GENETIC SYSTEMS (T 356-93), tal como explicó la Alta Cámara, estaba en la transformación de material vegetal de cualquier tipo mediante la inserción de un gen que se reproducía establemente, y que ello hacía que las plantas fueran consideradas como variedades vegetales en el sentido recogido en el acta de UPOV de 1991. A juicio del mismo, este razonamiento constituye una interpretación errónea del concepto de variedad vegetal recogido en el sistema UPOV, ya que con arreglo al mismo una variedad no se caracteriza por un solo gen, sino que viene determinada por la totalidad de sus genes (genoma) que se expresan y determinan el fenotipo de la planta.

LLEWELYN y ADCOCK (*European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 299-303) señalan que lo acontecido en el caso PLANT GENETIC SYSTEMS causó una gran preocupación ya que se dio a entender que todas las modificaciones genéticas de una planta daban lugar a una variedad vegetal, estando excluidas por tanto de patentabilidad, con lo cual, tal como apunta SÁNCHEZ GIL, ("Efectos de la Convención UPOV sobre la patentabilidad...", cit., pp. 17 y ss.) las consecuencias para el sector industrial biotecnológico fueron nefastas ya que temía verse privado de la patente como forma de protección en relación a las innovaciones en el ámbito de la mejora vegetal.

El criterio en que se fundamentó la decisión en el asunto PLANT GENETIC SYSTEMS (T 356-93) fue rectificado gracias al caso NOVARTIS (G1/98). En este supuesto la División de Examen de la Oficina Europea de Patentes rechazó la solicitud de Patente num. 91.810.144.5 publicada con el num. 0 488 511 con el título "*Anti-pathogenically effective compositions comprising lytic peptides and hydrolytic enzymes*", referida a una planta transgénica. El motivo del rechazo de la solicitud fue que las reivindicaciones 19 a 22 no cumplían con los requisitos previstos en el art. 53.b) CPE. La resolución se basó en el precedente de la decisión T 356/93 (PLANT GENETIC SYSTEMS) en donde plantas y semillas modificadas genéticamente eran reivindicadas. Para ello la División de Examen resaltó que, en este caso, la Cámara había sostenido que una reivindicación referidas a unas plantas y semillas modificadas genéticamente, a pesar de que no se referían a unas variedades vegetales específicas, pueden estar comprendidas dentro de ellas, y al no ser productos de un proceso microbiológico no estaba permitida su patentabilidad al amparo del art. 53.b) CPE (cfr. OJ EPO 11/1998, pp. 511 y ss.). Recurrida la decisión ante la Cámara de Recursos Técnica, este organismo acordó (decisión T 1054/96 de 13 de octubre de 1997) dar traslado del citado

del RCPE<sup>88</sup> y de las Directrices de la Guía de Examen de la Oficina Europea de Patentes donde se recogieron los requisitos y presupuestos necesarios para la protección de la materia vegetal con arreglo al Convenio de Munich. En concreto en el art. 27 RCPE<sup>89</sup> se indican cuales son las invenciones biotecnológicas patentables<sup>90</sup>. Con base en dicho Reglamento y en las Directrices de la OEP podemos distinguir:

---

recurso a la Alta Cámara con una serie de cuestiones en donde formulaba su posición a la luz de las alegaciones realizadas por la parte apelante. La Alta Cámara en su decisión G1/98 de 20 de diciembre de 1999 resolvió del siguiente modo, como nos resume BOTANA AGRA, "Precisiones de la Alta Cámara de Recursos de la OEP sobre la prohibición de patentar variedades vegetales", *ADI*, tomo 21, 2000, pp. 1.195-1.200: "1º) Una reivindicación en la que no es reivindicada individualmente una variedad vegetal específica no está excluida de la patentabilidad en virtud del artículo 53.b) del CPE, incluso cuando la misma puede comprender variedades vegetales". De esta forma, al contrario de lo acontecido en el caso (PLANT GENETIC SYSTEMS, decisión T 356/93) y a lo sostenido por la División de Examen se permite patentar todas aquellas plantas que no tengan la consideración de variedad vegetal, aunque la descripción de la misma en la correspondiente reivindicación pueda abarcar diversas variedades vegetales al tratarse de una invención genérica. "2º) En el examen de una reivindicación relativa a un procedimiento de obtención de una variedad vegetal no deben de tomarse en consideración las disposiciones del art. 64.2 del CPE". Como nos apunta BOTANA AGRA, las disposiciones del art. 53.b) y del art. 64.2 del CPE cumplen objetivos bien diferenciados, ya que la Alta Cámara reitera la jurisprudencia constante de que la función de este último precepto es la de extender la protección conferida por una patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos por él, al margen de que tales productos, en sí mismo considerados, estén excluidos o no de patentabilidad. Dicho con otras palabras: mientras que el art. 53.b) CPE se refiere a la materia que esta excluida de patentabilidad y cuya observancia compete a la OEP, el art. 64.2 CPE concierne al alcance de la protección cuya aplicación depende de los tribunales. "3º) La excepción a la patentabilidad formulada en el artículo 53.b) del CPE se aplica a las variedades vegetales cualquiera que sea el modo de obtención; de ahí que las variedades vegetales que contengan genes introducidos en un vegetal ancestral por recombinación genética estén excluidos de patentabilidad".

<sup>88</sup> El RCPE fue modificado el 16 de Junio de 1999 introduciéndose en el mismo el Capítulo VI que llevó por Título "Invenciones Biotecnológicas". Con posterioridad se ha dictado un nuevo reglamento que fue aprobado el 12 de diciembre de 2002 como consecuencia del acta de revisión del año 2000 del CPE, el cual ha sido objeto de sucesivas modificaciones. En este nuevo reglamento, el Capítulo V está referido a las "Invenciones Biotecnológicas", al cual dedica los arts. 26 a 34, *cf.* BOTANA AGRA "Entrada en vigor del Acta de Revisión-2000 del Convenio sobre concesiones de patentes europeas (CPE)", *ADI*, tomo 27, 2006-2007, pp. 23-38. A este respecto hay que destacar que cuando la Alta Cámara resolvió el caso NOVARTIS (G1/98) mediante su decisión de 20 de diciembre de 1999, el RCPE ya había sido objeto de modificación conforme a lo reseñado en esta nota.

<sup>89</sup> Con carácter previo, en el art. 26.1 RCPE se establece que las solicitudes de patente europea y las patentes europeas que tengan por objeto invenciones biotecnológicas, las disposiciones del CPE serán aplicadas e interpretadas con arreglo a las disposiciones del Capítulo V del RCP. La Directiva 98/44/CE de 6 de julio de 1998 relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas de la Unión Europea constituirá un medio complementario de interpretación.

<sup>90</sup> En el art. 26.2 RCPE se define como invenciones biotecnológicas como aquellas invenciones relativas o que contengan material biológico o un proceso por el cual el material biológico es producido, procesado o utilizado; y en el apartado tercero de este art. 26 se dispone que la materia biológica es la que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico.



## a) Material vegetal susceptible de ser patentado

En coordinación con lo previsto en el art. 53.b) CPE, en el cual se dispone la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales sin especificar nada más en concreto, el art. 27.b) RCPE ordena que las invenciones biotecnológicas serán patentables cuando tenga por objeto vegetales y animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o animal determinada<sup>91</sup>. Previamente en el art. 26.4 RCPE se establece qué se entiende por variedad vegetal, recogándose la definición contenida en el art. 1 apartado vi) del Convenio de la UPOV según el Acta

---

<sup>91</sup> RAINER MOUFANG, jurista de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, [ "Patentabilidad de las invenciones biotecnológicas", *Cuarto seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina*, Munich 11 de octubre de 2005, disponible en [http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem\\_jueces\\_05/Modulos/Mod9Cues\\_01\\_B.pdf](http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_05/Modulos/Mod9Cues_01_B.pdf) (consultada el 28 de noviembre de 2008)] señala en relación a la patentabilidad de los vegetales transgénicos, que: "El sistema de UPOV sólo protege las variedades vegetales. Una variedad vegetal es un vegetal agrupado dentro de un único taxón botánico del nivel más bajo que se caracteriza por un genoma completo. En las invenciones de ingeniería genética, sin embargo, no se trata de un genoma entero del vegetal sino de una modificación intencionada de una pequeña y única sección. Por lo tanto normalmente van más allá del estrecho campo taxonómico de una única variedad vegetal y se aplican a todo el género o bien a todo el mundo de los vegetales existentes y efectivamente posibles. Los derechos de variedad vegetal no son concedidos para tales invenciones, y por lo tanto difícilmente pueden servir de base para excluirlas de la protección por patente. No obstante, en el pasado la jurisprudencia de las Cámaras de recursos de la OEP no era siempre muy favorable con los solicitantes que reivindicaban vegetales transgénicos. En una sentencia de gran alcance (T 356/93 – Plant cells/Plant Genetic Systems "PGS", JO OEP 1995, 545), una Cámara de Recursos estima que las reivindicaciones relacionadas con vegetales en general lo que en realidad encierran es una evasión de la exclusión de las variedades vegetales bajo el Art. 53.b) CPE. Esta sentencia tuvo un tremendo impacto en la práctica de la OEP, ya que supuso la inadmisión de reivindicaciones de vegetales transgénicos durante varios años. La OEP decidió aplicar la misma conclusión para los animales. No se vio ninguna justificación de por qué tal regla, tal y como fue establecida por la sentencia PGS, no debiera al mismo tiempo ser aplicada a los animales. La *ratio decidendi* de la sentencia PGS fue finalmente revocada en diciembre de 1999, cuando la Gran Cámara de Recursos dio una respuesta a cuatro cuestiones de derecho que se le sometieron a través de la sentencia G 1/98 – Transgenic plant/NOVARTIS (JO OEP 2000, 11). En particular, se estimó que una reivindicación en donde variedades vegetales específicas no hayan sido reivindicadas individualmente no debe excluirse de la patentabilidad aun cuando pueda abarcar variedades vegetales. Esta reciente sentencia de la Gran Cámara de Recursos de la OEP está en línea con la relevante disposición de la Directiva Europea. Según el Art. 4.2 de la Directiva, las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales serán patentables si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada. De este modo, la exclusión de las variedades vegetales y de las razas de animales no puede equipararse a una exclusión de los vegetales y animales en general. Por medio de esta aclaración legislativa, las modernas invenciones biotecnológicas que tengan por objeto vegetales o animales transgénicos logran tener una adecuada protección. En caso contrario, serían inevitables lagunas en la protección otorgada por el sistema de patentes y el esquema de protección sui generis del UPOV".

de 1991<sup>92</sup>. Ambos preceptos del reglamento de ejecución son interpretados en el párrafo 5.4.1 del Capítulo II de la parte G de la Guía de Examen<sup>93</sup>, en donde se afirma que ninguna patente será concedida si la materia objeto de reivindicación esta directamente dirigida a una específica variedad vegetal o específicas variedades vegetales<sup>94</sup>. Sin embargo si una invención comprende plantas y animales y la viabilidad técnica de la invención no esta confinada a una concreta variedad vegetal o raza animal, la invención es patentable<sup>95</sup>.

---

<sup>92</sup> "Se entenderá por variedad un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda: a) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, b) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, c) considerarse una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración".

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el término taxón de la siguiente forma: "(palabra creada sobre taxonomía). Cada una de las subdivisiones de la clasificación biológica, desde la especie, que se toma como unidad, hasta, hasta filo o tipo de organización". Igualmente en dicho Diccionario se define a la taxonomía como: "la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y vegetales", *vid. Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia Española de la Lengua, Espasa Calpe, Vigésimo segunda edición, Madrid, 2001. BERGMANS citado por CURTO POLO ("Las protecciones de las invenciones...", *cit.*, p. 2.358, nota a pie de página num. 15) señala que taxón es cada una de las unidades utilizadas en la Ciencia de la Clasificación o Taxonomía. Añade dicha autora que tradicionalmente se han utilizado siete taxones. El reino, la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Pero puede hablarse también de otras categorías intermedias, bien denominadas mediante un nombre propio- como por ejemplo, la tribu, categoría intermedia entre la familia y el género, o la variedad, por debajo de la especie- bien creadas mediante la adicción de los prefijos "súper" o "sub."- por ejemplo, la superfamilia o la subfamilia en zoología.

<sup>93</sup> Dicho párrafo lleva por titulo "variedades vegetales".

<sup>94</sup> A este respecto señalan NUEZ VIÑALS y HOLTSMANN YODATE, ("El marco Jurídico...", *cit.*, p. 443), que una variedad vegetal es una planta completa (un organismo superior) o un elemento de una planta capaz de generar la planta completa (la semilla o el esqueje). El criterio determinante para dilucidar si entra en juego el titulo de obtención vegetal es ver si la materia que se quiera proteger contiene toda la información genética para producir una planta entera. En este caso opera el título de obtención vegetal y la invención no puede protegerse a través de la patente. Así se puede proteger por título de protección vegetal las plantas superiores, el material de reproducción o de multiplicación y las partes de plantas (hojas, bulbos, esquejes, etc.) capaces de generar plantas enteras.

<sup>95</sup> Dicho párrafo se remite al Párrafo 5.2 letra G-II de la Guía de Examen, que interpretando el art. 27.b) RCPE específica que las invenciones relativas a plantas y animales son patentables siempre que las mismas no estén circunscritas a una particular variedad vegetal o raza animal. Igualmente añade que una reivindicación que no este referida a unas específicas variedades vegetales no están excluidas de patentabilidad aunque comprenda varias variedades vegetales. FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, *cit.*, pp. 283, nos aclara que es posible patentar cualesquiera invenciones relativas a la materia vegetal siempre y cuando no se reivindique directamente una variedad vegetal, es decir, se puede proteger cualesquiera componentes de las plantas (genes de origen vegetal, líneas celulares, etc.) o cualesquiera grupos de plantas cuyo taxón sea superior a la variedad vegetal (por ejemplo, pertenecientes al mismo género o especie).

Igualmente las Directrices de la Guía de Examen aclaran que la excepción a la patentabilidad del art. 53.b) CPE se aplica a las variedades vegetales con independencia del procedimiento que se hayan obtenido, incluso cuando el mismo consista en un proceso de ingeniería genética<sup>96</sup>. Quiere ello decir que si una nueva variedad vegetal se ha obtenido mediante una técnica de modificación genética no será patentable, y todo ello aun cuando el gen que se haya insertado en la misma esté a su vez protegido mediante una patente con arreglo a los requisitos generales de patentabilidad establecidos en el art. 52 CPE<sup>97</sup>.

Por ello, a la luz del art. 53 CPE, de su reglamento de ejecución y de las Directrices de la Guía de Examen de la Oficina Europea queda en principio delimitado cual es el ámbito de protección de la materia viva vegetal con arreglo al Convenio de la Patente Europea frente al sistema UPOV. Así pues, es susceptible de ser patentable toda la materia viva vegetal, salvo aquellas plantas que constituyan una variedad vegetal con arreglo al concepto que se recoge en el sistema UPOV, que es el que se asume en el art. 26.b) RCPE. Dicho con otras palabras, una solicitud de patente que contenga una reivindicación de una variedad vegetal específica no será objeto de patente

---

La Cámara Alta de la OEP en dos decisiones de 25 de marzo de 2015 en los asuntos G 2/12 (Tomate II) y G2/13 (Brocoli II) considera que son admisibles reivindicaciones de productos relativas a plantas y material procedentes de las plantas como los frutos, siempre que no constituyan una variedad vegetal, aunque el procedimiento de su obtención sea esencialmente biológico. A este respecto, *vid.* DE LA COLINA, "Tomates y Brécol: los productos obtenidos por procesos esencialmente biológicos sí son patentables", *Blog Ezalburu, Propiedad Industrial e Intelectual*, disponible en <http://elzaburu.blogspot.com.es/2015/04/tomates-y-brecol-los-productos.html> (consultada el 3 de septiembre de 2015) y NO PATENTS ON SEED, "European Patent Office upholds patents on brocoli and tomato. Patent on plant and animals derived from conventional breeding can also be granted in future", disponible en <https://no-patents-on-seeds.org/en/information/news/european-patent-office-upholds-patents-broccoli-and-tomato> (consultada el 3 de septiembre de 2015).

<sup>96</sup> En concreto en la segunda mitad del último párrafo del Parágrafo 5.5.1 del Capítulo II de la Parte G de la Guía de Examen se dice que "la excepción a la patentabilidad de la primera mitad de la frase del artículo 53.b) CPE se aplican a las variedades vegetales independientemente del procedimiento en que se hayan producido. Por tanto, las variedades vegetales que contengan genes introducidos en una planta ancestral mediante tecnología de recombinación genética esta excluidas de patentabilidad (G 1/98, OJ 3/2000, 1111)".

<sup>97</sup> Lo que supone que las variedades vegetales transgénicas puedan gozar de una doble protección, esto es la correspondiente a la de las obtenciones vegetales en su condición de variedad vegetal específica, y la relativa a las patentes por lo que se refiere al gen que se han insertado dentro de la misma, *cfr.* NUEZ VIÑALS, "La protección mediante patente de las obtenciones vegetales", *Diez conferencias magistrales sobre tecnologías y propiedad industrial*, Comunicaciones del Instituto de Derecho y Ética Industrial, num. extraordinario; Madrid 2001, pp. 117 y ss.

cualquier que sea el procedimiento de obtención de la misma, de acuerdo con lo anteriormente visto en la Guía de Examen.

b) Procedimientos que pueden ser patentados en relación a la materia viva vegetal<sup>98</sup>.

Como ya dijimos anteriormente en el presente epígrafe, el art. 53.b) CPE excluye de la patentabilidad a los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales y animales. El art. 26.5 RCPE señala que un procedimiento *“es esencialmente biológico si consiste íntegramente en fenómenos naturales como los de cruce y selección”*. Por contraposición, en ese mismo apartado b) del art. 53 CPE, se dispone que dicha exclusión no aplicable a los procedimientos microbiológicos<sup>99</sup> ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos. Los procedimientos microbiológicos vienen definidos en el art. 26.6 RCPE como aquellos en se que utilicen una materia microbiológica, que incluyan una intervención sobre la misma o que produzcan una materia microbiológica<sup>100</sup>.

Siguiendo a nuestra doctrina cabe señalar que los procedimientos esencialmente biológicos son aquellos en los que interviniendo elementos biológicos y técnicos, predominan los primeros en la obtención del

---

<sup>98</sup> La determinación de qué procedimientos pueden ser patentados ha originado una fuerte controversia a nivel doctrinal, trasladada al ámbito jurídico, y social debido a la falta de claridad de los términos empleados por las normas destinadas a regular esta materia. Sobre la falta de claridad del concepto esencialmente biológico, *cfr.* KOCK, “Essentially biological processes...”, *cit.*, pp. 287 y 292, quien afirma que los procedimientos de obtención de vegetales están compuestos de dos pasos, consistentes el primero de ellos en generar una variación genética la cual se consigue con los métodos tradicionales a través de los cruzamientos de las diferentes especies; y el segundo, en una selección de los caracteres fenotípicos deseados lo cual se verifica mediante una observación visual de los mismos, según ese sistema de carácter tradicional. El problema surge cuando en el segundo de ellos, es decir, la selección se realiza mediante otro tipo de procedimientos de carácter técnico (como son los marcadores moleculares) que aceleran o facilitan dicha selección. En estos casos se centra la duda de si estamos en presencia de procedimientos esencialmente biológicos y por tanto excluidos de patentabilidad.

<sup>99</sup> Los procedimientos microbiológicos serían la excepción de la exclusión a la patentabilidad.

<sup>100</sup> En consonancia con lo establecido en el apartado b) del art. 53 CPE, en el apartado c) del art. 27 RCPE se recoge la patentabilidad de los procedimientos microbiológicos o técnicos, así como los productos obtenidos por los mismos, salvo las variedades vegetales y las razas animales.

resultado<sup>101</sup>. Por otra parte, los procedimientos microbiológicos<sup>102</sup> vienen caracterizados por la existencia de aportación técnica del hombre en los mismos que incide significativamente en el logro del resultado; es decir, es la utilización de los conocimientos científicos y técnicos del ser humano lo que determina la calificación del proceso como microbiológico. La cuestión está en trazar la frontera en virtud de la cual se considera que la intervención del hombre es o no relevante para la obtención del resultado final. Recordemos que el art. 26.5 RCPE<sup>103</sup> considera que el proceso de producción de plantas y animales es esencialmente biológico si consiste enteramente en los fenómenos de cruce y selección<sup>104</sup>. La Cámara Alta de la OEP se ha pronunciado sobre la exclusión de la patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos a raíz de las cuestiones que les han sido sometidas a su consideración por parte de la Cámara de

---

<sup>101</sup> Así GÓMEZ SEGADE, "La falta de patentabilidad...", cit., pp. 13 y 14, quien afirma que los procedimientos puramente biológicos serían aquellos donde no existe intervención humana, y en todo caso están excluidos de patentabilidad.

<sup>102</sup> Vid. FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., p. 216.

<sup>103</sup> En las Directrices contenidas en la Guía de Examen, en el párrafo primero del párrafo 5.4.2, Letra G-2 se interpreta el art. 26.5 RCPE, y se indica que un proceso de producción de plantas y animales que está basado en el cruzamiento sexual de todo el genoma y en la subsiguiente selección está excluido de patentabilidad al ser esencialmente biológicos, incluso si otros pasos de carácter técnico relativos a la preparación de plantas y animales o su posterior tratamiento están presentes en la reivindicación antes o después de los pasos de cruzamiento y selección. Se pone como ejemplos los referidos a los cruzamiento y cría selectiva de caballos consistentes en la cría conjunta de animales con ciertas características, procedimientos estos que tienen la consideración de esencialmente biológicos, y por tanto no patentables, incluso si a los mismos se le añade algún paso de carácter técnico. Por otra parte, un procedimiento de inserción de un gen dentro de una planta por medio de ingeniería genética que no se basa en una recombinación de todo su genoma de forma natural será patentable, siempre y cuando la reivindicación no contenga pasos de cruzamiento y selección. Los procedimientos de tratamientos de plantas y animales para mejorar sus propiedades o rendimientos, o para promover o suprimir su crecimiento, como por ejemplo el método de reducir un árbol, no serán esencialmente biológicos desde el momento en que a pesar de que un proceso biológico está implicado la esencia de la invención es técnica. Lo mismo es aplicable a un método de tratamiento de plantas caracterizado por la aplicación de una sustancia o una técnica de radiación que estimula el crecimiento. Los tratamientos del suelo mediante técnicas para promover o suprimir el crecimiento de las plantas tampoco están excluidas de patentabilidad.

<sup>104</sup> Este criterio del Reglamento de Ejecución no es compartido por algunos autores quienes vienen a señalar que aún tratándose de procedimientos de cruce y selección, tras los mismos existe un esfuerzo investigador de muchos años que implica que los mismos no sean el resultado de un descubrimiento sino que tras los mismos existen una actividad inventiva fruto de la aportación de los conocimientos científicos del hombre, *cfr.* NUEZ VIÑALS y HOLTSMANN YODATE, "El marco Jurídico...", cit., p. 439. Igualmente en este sentido, *cfr.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 276, 318 y 319, quienes destacan que es erróneo pensar que el CPE solo acoge aquellas solicitudes de patentes que comprendan invenciones biotecnológicas que impliquen manipulación genética, ya que existen decisiones de la OEP que conceden la protección a procedimientos en donde se incluyen las técnicas de cruce o selección.

Apelaciones en relación a dos patentes concedidas sobre este tipo de invenciones<sup>105</sup>. Este organismo a tal efecto resuelve<sup>106</sup>: 1º) Un proceso no microbiológico para la producción de plantas que contengan o consista en pasos de cruzamiento sexual de todo el genoma de plantas y la selección de las mismas está excluido en principio de la patentabilidad al ser esencialmente biológico dentro del concepto del art. 53.b) CPE. 2º) Este proceso no escapa de la exclusión del art. 53.b) CPE solamente por el hecho de que contenga un ulterior paso o parte de cualesquiera de los pasos del cruzamiento y selección, de naturaleza técnica que permita o asista la ejecución del cruzamiento sexual de la totalidad del genoma de las plantas o la subsiguiente selección de las mismas. 3º) No obstante si dentro de los métodos de cruce y selección existe algún paso de carácter técnico que por sí mismo introduce un carácter o modifica el genoma de una planta, y no son dicha introducción o modificación el resultado de la selección y el cruzamiento, este proceso no está excluido de la patentabilidad según el art. 53.b) CPE<sup>107</sup>.

Por otra parte, cabe destacar que las Directrices de la Guía de Examen de la OEP nos revelan unos criterios sumamente flexibles a la hora de interpretar los requisitos necesarios para conceder la protección en clara sintonía con el principio general de patentabilidad que se recoge en el art. 52.1 CPE<sup>108</sup>.

---

<sup>105</sup> Por una parte se concedió la patente a la compañía británica Plant Bioscience sobre un método para aumentar un compuesto específico en la especie Brassica (brócoli) mediante métodos de mejora genética convencional asistida por marcadores moleculares (los marcadores moleculares son como una especie de huella digital que facilitan la selección) (Caso Broccoli/Plant Bioscience, decisión de 22 de mayo de 2007, T 0083/85). Por otra parte, también se reconoció inicialmente la patente al Estado de Israel sobre un procedimiento de obtención de tomates con un reducido contenido de agua, siendo los tomates así obtenidos especialmente indicados para la producción de salsas (Caso Tomate/Estado de Israel, decisión de 4 de abril de 2008, T 1246/06).

<sup>106</sup> La Cámara Alta emite su resolución el 9 de diciembre de 2010 por la cual aborda los asuntos G2/07 (para el caso T83/05 PLANT BIOSCIENCE) y G 1/08 (para el caso T 1246/06 ESTADO DE ISRAEL).

<sup>107</sup> La Cámara Alta después de repasar la jurisprudencia relevante de la OEP llega a dichas conclusiones al estimar que en los procedimientos esencialmente biológicos (los métodos de cruce y selección), están excluidos de patentabilidad a pesar de existir una intervención del hombre en la ejecución de los mismos. Igualmente, la Cámara Alta explica que los caracteres de las plantas resultantes del cruzamiento son el fruto del fenómeno natural de la meiosis, el cual determina la estructura genética de la planta producida y merced al cual se alcanzan los resultados deseados por los obtentores en base a los trabajos de selección ejecutados en función de los caracteres que se quieren conseguir.

b1) En la citada Guía en el párrafo segundo del párrafo 5.4.1 Letra G-II se señala que cuando un proceso de producción de una variedad vegetal es examinada, el art. 64.2 CPE<sup>109</sup> no debe tenerse en consideración, indicándose, igualmente en dicho párrafo, que cuando se reivindique un proceso de producción de una variedad vegetal no está *a priori* excluido de patentabilidad por el mero hecho que los productos constituyan o puedan constituir una obtención vegetal<sup>110</sup>. Por lo tanto, a tenor de lo establecido en las Directrices de la Guía de Examen de la OEP, es susceptible de protección una patente de procedimiento, aunque el mismo esté dirigido a obtener una variedad o varias variedades vegetales que reúnan los requisitos exigidos con arreglo al Convenio UPOV, sin que sea un impedimento lo dispuesto en el art. 64.2 CPE en cuya virtud si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección se extiende no solo al propio procedimiento sino también a los productos obtenidos con el mismo. Esta directriz nos pone de manifiesto que el art. 64.2 CPE no entrará en juego a la hora de determinar la patentabilidad de un procedimiento de obtención de vegetales, sino que el mismo solo podrá tenido en cuenta por los tribunales en caso de una infracción de la patente concedida sobre el mismo<sup>111</sup>, ya que dicho precepto se refiere solo al alcance de la patente.

---

<sup>108</sup> El art. 52.1 CPE señala: *"Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial"*. Además de este precepto ha de tenerse en cuenta el art. 4.3 CPE en donde se establece que: *"La Organización tendrá por misión conceder patentes europeas. Este cometido será ejecutado por la Oficina Europea de Patentes bajo el control del Consejo de Administración"*.

<sup>109</sup> El art. 64.2 CPE dice textualmente: *"Si el objeto de la patente europea consiste en un procedimiento, los derechos conferidos por esa patente se extienden a los productos obtenidos por dicho procedimiento"*.

<sup>110</sup> Esto supone que si bien la protección conferida por la patente sobre un procedimiento se extiende a los productos obtenidos mediante el mismo, esta ampliación de los efectos jurídicos no será obstáculo para que el procedimiento sea patentable aún en el supuesto de que a través del mismo se produzcan variedades vegetales específicas que estén excluidas de patentabilidad.

<sup>111</sup> A este respecto nos apunta FERNANDO MAGARZO (*La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., p. 411) que en el caso Novartis, la Cámara de Recursos Técnica declaró que no existía conflicto por el hecho de que las variedades vegetales disfrutasen indirectamente de protección como productos directamente obtenidos de un procedimiento (patentado), de conformidad con el art. 64.2 CPE, y la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales como tales, previstas en el art. 53 CPE. En cualquier caso, señala este órgano de la OEP, la resolución de este problema, relacionado con el alcance y la infracción de las patentes, es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales y no de la OEP, que debe limitarse a llevar a cabo el examen de la patentabilidad.

b 2) En la Guía de Examen en el párrafo segundo del párrafo 5.5.1, Letra G-II siguiendo al apartado sexto del art. 26 del Reglamento de Ejecución, señala que: “Proceso microbiológico significa cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica”, y a continuación concreta que el proceso microbiológico ha de ser interpretado no solo lo que se ejecute sobre material microbiológico como por ejemplo la ingeniería genética, sino que también aquellos procesos en donde intervengan al mismo tiempo procedimientos microbiológicos y no microbiológicos<sup>112</sup>.

Más adelante la Guía de Examen concreta aún más y señala en el párrafo tercero del párrafo 5.5.1 que los productos<sup>113</sup> obtenidos por un proceso microbiológico pueden ser igualmente patentables per se; sin embargo en el párrafo cuarto de ese mismo párrafo 5.5.1 se aclara, lo antes aseverado, de que las reivindicaciones de productos referidas a razas animales o variedades vegetales no pueden ser permitidas aunque hayan sido producidas por un proceso microbiológico, ya que, como hemos visto, están las mismas excluidas de patentabilidad de las mismas con arreglo a la letra b del art. 53 CPE.

Por tanto, la OEP a través de sus Directrices tiene un criterio interpretativo extensivo respecto al ámbito objetivo de protección conforme al principio general de patentabilidad de las invenciones, ya que si bien las variedades vegetales no pueden ser directamente reivindicadas, sí podrá ser objeto de

---

<sup>112</sup> No obstante se ha de tener en cuenta la Resolución de la Cámara de Recursos Técnica de la OEP en el caso PLANT GENETIC SYSTEMS (T 356/93), dictada antes de la modificación del RCPE en 1999, en el que dicho organismo, en esta misma disputa, revocó la decisión de la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes de conceder la protección a un procedimiento de obtención de unas plantas transgénicas, entre otros motivos porque la reivindicación num. 21 de dicha solicitud no tenía la consideración de ser un procedimiento microbiológico a pesar de que algunos pasos del mismo estaba integrada por procesos microbiológicos, ya que como dijimos antes la OEP lo que tiene en cuenta es que la intervención humana sea relevante en el resultado final del procedimiento. En definitiva, como señala LEMA DEVESA, “Las patentes sobre biotecnología en el Derecho español y en el Derecho comunitario europeo”, *ADI*, tomo 20, 1999, p. 227, la Cámara considera que el hecho de que algún paso del procedimiento sea microbiológico, no convierte todo el procedimiento en microbiológico.

<sup>113</sup> Se citan a título de ejemplo en dicho párrafo a las bacterias y cualesquiera otros organismos de una dimensión por debajo del límite de visión que pueden ser propagados en un laboratorio, incluyendo plásmidos, virus, hongos unicelulares (incluidas bacterias), algas, protozoos y células humanas, animales y vegetales.



una solicitud de patente un procedimiento dirigido a obtener una variedad vegetal, criterio este que tiene su apoyo en los razonamientos en que se fundó la Cámara Alta en la resolución del caso NOVARTIS (G 1/98, OJ 3/2000, 111)<sup>114</sup>, sin que sea factible por ello que la variedad vegetal en si mismo pueda ser patentada aunque para ello sea haya utilizado un procedimiento microbiológico. De esta manera desde el sistema europeo de patentes se estrecha el círculo respecto al sistema UPOV de protección de variedades vegetales por lo que se refiere a la materia objeto de protección que por medio de este último régimen jurídico se articula.

En conclusión y para resumir debemos decir que el CPE concede la protección a toda la planta o material vegetal que no tengan la consideración de ser una variedad vegetal en el sentido definido por la UPOV<sup>115</sup>. Por ello las variedades vegetales aunque hayan sido obtenidas a través de un procedimiento microbiológico están excluidas de patentabilidad, siendo las mismas susceptibles de ser protegidas a través de un título de obtención vegetal<sup>116</sup>. El CPE posibilita la obtención de la patente respecto a aquellos procedimientos de obtención de plantas, sean o no variedades vegetales según la acepción UPOV, siempre que los mismos no sean esencialmente biológicos, es decir se traten de procedimientos en donde la aportación técnica del hombre sea determinante para la obtención del resultado, siendo los productos así obtenidos igualmente patentables salvo que se trate de variedades vegetales en cuyo caso la protección estará excluida.

---

<sup>114</sup> En base al caso NOVARTIS, LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 319, indican que el hecho de que el art. 53.b) CPE sirva para excluir a las variedades vegetales eso no significa que las variedades vegetales no puedan estar dentro del alcance de una patente (de procedimiento).

<sup>115</sup> Recordemos que la definición de variedad vegetal está contenida en la regla 26.4 RCPE, la cual recoge el concepto de variedad vegetal del Convenio UPOV según el acta de 1991, *cfr.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 289 y 290.

<sup>116</sup> De ahí que una variedad vegetal transgénica no puedan ser protegidas como tal variedad por medio de la patente, sin que esta circunstancia impida que la misma sea susceptible de protección a través de un título de obtención vegetal, lo que conllevará una superposición de derechos de propiedad industrial (la patente y la obtención vegetal) si la misma tiene genes que están patentados.

En definitiva el sistema de protección del CPE respecto a la materia viva vegetal es bastante amplio quedando excluidos de la patentabilidad las variedades vegetales<sup>117</sup> y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de las mismas<sup>118</sup>.

Respecto a la no patentabilidad de las variedades vegetales su fundamento se encuentra, como nos recuerda la Cámara Alta de la OEP en el caso NOVARTIS<sup>119</sup>, en hacer efectiva la prohibición de la doble protección que se recogía en el Convenio de la UPOV de 1961 con arreglo a la cual que una variedad vegetal no podía ser protegida bien por un título de obtención vegetal o por una patente<sup>120</sup> y que, como vimos anteriormente<sup>121</sup>, al final derivó en la interpretación errónea de que el sistema UPOV prohibía la patentabilidad de las variedades vegetales. Esta disposición del CPE se ha mantenido a pesar de que el Acta del Convenio UPOV de 1991 ha suprimido esta prohibición, lo que permitiría que una variedad vegetal pueda ser protegida por cualquiera de los citados derechos de propiedad industrial (patente o derecho de obtención vegetal) tal como acontece en los EEUU<sup>122</sup>.

---

<sup>117</sup> Señala KOCK ("Effects of Patents on enabling technologies and plant breeding", en *ISF International Seminar, Patent protection of Plant-Related Innovations: Facts and Issues*. documento en formato CD en poder del autor de la tesis, p. 1) que la excepción a la patentabilidad de las plantas raramente es aplicada debido a que las reivindicaciones sobre las plantas son patentables si no están confinadas a una específica variedad.

<sup>118</sup> Señalan LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property...*, cit., p. 337, que el sistema de patentes que se regula con arreglo a las prescripciones del CPE permite proteger un amplio rango de invenciones en relación a las plantas, siendo sus únicos límites el que no se cumplan los requisitos necesarios para su protección o bien que caiga en algunas de las categorías exceptuadas.

<sup>119</sup> Cfr. El apartado VIII de dicha decisión de la Cámara Alta de la OEP de 20 diciembre de 1999 (G 1/98).

<sup>120</sup> Cfr. SÁNCHEZ GIL, "Efectos de la Convención UPOV...", cit., pp. 14 y 15 y CURTO POLO, "Las protecciones de las invenciones...", cit., p. 2.393.

<sup>121</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.1.

<sup>122</sup> Como apunta SÁNCHEZ GIL ("Efectos de la Convención UPOV..." , cit., p. 22 en pie de nota 23) la supresión de la prohibición de la doble protección en el Convenio de la UPOV de 1991, en virtud de la cual no era factible que las variedades vegetales pudieran ser objeto de protección mediante un título de obtención vegetal y una patente, no ha traído consigo la abolición del art. 53.b) del CPE que, por tanto, continua vigente, sin que, por el momento se hayan detectados iniciativas por parte de los miembros del CPE con la finalidad de remover dicha prohibición.

Por lo que se refiere a la exclusión de la patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos del art. 53.b) CPE, su razón de ser se encuentra en no incluir dentro del ámbito de protección de las patentes a los métodos tradicionales utilizados por los obtentores (cruce y selección) a pesar que en dichos métodos existe una intervención humana, como ha afirmado la Cámara Alta de la OEP en los casos G2/07 PLANT BIOSCIENCE (G207) y ESTADO DE ISRAEL (G 1/08)<sup>123</sup>.

#### **2.2.2.2) La regulación comunitaria de la protección de las obtenciones vegetales**

Con posterioridad a la modificación del Convenio de la UPOV en virtud del Acta de 1991, por parte de la Comunidad Económica Europea se procedió a la aprobación del Reglamento num. 2100/94 de 27 de julio de 1994 relativo a la "Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales" (RBC)<sup>124</sup>. A pesar de que dicho reglamento vio la luz después de la última modificación del Convenio UPOV, lo cierto es que los trabajos preparatorios del mismo coincidieron con los que se estaban llevando para la modificación del acta UPOV de 1978<sup>125</sup>, ya que la Comunidad Económica Europea había expresado su deseo de integrarse como organización supranacional en el sistema UPOV, como así sucedió. De acuerdo con el citado propósito se acordó la elaboración de un reglamento de protección de las variedades vegetales inspirado en los principios del citado sistema<sup>126</sup>.

---

<sup>123</sup> Cfr. El párrafo 6.4.2.3 relativo a las conclusiones de la decisión de la Cámara Alta de 9 de diciembre de 2010 que resuelve dichos casos.

<sup>124</sup> El Reglamento num. 2100/94 de 27 de julio de 1994 es conocido como el Reglamento Base, el cual ha sido en parte desarrollado por otros reglamentos como son: el Reglamento num. 1239/95 de la Comisión de 31 de mayo de 1995 relativo al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, sustituido este último por el Reglamento 874/2009 de la Comisión de 17 de septiembre de 2009; el Reglamento num. 2138/94 de la Comisión de 31 de mayo de 1995 referido a las tasas que deben de pagarse a la Oficina Comunitaria y el Reglamento num. 1768/95 de La Comisión de 24 de julio de 1995 por el que se establece normas de desarrollo sobre la exención agrícola de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Dichas disposiciones a su vez han sido modificadas sucesivamente por otros reglamentos, sin que afecte sustancialmente a su régimen inicial. Todo este acervo normativo está disponible en la página web de la OCVV.

<sup>125</sup> Cfr. LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 428.

<sup>126</sup> Vid. LÓPEZ DE HARO WOOD, "La protección de Obtenciones vegetales", *Agricultura: Revista Agropecuaria*, num. 715, febrero de 1992, pp. 122 y 123. No obstante a pesar de este reconocimiento, el Reglamento Base no solo tiene en cuenta el Convenio UPOV y el

Con el Reglamento Base Comunitario se consigue el establecimiento de un sistema uniforme de protección para las obtenciones vegetales en el ámbito de la Unión Europea dado los múltiples y variados regímenes de protección sobre las variedades vegetales existentes en Europa, los cuales no están armonizados entre sí<sup>127</sup>, a pesar de que al tiempo de la aprobación de dicho reglamento, todos los países comunitarios pertenecían a la UPOV a excepción de Grecia, Portugal y Luxemburgo<sup>128</sup>. La coordinación del Reglamento Base Comunitario con el Convenio de la UPOV de 1991 fue expresamente reconocida por el Consejo de dicha organización internacional el 29 de abril de 1997 a requerimiento de la Comisión Europea<sup>129</sup>. De esta forma la protección comunitaria tiene por objeto la variedad vegetal, con arreglo al concepto establecido en el sistema UPOV, que ha de ser distinta, uniforme, estable, nueva y con una adecuada denominación<sup>130</sup>.

Se instaura pues una protección comunitaria en paralelo con cada uno de los sistemas nacionales de protección, efectivo en todo el territorio de la

---

Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o en Inglés reconocidos como TRIPS, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) en el marco de la OMC, sino también el Convenio de la Patente Europea, tal como se señala en la exposición de motivos, en donde se afirma que únicamente se aplica la prohibición de patentar variedades vegetales en la medida en que lo hace el CPE. Por tanto la conclusión que sacamos de ello es que el Reglamento Base no solamente se ajusta al sistema UPOV, sino también al régimen europeo cuyas bases están en el Convenio de la Patente Europea en lo que a la materia vegetal se refiere.

<sup>127</sup> Apunta QUINTANA DE CARLO, "El Reglamento CE numero 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales", *ADI*, tomo 16, 1994-1995, pp. 82 y 83, que la falta de armonización es debida, por una parte, a la no pertenencia a la UPOV de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y por otro lado, a la existencia de cuatro textos del Convenio UPOV (el texto original de 1961, más los textos de 1972, 1978 y 1991) respecto a los cuales los integrantes de la Comunidad Europea quedan adheridos de diferente forma en alguno de ellos en función de su respectiva normativa de protección de obtenciones vegetales.

<sup>128</sup> *Vid.* LÓPEZ DE HARO WOOD, "La protección de Obtenciones vegetales", *cit.*, p. 123.

<sup>129</sup> *Cfr.* KIEWIET, "Plant variety rights in a community context", *discurso realizado con ocasión del simposium organizado por the Vereniging vorr Agrarisch Recht el 11 de septiembre de 2002*, disponible en <http://www.cpvo.fr/documents/articles/Speech11092002.pdf> (consultada el 11 de diciembre de 2008).

<sup>130</sup> *Vid.* KIEWIET, "Plant variety protection in the European Community", *World Patent Information num. 27*, 2005, p. 319 y BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG, "La protección comunitaria de las obtenciones vegetales: requisitos para su concesión", *ADI*, tomo 26, 2005-2006, pp. 59-84.

Unión Europea<sup>131</sup>, y como señala KIEWIET, el obtentor tiene la opción de elegir la protección a la que quiera acogerse, si bien si está contemplando la comercialización de su variedad en más de dos países de la Unión Europea, la opción comunitaria será la lógica<sup>132</sup>. A este respecto cabe recordar que el art. 92.1 RBC establece que: *“ninguna variedad que sea objeto de una protección comunitaria de obtención vegetal podrá ser objeto de una protección nacional de obtención vegetal ni de patente alguna para tal variedad. No surtirá efecto alguno ningún derecho que se conceda en contravención de esta disposición”*<sup>133</sup>.

---

<sup>131</sup> ELENA ROSELLÓ (*“La protección de las obtenciones vegetales en la CEE”*, *Agricultura: Revista Agropecuaria*, num. 715, febrero de 1992 pp. 134 y 137) anticipaba las líneas maestras del Reglamento Base Comunitario, a saber: “1º) Se crea un sistema de protección único y homogéneo para toda la CE. 2º) Para administrar este sistema, se establecerá una Oficina Comunitaria para la Protección de las Obtenciones Vegetales, como organismo de la CE, que llevará un registro de variedades protegidas a nivel comunitario. 3º) El obtentor de una variedad, mediante una única solicitud de concesión de esta protección comunitaria, conseguirá, si procede, un derecho con efectos en todo el ámbito territorial de la CE. 4º) El sistema comunitario podrá coexistir con los sistemas nacionales de protección de obtenciones vegetales, pero habrá una prohibición de doble titularidad. Las variedades protegidas no podrán ser patentadas ni protegidas con las Leyes nacionales. 5º) Los exámenes técnicos de comprobación de la novedad, homogeneidad y estabilidad de las variedades, se realizarán por encargo de la Oficina Comunitaria, en principio, utilizando los servicios existentes en los Estados miembros que realizan la identificación varietal, que en la actualidad están trabajando para las oficinas o sistemas nacionales de protección. 6º) Se establece un sistema único y comunitario de recursos para las decisiones de la Oficina, que llegarán al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 7º) Las violaciones o infracciones a los derechos del obtentor protegido por el sistema comunitario, podrán ser objeto de demanda por el titular del derecho. los Tribunales competentes serán los del Estado miembro en que el demandado tenga su sede o, en su defecto, aquel en el que el titular demandante tenga su domicilio o sede. 8º) Podrán ser protegidas variedades de todos los taxones botánicos, así como los híbridos de taxones botánicos. 9º) Se exigirán los habituales requisitos en estas normativas; que la variedad sea: distinta, homogénea, estable y nueva. 10º) La protección comunitaria proporcionará al obtentor o causahabiente el derecho exclusivo a que él únicamente, pueda proceder a realizar una serie de actividades, o terceros sólo con su autorización, con el material de multiplicación (incluyendo individuos de la variedad o partes de planta usados para cualquier fin de reproducir o propagar la variedad) y con el material cosechado de la variedad o con los productos directamente obtenidos a partir de material cosechado de la variedad. 11º) Se recoge el concepto de variedad esencialmente derivada de una variedad original. 12º) Se mantiene la excepción de la obtención que permite el uso de una variedad protegida como origen de variación, sólo con la posible limitación que pudiera suponer que la variedad obtenida sea considerada como esencialmente derivada. 13º) Se establece el principio de agotamiento del derecho para eliminar el pago de regalías en cascada y como limitación y concreción del derecho. 14º) Se recoge la posibilidad de establecer la llamada «excepción del agricultor», que permitirá el reemplazo de semilla”.

<sup>132</sup> KIEWIET desempeñó el cargo de presidente de la OCVV. *Cfr.* KIEWIET, “Plant variety protection...”, cit., p. 321

<sup>133</sup> Señala KIEWIET, “Plant variety protection...”, cit., p. 321, que con arreglo al art. 92 del Reglamento Comunitario, cualquier variedad vegetal que es objeto de un derecho de obtención comunitario no podrá ser objeto de un derecho de obtención o patente a nivel nacional. Sin embargo no está prohibido que una parte de la variedad, por ejemplo un gen resistente a una enfermedad, sea protegido con una patente mientras que la variedad en si misma esta protegida con arreglo al un derecho de obtención comunitario.

En el 92.2 RBC dispone que: *"Si, antes de la concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal, el titular se hubiere beneficiado de otro derecho en el sentido del apartado 1 para la misma variedad, dicho titular no podrá invocar los derechos conferidos por tal protección mientras siga vigente para esa variedad la protección comunitaria de obtención vegetal"*

Con esta nueva normativa se facilita el libre comercio de las obtenciones vegetales en el ámbito de la Unión Europea al establecerse un único régimen jurídico para los títulos comunitarios de aquellas variedades vegetales que cumplan con los requisitos del Reglamento Base, con lo que se pone fin a los problemas derivados de la diversidad de criterios entre la distintas legislaciones que pudieran surgir en relación a aquellas variedades vegetales cuya protección tenga un reconocimiento en cada uno de los estados miembros<sup>134</sup>

### **2.2.2.3) La Directiva Europea relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas**

El 6 de julio de 1998 en el seno de la Unión Europea se aprobó la Directiva 98/44/CE del Parlamento y del Consejo relativa a la "protección jurídica de las invenciones biotecnológicas"<sup>135</sup>. La finalidad de dicha norma es la de

---

<sup>134</sup> En este sentido ELENA ROSELLÓ ("La protección de las obtenciones vegetales, cit., p. 134). Sin embargo el Reglamento Base no ha puesto fin a esta disparidad de criterios entre las distintas legislaciones nacionales respecto a la protección de las obtenciones vegetales. Sobre la conveniencia de que en el ámbito comunitario se dicte una directiva que homogenice las normas de cada uno de los Estados miembros, como ya ha acontecido con los de derechos de propiedad intelectual (Directiva 2006/116), *vid.* VAN DER KOOIJ, "Towards an EC directive on plant breeder's right", *Journal Of Intellectual Property law & Practice*, Oxford University Press, 2008, Vol. 3, num. 2, pp. 97 a 101.

<sup>135</sup> La aprobación de la Directiva 98/44/CE fue larga y dificultosa ya que en 1995 fue rechazado por el Parlamento Europeo un primer proyecto de 1988 debido a la ausencia de toda referencia a los aspectos éticos respecto a la patentabilidad de la materia. El segundo proyecto fue de 1995, en el cual se recogían estas cuestiones, ausentes en la primera propuesta, y se aprobó finalmente en 1998. Aún después de dicha aprobación la directiva tuvo que pasar el examen de un Recurso de Anulación promovido por Holanda al que se adhirió posteriormente Italia y que fue finalmente desestimado en virtud de Sentencia del TJCE de 9 de octubre de 2001. Sobre el proceso de elaboración de la directiva y su posterior impugnación existe una amplia literatura jurídica al respecto, parte de ella ya citada en este trabajo. Sin ánimo de ser exhaustivos apuntamos, entre otros, los siguientes: GÓMEZ SEGADE, "La propuesta de directiva comunitaria sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas", *ADI*, tomo 12, 1987-1988, pp. 657 a 662; GÓMEZ MONTERO, "Algunas consideraciones sobre la propuesta de directiva relativa a la protección jurídica de las

establecer un marco jurídico común que armonice las distintas legislaciones de los Estados miembros de la Unión respecto a la tutela jurídica de este tipo de invenciones, ante el riesgo evidente de que la regulación jurídica, la práctica administrativa de cada una de las oficinas nacionales de patentes así como las interpretaciones judiciales en los diferentes estados, conduzcan a una evolución heterogénea de los diversos ordenamientos jurídicos implicados que amenacen el funcionamiento del mercado interior<sup>136</sup>. Realmente lo que preocupaba era la situación de desventaja que se estaba generando en la Unión Europea respecto a los Estados Unidos y Japón<sup>137</sup> en relación a los avances que en el campo de la biotecnología se estaban sucediendo al no contar una legislación adecuada<sup>138</sup> para proteger dichos

---

invenciones biotecnológicas”, *ADI*, tomo 15, 1993, pp. 133-152; LEMA DEVESA, “Las patentes sobre Biotecnología en el Derecho Español y en el derecho Comunitario”, *ADI*, tomo 20, 1999, pp. 219-236; PÉREZ CARRILLO, “En torno al Recurso de Nulidad y a la solicitud de medidas suspensivas de la directiva 98/44CE sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas”, *ADI*, tomo 21, 2000, pp. 1289 a 1296 y BOTANA AGRA, “El TJCE confirma la legalidad de la Directiva sobre la protección jurídica de las invenciones Biotecnológicas”, *ADI*, tomo 22, 2001, pp. 1411 a 1418.

En Europa fueron los argumentos de carácter ético y no los de índole técnica referidos a los requisitos de patentabilidad, los que han frenado la promulgación de una normativa que proteja las invenciones biotecnológicas; debate ético que se centró a si era posible o no extender el régimen de la patente a la materia viva toda vez que la misma se encuentra previamente en la naturaleza y sobre la cual interviene el hombre. Esta controversia ha tenido su fiel reflejo en la propia normativa comunitaria en los supuestos excluidos de patentabilidad recogidos en la misma, y que no tiene su equivalente en los Estados Unidos en donde la protección de las invenciones biotecnológicas no han venido de la mano de un acto legislativo sino de las decisiones judiciales de sus tribunales (caso *Diamond versus Chakrabarty*) reinterpretando la normativa existente en materia de patentes de utilidad (arts. 101 y siguientes del Título 35 Código de Patentes Norteamericano) y de las directrices de la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) que se adaptaron a las mismas. A este respecto, *vid.* VAN OVERWALLE, *The legal Protection of Biotechnological Inventions in Europe and in United States*, Leuven University Press, Leuven, 1997, pp. 56 y ss; DUNLEAVY y VINNOLA, “A comparative Review of Patenting of Biotechnological Inventions in United States and Europe”, *The Journal Of World Intellectual Property*, Wiley-Blackwell, Vol. 3, Issue 1, January 2000, pp. 65 a 76; KAMSTRA, *Patents on Biotechnological Inventions: The EC Directive*, Sweet & Maxwell, London, 2002, pp. 79 y ss.

<sup>136</sup> Véase a este respecto los Considerandos 5, 6 y 7 de la Directiva 98/44/CE.

<sup>137</sup> Así lo recoge MARTÍN URANGA, *La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas. Especial consideración de su protección penal*, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 2003. p. 342.

<sup>138</sup> Las circunstancias internacionales imperantes durante el proceso de gestación de la Directiva comunitaria también influyeron en la aprobación final de la misma. Así pues La Comunidad Europea, durante el tiempo de la elaboración de dicha normativa entró a formar parte de la Organización Mundial del Comercio, lo que le obligó al cumplimiento de las exigencias establecidas en el Anexo 1C del Acuerdo sobre los “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, fecha esta en la que se crea dicha organización internacional; véase a este respecto el Considerando 12 y el art. 1.1 la Directiva 98/44/CE. Igualmente la Comunidad Europea también suscribió el Convenio de la Diversidad Biológica de 5 junio de 1992 en virtud de la Decisión del Consejo de 25 de octubre de 1993 (DO L 309 de 13 de diciembre de

logros científicos, ya que lo único que existía a nivel europeo, fuera del ámbito comunitario, era el Convenio de la Patente Europea en donde no existía una referencia expresa a las invenciones biotecnológicas<sup>139</sup>, salvo los criterios que la Oficina Europea de Patentes había ido elaborando, con anterioridad a la aprobación de la Directiva 98/44/CE<sup>140</sup>, en la resolución de las controversias respecto a las diferentes solicitudes de patente que sobre esta materia particular se presentaban ante este organismo internacional.

La Directiva 98/44/CE está integrada por un expositivo de 56 considerandos<sup>141</sup> y cuatro capítulos relativos a: "Patentabilidad" (Capítulo I), "Alcance de la protección"<sup>142</sup> (Capítulo II), "Licencias obligatorias por dependencia"<sup>143</sup> (Capítulo III) y "Depósito, acceso y nuevo depósito de una

---

1993), circunstancia esta que también es tenida en cuenta por la Directiva 98/44/CE, como se desprende de los Considerandos 55 y 56, así como del art. 1.1. Para el examen de otras causas concomitantes en el largo periodo de preparación de la Directiva 98/44/CE, *vid.* BERGEL, "La Directiva Europea 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones Biotecnológicas", *Revista de Derecho y Genoma Humano* num. 13, 2000, pp. 43 a 49.

<sup>139</sup> El Reglamento de Ejecución de la Patente Europea regula la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas como consecuencia de la modificación que sufrió el mismo el 16 de junio de 1999, después de aprobarse la Directiva 98/44/CE. Actualmente la citada reglamentación se recoge en los arts. 26 a 34 RCPE, integrados en el Capítulo V.

<sup>140</sup> Nos referimos a lo casos Interferones-Alfa/Biogen, Kirim/Amgen y Relaxina en el ámbito humano, Oncoraton respecto al reino animal y Ciba-Geigy, Lubrizol, Plant Genetic System y Novartis por lo que se refiere a las plantas. Sobre los asuntos relativos a las plantas, *vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.2.2

<sup>141</sup> FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., pp. 168 a 202 clasifica los considerandos de la Directiva 98/44/CE en tres grupos, a saber: *Expositivos* que serían aquellos en donde se recogen los fines de la normativa comunitaria; *Definitorios*, que serían aquellos en donde se concreta el régimen jurídico en virtud del cual se va a proteger las innovaciones biotecnológicas y que han de seguir las legislaciones nacionales de cada uno de los estados miembros; y *Explicativos*, que como su nombre indica que son aquellos destinados a clarificar la normativa aplicable a la citadas innovaciones.

<sup>142</sup> En este Capítulo se regulan los efectos de la patente teniendo en cuenta que las innovaciones biotecnológicas son autorreproducibles, lo que motiva que el ámbito de protección se amplíe a la materia obtenida por reproducción o multiplicación, pues de lo contrario cabrían verse fácilmente burlados los derechos del titular de la patente, ya que se podrían utilizar los productos obtenidos para obtener sucesivas reproducciones de la materia biológica objeto de la misma. Como excepción a la extensión de los efectos de la patente se regula en el art. 10 el agotamiento del derecho de patente y en el art. 11 el privilegio del agricultor y el ganadero. *Cfr.* FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., pp. 402 a 429 y MARTÍN URANGA, *La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas...*, cit., p 8.

<sup>143</sup> Con el establecimiento de un sistema de licencias obligatorias se tratan de solventar los posibles problemas que se pueden plantear en aquellos casos en que existan una interrelación entre un derecho de patente y un título de obtención vegetal.



*materia biológica*”<sup>144</sup> (Capítulo IV). Procedemos a examinar sumariamente el Capítulo I referido a la patentabilidad, por cuanto es dicho Capítulo el que está directamente relacionado con la protección de las invenciones sobre la materia viva vegetal que en dicha normativa se articula, y en el cual se determina los requisitos necesarios para alcanzar la misma.

A este respecto hay que apuntar que la Directiva 98/44/CE, como bien reza en su título, tiene por objetivo la protección de las invenciones biotecnológicas. Para dicho fin se eligió la patente como forma de protección. No obstante la norma comunitaria omite dar una definición de qué se entiende por biotecnología<sup>145</sup>, con lo cual nos encontramos que *a priori* no se delimita conceptualmente el objeto de la citada reglamentación, sino que el mismo se ha de inferir de la propia regulación que a tal efecto se articula. En concreto nos referimos al art. 3.1 de la Directiva 98/44/CE en el

---

<sup>144</sup> En coordinación con el Tratado de Budapest de 28 de abril de 1977 sobre “el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes”, en este Capítulo se regula el depósito de la materia biológica como procedimiento que soluciona la dificultad de cumplir el requisito formal de la descripción de las invenciones biotecnológicas a los efectos de que un experto en la materia pueda ponerla en práctica, ya que será necesario contar con la materia biológica para poder ejecutar la invención debido a que la simple descripción de la misma no será suficiente. Este requisito está íntimamente relacionado con el de la aplicación industrial que ha de cumplir la invención para que esta sea protegida a través del título de patente. Sobre esta materia, entre otros autores, *vid.* BOTANA AGRA, “La patentabilidad de las invenciones microbiológicas”, *ADI*, tomo 6, 1979-1980, pp. 48-50; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Problemática de la protección de las invenciones biotecnológicas...”, *cit.*, pp. 48 y ss.; GÓMEZ MONTERO, “Algunas consideraciones sobre la propuesta...”, *cit.*, pp. 150-152 y FERNÁNDEZ LÓPEZ, “Marco legal del Derecho de patentes”, *Propiedad Industrial*, Estudios de Derecho Judicial, 2003, p. 44.

<sup>145</sup> Asevera FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, *cit.*, pp. 32 y 33 que el motivo de esta omisión estriba en que se trata de un término generalizado entre los científicos y que se ha incorporado al lenguaje corriente, constatándose en diversos estudios que existen múltiples definiciones sobre el mismo. No obstante dicha autora señala que por biotecnología se ha de entender el conjunto de técnicas que actúan sobre la materia viva para conseguir, mediante su producción, transformación o utilización, satisfacer las necesidades humanas. Señala MARTOS CALABRUS, “La problemática de la seguridad en los movimientos transfronterizos de OMV: protocolo de bioseguridad”, *Agricultura transgénica y medio ambiente. Perspectiva legal*, Coord. Herrera Campos y Cazorla, Editorial Reus, Madrid, 2009, pp. 25 y 26, que actualmente existen dos tipos de biotecnología, que serían por una parte “la tradicional o clásica”, cuya definición se correspondería a la contenida en el Convenio de 5 de junio de 1992 de Río de Janeiro sobre la Diversidad Biológica en su art. 2 que dice: “*Por biotecnología se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos*”; y por otra, “la moderna”, cuyo concepto está en el Protocolo de Bioseguridad o Protocolo de Cartagena de 29 de enero de 2000 que tiene su origen en el Convenio de la Biodiversidad de 1992 de Río de Janeiro, en donde en el apartado i del su art. 3 se indica: “*Que a los fines del presente protocolo, por biotecnología moderna se entiende la aplicación de: a) Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o b) La fusión de células más allá de la familia taxonómica*”.

que se establece que serán patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial “*aún cuando tengan por objeto un producto que este compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice la materia biológica*”<sup>146</sup>. Establecida esta regla general, hay que añadir que en el apartado segundo de dicho art. 3 de la citada norma se dispone que la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de invención, aún cuando ya exista anteriormente en estado natural; con lo cual de esta forma por parte de la Directiva 98/44/CE se traza la frontera entre el descubrimiento, que no es patentable, de la invención que sí es lo es<sup>147</sup>.

---

<sup>146</sup> Por ello a pesar de no contar en la citada directiva con una definición sobre el término biotecnología, no cabe duda de que las patentes pueden tener por objeto la materia biológica, ya sean como patentes de producto o como patentes de procedimiento. En este sentido, *vid.* LOBATO GARCIA-MIJAN, “La Ley 10/2002, de 29 de abril, de modificación de la ley de patentes, para la incorporación al Derecho Español de la Directiva 98/44/CE”, *Genética y Derecho II*, Estudios de Derecho Judicial, num. 40, dir. Romeo Casabona, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2002, p. 84.

<sup>147</sup> AREZZO y DI CATALDO, “Alcance de la patente y uso del producto (2ª parte)”, *ADI*, tomo 28, 2007-2008, p. 27, indican que desde el punto de vista del derecho de patentes (a nivel europeo), el término descubrimiento se ha opuesto históricamente al término invención porque se ha pensado que encerraba un tipo y grado diferente de trabajo intelectual que no merecía ser recompensado con un derecho de exclusiva tan fuerte. A tal efecto dichos autores afirman que mientras el descubrimiento implica un intenso estudio de los factores naturales para ver como interaccionan, la invención entraña la creación de algo enteramente nuevo, específicamente creado para resolver un problema técnico. Por ello aclaran que la realización de un producto o proceso nuevo y tangible partiendo de la nada se consideró la única actividad merecedora de fuerte protección. En sentido contrario, los legisladores excluyeron de la protección mediante patente los frutos de estudiar los fenómenos naturales porque históricamente estos permanecieron en un nivel abstracto e implicaron una herencia común que pertenece a la sociedad en sentido amplio.

Se escoge la patente<sup>148</sup> como mecanismo de protección<sup>149</sup> sin crear un Derecho específico que sustituya al Derecho nacional de patentes<sup>150</sup>. Antes bien, partiendo de la normativa básica existente se adapta la misma a las especiales características de este tipo de invenciones que versan sobre la materia viva<sup>151</sup>. De esta forma se mantienen los tradicionales requisitos de patentabilidad referidos a la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial<sup>152</sup> tal como se desprende del art. 3.1 de la directiva antes transcrito. Requisitos estos predicables de un régimen que protege las invenciones que tienen por objeto cosas inanimadas. Por ello, a efectos de

---

<sup>148</sup> La patente como instrumento de protección de las invenciones biotecnológicas es ampliamente defendida en la doctrina estadounidense y británica, y gravita sobre el razonamiento de que si bien la biotecnología puede constituir un negocio altamente lucrativo necesita para ello grandes recursos económicos para la investigación cuyos resultados pueden ser inciertos, no solo en cuanto a su efectividad sino incluso respecto al valor comercial de los mismos, todo ello sin contar con los costes derivados de la necesidad de contar con la aprobación de los organismo supervisores competentes. Por ello es preciso un régimen de protección caracterizado por su fortaleza como es el de la patente dentro de los derechos de propiedad intelectual que aseguren a las compañías dedicadas a este sector un retorno de las cantidades a tal efecto invertidas. Para un examen más detallado al respecto junto a las objeciones que se han esgrimido para este sistema de protección para las invenciones biotecnológicas, *Vid. DUTFIELD, Intellectual Property...*, cit., pp. 152 y ss.; KESAN, "Intellectual Property Protection and Agriculture Biotechnology a Multidisciplinary Perspective", *Law and Economics Working Papers Series, Working Paper nº 00-22, April, 2001*, University of Illinois, College of Law, disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=267573](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=267573) (consultada el 1 de febrero de 2009).

<sup>149</sup> Sobre otras posibles formas de protección para las invenciones biotecnológicas como son la propiedad intelectual y el secreto industrial, *vid. MARTÍN URANGA, La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas...*, cit., pp. 91 y ss. y 183 y ss.

<sup>150</sup> *Vid. Considerando 8 de la Directiva 98/44/CE. A tal efecto el art. 15 de la Directiva 98/44/CE obliga a los estados miembros a adoptar las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a la misma en un plazo determinado. En el caso de España, la transposición de la Directiva 98/44/CE se verificó mediante la "Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas".*

<sup>151</sup> El Considerando 15 de la Directiva 98/44/CE especifica que ni el Derecho nacional ni el Derecho europeo de patentes contemplan en principio la prohibición o exclusión de la patentabilidad de la materia biológica. A este respecto indica LOBATO GARCIA-MIJAN, "El Derecho de patentes y las invenciones Biotecnológicas", *Revista de Derecho y Genoma Humano*, num. 9, 1998, pp. 144 y 145, que esta adaptación no es una novedad, ya que en el pasado cuando el Derecho de patentes estaba basado en las invenciones de la mecánica, hubo de adaptarse a otros sectores como los correspondientes a los de las invenciones químicas.

<sup>152</sup> *Cfr. Los arts. 52 CPE, 4.1 LP y 4 .1 NLP (en este precepto de la ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se establece de forma significativa el principio general de patentabilidad en todos los campos de la tecnología sin excepción alguna). A estos condicionantes hay que añadirse que la invención sea descrita de forma suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla (arts. 83 CPE, 25.1 LP y 27.1 NLP) y que no sean contraria al orden público o la moral (arts. 6 Directiva 98/44/CE, 53, a) CPE, 5.1 LP y 5.1 NLP), cfr. FERNANDO MAGARZO, La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., p. 50.

solventar la dificultad de cumplir con el requisito de la novedad<sup>153</sup>, al tener por objeto la invención algo que preexiste en la naturaleza, el art. 3 de la directiva<sup>154</sup>, permite que la materia viva, aunque tenga una existencia previa en la naturaleza, pueda ser objeto de una invención si como consecuencia de una intervención humana la misma es aislada de su entorno natural o es producida mediante un proceso técnico. Por tanto, será la aplicación de los conocimientos técnicos del hombre sobre la materia biológica lo que va a delimitar la frontera entre lo que se considera una invención y lo que constituye meramente la revelación del algo ya existente<sup>155</sup>.

Respecto a la actividad inventiva<sup>156</sup>, presupuesto este íntimamente ligado a la novedad, nada se dice específicamente en la Directiva 98/44/CE lo cual no quiere ello decir que se hayan planteado en la doctrina una serie de objeciones respecto a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas relacionadas con este requisito, cuales son a que dichas invenciones tienen por objeto materia biológica que tiene una existencia previa en la naturaleza, o que se obtengan por la aplicación de procedimientos ya conocidos<sup>157</sup>. Sin embargo, a pesar de este silencio legal y a los problemas apuntados por los autores, ello no ha supuesto un obstáculo para reconocer la protección a esta clase de invenciones conforme a la práctica que ya estaba consolidada en la Oficina Europea de Patentes<sup>158</sup>.

---

<sup>153</sup> Sobre el concepto de novedad nos remitimos a los arts. 54 CPE, 6 LP y 6 NLP.

<sup>154</sup> Este precepto está en consonancia con lo que se asevera en el Considerando 13 de la directiva a los efectos de distinguir lo que es un descubrimiento, que no es patentable, de una invención, que sí lo es, en este sentido, *Vid. KAMSTRA, Patens on Biotechnological Inventions...*, cit., pp. 32 y 33.

<sup>155</sup> Señala ROMERO FERNÁNDEZ, "La patentabilidad...", cit., p. 48 que la razón por la cual no se concede protección a los descubrimientos es que los mismos no conllevan una aportación técnica, no siendo fruto del ingenio humano.

<sup>156</sup> Respecto a la actividad inventiva, *cfr.* los arts. 8, 6.2 LP y 8 NLP, así como los arts. 56 y 54.2 CPE.

<sup>157</sup> Sobre los problemas que se han debatido por parte de los autores en relación a este requisito de la actividad inventiva, *cfr.* FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., p. 253.

<sup>158</sup> En este sentido MARTÍN URANGA hace referencia a la Decisión Interferones-Alfa/Biogen en donde la OEP señaló que si bien las moléculas de ADN existen de forma natural, esa sustancia debía ser aislada, por lo que suponía una operación difícil que, además, no resultaba evidente para un experto en la materia, por lo que cumplía con el requisito de la

En relación al requisito relativo a la aplicación industrial<sup>159</sup>, la única referencia expresa que existe es la contenida en el art. 5.3 de la Directiva 98/44/CE en donde se exige que la aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente, cuyo fundamento se encuentra en los Considerandos 22 a 25 de dicha normativa<sup>160</sup>, y que viene a recoger la doctrina de que en el ámbito de las invenciones biotecnológicas no existe una protección absoluta cuando las mismas consistan en una secuencia de ADN, ya que no es posible protegerla de forma aislada por sí sola sino que ha de estar vinculada a una función concreta<sup>161</sup>.

---

actividad inventiva, fr. MARTÍN URANGA, *La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas...*, cit., pp. 394 y 395.

<sup>159</sup> Sobre este requisito, en el ámbito que ahora interesa, vid. HOLTSMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ, "La patentabilidad...", cit., pp. 52 y ss.; MARTÍN URANGA, *La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas...*, cit., pp. 395 y ss. y FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., p. 254 y ss. En la doctrina norteamericana, KESAN, "Intellectual Property Protection and Agriculture...", cit., p. 477, afirma que el requisito de la aplicación industrial o la utilidad de la invención que va a ser objeto de protección mediante la patente es especialmente cuestionado en el ámbito farmacéutico y biotecnológico. Afirma dicho autor que una patente tiene que ser útil desde el punto de vista sustantivo sin que sea admisible mera especulaciones sobre la misma, y la razón de ello estriba en que si se permitiera conceder protección a todo tipo de utilidades cuyas bondades fueran desconocidas se estaría permitiendo un monopolio excesivamente amplio sobre la mismas una vez que las mismas fueran concretadas ulteriormente.

<sup>160</sup> Cfr. GÓMEZ SEGADE, "El Tribunal de Justicia precisa el ámbito de protección de las patentes biotecnológicas. Apunte sobre el caso Monsanto c Cefetra", *ADI*, tomo 30, 2009-2010, p. 516 y DI CATALDO y AREZZO, "Alcance de la patente y uso del producto", *ADI*, tomo 27, 2006-2007, p. 76.

<sup>161</sup> Así lo manifiesta GÓMEZ SEGADE, "El Tribunal de Justicia precisa el ámbito de protección...", cit., pp. 516 y ss. Este autor aclara que las patentes de secuencias de ADN solo confieren protección vinculada al objetivo (*purpose-bound*), ya que de no adoptarse esta postura, resultaría que bastaría solicitar una patente para una sola función genética para obtener protección para todas las demás funciones posibles de dicha secuencia, lo que llevaría, recogiendo algunas de las conclusiones del Abogado General en el caso Monsanto contra Cefetra (resuelto por Sentencia de 6 de julio de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), a permitir la patentabilidad de un mero descubrimiento, en contra de los principios básicos en materia de patentes. En igual sentido DI CATALDO y AREZZO, "Alcance de la patente...", cit., pp. 78 y ss. Cabe recordar que en el Considerando 28 de la Directiva 98/44/CE se afirma que dicha directiva no afecta a los fundamentos de Derecho de las patentes vigentes, según los cuales puede concederse una patente a toda nueva aplicación de un producto patentado.

GUILLEN CARRAU (*La protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*, Congreso de los Diputados, Serie Monográficas, num. 85, Madrid, 2011, pp. 279 y 280), al hilo del Recurso de Anulación interpuesto por Holanda y otros Estados contra la Directiva 98/44/CE (asunto C-377/98), señala que la Sentencia de 10 de octubre de 2001 abordó la cuestión de la patentabilidad de las secuencias de ADN de seres humanos, afirmando que: "El resultado de dichas investigaciones sólo puede dar lugar a la concesión de una patente si la solicitud va acompañada, por un lado, de una descripción del método original de secuenciación que ha hecho posible la invención y, por otro lado, de una memoria sobre la aplicación industrial que se dará a dichas investigaciones, tal como precisa el art. 5, apartado 3, de la Directiva". Este autor indica que así el Tribunal interpretó que la Directiva 98/44/CE exige que exista una

La directiva, al igual que el Convenio de la Patente Europea, contempla la protección de la materia viva vegetal como producto así como de los procedimientos de obtención de vegetales.

Así pues respecto a las plantas, el art. 4.2 de la Directiva 98/44/CE CE dispone la patentabilidad de las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada. Previamente en la letra a) del apartado primero de ese mismo artículo se excluye de la patente a las variedades vegetales siguiendo la línea marcada por el CPE. Por tanto, el criterio que instaura la norma es la protección de la materia viva vegetal excepto en aquellos supuestos en el que la invención tenga por objeto una variedad vegetal<sup>162</sup>. Para saber cuando se está ante una variedad vegetal, el apartado tercero del art. 2 de la Directiva 98/44/ CE establece que el concepto de variedad vegetal se define en el art. 5 del Reglamento CE num. 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales<sup>163</sup>, el cual acoge la definición que de variedad vegetal se dispone en el Convenio UPOV según el acta de 1991 en su art. 1.vi)<sup>164</sup>. En el Considerando 30 de la Directiva 98/44/ CE se aclara que la definición de variedad vegetal se define en la legislación sobre obtenciones vegetales y que según la misma se caracteriza por la totalidad de su genoma y posee, por ello, individualidad y puede ser diferenciado claramente de otras obtenciones vegetales<sup>165</sup>; por otra parte, el Considerando 31 indica que un

---

aplicación industrial para que se trate de una invención. Cuando no exista la aplicación, nos hallamos ante el descubrimiento de una secuencia de ADN que, como tal, no es patentable.

<sup>162</sup> FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., pp. 268 y 269, indica que dicha declaración es conforme con el principio general de la patentabilidad de la materia biológica establecido en el art. 3 de la Directiva 98/44/CE. Recordemos a estos efectos que la directiva en su Considerando 29 establece que esta norma no afecta a la exclusión de la patentabilidad de variedades vegetales y razas animales, que por el contrario, las invenciones cuyo objeto sean vegetales o animales son patentables siempre que la aplicación de la invención no se limite técnicamente a una variedad vegetal o a una raza animal.

<sup>163</sup> El concepto se recoge en concreto en el art. 5.2 RBC.

<sup>164</sup> Recordemos que el Convenio de la Patente Europea no recoge definición alguna de variedad vegetal, sino que es el Reglamento de Ejecución del mismo en su art. 26 el que define su concepto, el cual coincide con el establecido en el art. 1 apartado VI del Convenio UPOV según el Acta de 1991.

conjunto vegetal que es caracterizado por la presencia de un gen y no por la totalidad de su genoma no es objeto de protección por medio de un título de obtención vegetal<sup>166</sup>, siendo el mismo susceptible de ser protegido a través de la patente, aunque este conjunto abarque variedades vegetales<sup>167</sup>.

Respecto a los procedimientos de obtención de vegetales, la Directiva 98/44/CE, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del art. 4.1.b), y al igual que el CPE, excluye de la patentabilidad a los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales<sup>168</sup>. A tal efecto en el art. 2.2 de dicha norma se dice que un procedimiento es esencialmente biológico si consiste íntegramente en fenómenos naturales como los del cruce o de la selección<sup>169</sup>.

---

<sup>165</sup> Respecto a este Considerando 30, HOLTSMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ ("La patentabilidad...", cit., p. 49) opinan que lo que hace la Directiva 98/44/CE es resumir el concepto legal de variedad vegetal, prescindiendo, de este modo, de elementos sustanciales de la definición que se recoge en el art. 5.2 RBC, y ofreciendo como resultado un concepto nuevo y distinto de variedad vegetal.

<sup>166</sup> Como ya vimos anteriormente (*cf. supra*, el apartado A, epígrafe 2.2.2.1 del presente Capítulo) NUEZ VIÑALS y HOLTSMANN YODATE, "El marco Jurídico...", cit., pp. 443, señalan que el criterio determinante para saber si entra en juego el título de obtención vegetal es ver si la materia que se quiera proteger contiene toda la información genética para producir una planta entera.

<sup>167</sup> KAMSTRA, *Patens on Biotechnological Inventions...*, cit., pp. 34 y 35, asevera que el art. 4.2 de la directiva nos confirma la patentabilidad de las plantas transgénicas, circunstancia esta que se confirma con el Considerando 31 de la citada norma comunitaria, cuyo contenido fue recogido en la Decisión G1/98 de la Alta Cámara de la OEP referida al caso del caso NOVARTIS que ya examinamos anteriormente (*cf. supra*, el apartado A, epígrafe 2.2.2.1 del presente Capítulo). LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 463, nos indican que como los genes de las plantas pueden ser patentados puede darse la circunstancia que el sistema de protección de las patentes como el de las obtenciones vegetales recaiga sobre un mismo material, tal como acontecería en el caso de un gen en particular el cual codifica una característica en singular de una variedad vegetal que está siendo objeto de un programa de obtención específico, sea protegido mediante la patente si dicho gen es aislado de la planta, lo que facilitaría su utilización en diversos de programas de obtención de distintas variedades vegetales. Siguiendo al planteamiento de estos últimos autores podríamos poner por ejemplo el caso de que se encontrara un gen resistente a la sequía que fuera patentado y que el mismo pudiera ser utilizado en cada uno de los programas de desarrollo de diferentes variedades vegetales respecto a los cuales se quiera alcanzar un derecho de obtención vegetal.

<sup>168</sup> HOLTSMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ ("La patentabilidad...", cit., p. 49) señalan que la exclusión viene justificada por carecer dichos procedimientos de actividad inventiva, o incluso por tratarse de meros descubrimientos. Serían procedimientos de cruce natural sin aportación técnica del hombre.

<sup>169</sup> *Cfr.* a este respecto el art. 26.5 RCPE.

Por otra parte, en el art.4.3 de la citada norma se establece que lo dispuesto en la letra b) del apartado primero no afectará a la patentabilidad de invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico, los cuales están definidos en el art. 2.1.b) de la Directiva 98/44/CE. Con arreglo a dicho precepto se entenderá por procedimiento microbiológico<sup>170</sup> cualquier procedimiento que utilice materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca materia microbiológica<sup>171</sup>.

En relación a los procedimientos de obtención vegetales por ultimo añadir que en el Considerando 32 se aclara que cuando una invención se limite a modificar genéticamente una variedad vegetal y se obtenga una nueva variedad, la invención seguirá estando excluida de la patentabilidad, aún cuando dicha modificación genética no sea el resultado de un procedimiento esencialmente biológico sino de un procedimiento biotecnológico. Con dicha aseveración la directiva quiere despejar toda duda sobre la no patentabilidad de las variedades vegetales aunque el procedimiento de su obtención sea no esencialmente biológico, es decir, de carácter técnico o biotecnológico, y ello a pesar de lo dispuesto en el art. 4.3 de la norma comunitaria en virtud del cual es factible patentar un producto obtenido a través de un procedimiento microbiológico. Por tanto, dicha no patentabilidad sería predicable aún en el caso de que la protección se haya solicitado y concedido respecto al procedimiento de obtención de las variedades vegetales, por tener el mismo la consideración de no ser esencialmente biológico al ser la intervención humana especialmente

---

<sup>170</sup> HOLTSMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ ("La patentabilidad...", cit., p. 50) manifiestan que como criterio general, la doctrina mantiene que el elemento determinante que marca la diferencia entre un procedimiento esencialmente biológico (no patentable) y un procedimiento no- esencialmente biológico- (patentable) es la intervención técnica humana en dicho procedimiento.

<sup>171</sup> HOLTSMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ ("La patentabilidad...", cit., p. 50) afirman que las invenciones microbiológicas comprenden, por un lado, los microorganismos u organismos microscópicos vivos inferiores a una micra y observables únicamente al microscopio y, por otro los procedimientos que permiten su obtención o utilización. Por otra parte, LLEWELYN y ADCOCK (*European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 466 y 467 en relación a la p. 374) indican que la Directiva 98/44/CE no recoge el criterio de la OEP en que se basó la resolución del caso PLANT GENETIC SYSTEMS, en virtud del cual tan solo serían patentables aquellos procedimientos en donde exista una efectiva intervención humana siempre que la misma sea decisiva en el resultado final, ya que en ningún caso la directiva no especifica qué grado de intervención humana sería necesaria para que el procedimiento sea patentable.



relevante en el resultado final del mismo, y de que los efectos de la protección otorgada al procedimiento se hayan de extender a los productos obtenidos a partir del mismo a tenor de lo dispuesto en el art. 8.2 de la Directiva 98/44/CE.

Para concluir este apartado se puede afirmar que la Directiva 98/44/CE en lo que se refiere a la materia viva vegetal, consolida desde el punto de vista normativo la orientación seguida por el CPE, el RCPE y la OEP a través de sus directrices y la resolución de los casos que aquel organismo conoce, y en definitiva excluye de la patentabilidad las variedades vegetales y los procedimientos esenciales biológicos de obtención de vegetales, por las razones ya expuestas, si bien siguiendo a nuestra doctrina, dicha exclusión quedan muy reducidas en la practica<sup>172</sup>, por lo que desde el punto de vista técnico tiene difícil justificación, máxime cuando en el Convenio de la UPOV según el acta de 1991 se levantó la doble prohibición en cuya virtud no era posible que una variedad vegetal estuviera al mismo tiempo protegida por un título de obtención vegetal y por una patente, por lo que las únicas razones por las que se justificaría la exclusión de las variedades vegetales del ámbito de protección de las patentes serian de otra índole como podrían ser las carácter político o ético.

#### **2.2.2.4) Referencia a la evolución de la protección de las variedades vegetales en España**

Señalamos anteriormente como en el periodo anterior a la UPOV, en España se protegieron determinadas plantas ornamentales por medio del modelo de utilidad en base al art. 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929<sup>173</sup>. El siguiente hito legislativo lo constituyó la Ley 12/1975, de

---

<sup>172</sup> En este sentido FERNANDO MAGARZO (*La Directiva sobre la protección jurídica...cit.*, pp. 508 y 509), quien apunta que son varios los motivos para sostener dicho razonamiento, entre ellos cabe destacar, los siguientes: a) La exclusión solo se aplica a los casos en que se reivindique específicamente una variedad vegetal, b) aunque se rechaza la patentabilidad de las variedades vegetales obtenidas a través de procedimientos técnicos, dichos procedimientos sí se pueden patentar).

<sup>173</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.1.

12 de marzo sobre Protección de Obtenciones Vegetales<sup>174</sup> aprobada en virtud del mandato contenido en el art. 5 de la Ley de Semillas y Plantas de Vivero de 30 de marzo de 1971. La Ley 12/1975 tiene por finalidad, a tenor de lo dispuesto en el art. 1, “*el reconocimiento y protección del derecho del obtentor de una variedad vegetal nueva, amparada por un Título de Obtención Vegetal*”<sup>175</sup>. La aprobación de dicha ley fue lo que posibilitó la entrada de España en el sistema UPOV<sup>176</sup>, conforme al acta de 1961, en el año 1980.

Con posterioridad, la Ley de 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en los arts. 5.1.b) y 143.3 excluye de ser protegidas mediante la patente y el modelo de utilidad, respectivamente, a las variedades vegetales que pudieran acogerse a la norma de la Ley de 12 de marzo de 1975 sobre Protección de las Obtenciones Vegetales. No se trataba de una exclusión absoluta, sino condicionada a que la variedad en cuestión pudiera ser protegida mediante un Título de Obtención Vegetal (TOV)<sup>177</sup>. De esta forma nuestra legislación daba sus primeros pasos para alinearse conforme a los criterios del CPE al excluir a las variedades vegetales del ámbito de las patentes.

La aprobación del acta de 1991 del Convenio UPOV con el consiguiente reforzamiento de los derechos del obtentor, así como la aprobación del

---

<sup>174</sup> El Reglamento de Ejecución de dicha ley fue aprobado por RD 1674/1977, de 10 de junio.

<sup>175</sup> No obstante a pesar de la entrada en vigor de la Ley 12/1975 de 12 de marzo, en base a las Disposiciones Transitoria Cuarta y Adicional Primera de dicha ley se siguió concediendo el título de modelo de utilidad aquellas variedades vegetales que no podían acceder a la concesión del título de obtención vegetal (TOV). Especialmente interesante es la S. del Juzgado del lo Mercantil num. 5 de Madrid de 17 de marzo de 2009 (en concreto el FD tercero) por lo que se refiere a la protección de las variedades vegetales a través del modelo de utilidad en España.

<sup>176</sup> Cfr. SÁNCHEZ GIL, “La ley Española de protección de obtenciones vegetales...”, cit., p. 221.

<sup>177</sup> GÓNZALEZ (*La protección jurídica de las invenciones menores en la Unión Europea: especial referencia al modelo de utilidad*, Tirant on Line, pp. 259-307) señala que en virtud de una interpretación *contrario sensu* de la LP, que las variedades vegetales que no pudieron acogerse a la Ley 12/1975, se protegieron mediante la patente de invención o el modelo de utilidad. De hecho tras la aprobación de la Ley de 11/1986, de 20 de marzo de Patentes, en base al art. 143.3 de la citada ley, se siguieron concediendo modelos de utilidad a aquellas variedades a las que no les era posible acceder a un TOV. Sobre los modelos de utilidad como forma de protección de las variedades vegetales, *vid.* LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 716 y ss. y LOBATO GARCIA- MIJAN, “Sobre la protección de las invenciones vegetales...”, cit., pp. 119-144.

Reglamento Base 2100/94/CE relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales, supuso que la Ley 12/1975 quedara obsoleta<sup>178</sup>. Dicha circunstancia propició la aprobación, siguiendo las directrices del Reglamento Base Comunitario<sup>179</sup>, de la vigente Ley 3/2000 de 7 de enero, de Régimen Jurídico de las Obtenciones Vegetales, como requisito previo a la ratificación<sup>180</sup> por el Estado Español de la nueva versión del Convenio UPOV de 1991.

La Ley 3/2000 está desarrollada por el Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales aprobado por el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre<sup>181</sup>. La Ley 3/2000 en virtud de su Disposición Final Primera modificó los arts. 5.1.b)<sup>182</sup> y 143.3 LP, excluyendo de esta forma absoluta, sin ningún tipo de condicionamientos, a las variedades vegetales del ámbito de las patentes de invención y los modelos de utilidad<sup>183</sup>.

---

<sup>178</sup> Cfr. LÓPEZ DE ARANDA, PARDO DE TAVERA SEMÓN y RODRÍGUEZ CARRIÓN, "La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal...", cit., p. 67. Igualmente en este sentido QUINTANA DE CARLO, "El nuevo Régimen Jurídico de las Obtenciones Vegetales", *ADI*, tomo 20, 1999, pp. 313 y ss.

<sup>179</sup> PETIT LAVAL ("Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en derecho europeo y español", *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, num. 23, septiembre-octubre 2011, [laleydigital.es](http://laleydigital.es), p. 10) destaca la estrecha correlación entre ambas normativas. En concreto en el apartado segundo de la Exposición de Motivos de la LOV se dice que el Estado Español opta por un sistema de protección propio, aunque armonizado con la normativa comunitaria.

<sup>180</sup> El Instrumento de Ratificación se publicó en el BOE num. 173, de 20 de julio de 2007. La Ley de obtenciones vegetales fue objeto de una pequeña reforma que estuvo centrada en determinados aspectos administrativos y de competencia de las Comunidades Autónomas, lo que se verificó en virtud de la Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.

<sup>181</sup> Sobre este reglamento, *vid.* BOTANA AGRA, "El Reglamento de la Ley 3/2000 de protección jurídica de las obtenciones vegetales", *ADI*, tomo 26, 2005-2006, pp. 417-426. Los arts. 7.1 y 18 fueron anulados por Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2007 como consecuencia de un recurso contencioso administrativo interpuesto por GESLIVE.

<sup>182</sup> Actual 5.2 LP en virtud de la reforma operada por la Ley 10/2002, de 29 de abril sobre invenciones biotecnológicas. Igualmente *cfr.* el art. 5.2 NLP.

<sup>183</sup> Como nos indican LÓPEZ DE ARANDA, PARDO DE TAVERA SEMÓN y RODRÍGUEZ CARRIÓN ("La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal..."cit., p. 74), la aprobación de la Ley 3/2000 de 7 de enero de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales supuso el acta de defunción de la concesión de modelos de utilidad para determinadas especies de interés agrícola (primordialmente el olivo y la vid) como consecuencia de la modificación del art. 143.3 LP en virtud del apartado segundo de la Disposición Final Primera de la citada Ley 3/2000.

### **2.2.2.5) Conclusión. El sistema Europeo de protección**

En los epígrafes anteriores hemos repasado cual ha sido el desarrollo de la protección jurídica de la materia viva vegetal en Europa desde el punto de vista de la variedades vegetales tras la aprobación del Convenio UPOV en 1961. Una vez examinada sumariamente esa evolución, podemos estar en condiciones de realizar algunas consideraciones relativas a como se tutelan las obtenciones vegetales en el continente europeo.

Cabe resaltar que cuando nos referimos a un sistema europeo de protección estamos haciendo alusión a la existencia de diversos textos normativos que, en distintos ámbitos, vienen a determinar la forma en que se protege las variedades vegetales en Europa:

1º) El Convenio de la Patente Europea<sup>184</sup>, en virtud del cual, a tenor de lo ordenado en el art. 53.b), excluye de la patentabilidad a la variedades vegetales<sup>185</sup>, siendo el resto de la materia viva vegetal susceptible de protección mediante patente siempre y cuando se cumpla los requisitos exigidos para ello en dicho convenio, es decir los relativos a la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Igualmente están excluidos de patentabilidad los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales, con arreglo a lo que ya dijimos anteriormente<sup>186</sup> sobre las singularidades concernientes al alcance de la exclusión<sup>187</sup>.

---

<sup>184</sup> Cabe señalar que forman parte del CPE los 27 países integrantes de la Unión Europea además de otros estados europeos no comunitarios los cuales forman parte del Convenio o bien aplican sus disposiciones en su territorio. La lista actual de los miembros del CPE se puede consultar en la página web de la OEP.

<sup>185</sup> Es la manifestación del principio de la prohibición de la doble protección del Convenio de la UPOV de 1961 por la cual no es posible que las variedades vegetales sean objeto de protección al mismo tiempo a través de la patente y del derecho de obtención vegetal.

<sup>186</sup> *vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.2.1.

<sup>187</sup> Los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos a partir de los mismos sí serían patentables. *Cfr.* el art. 53.b) CPE.

2º) El Reglamento Comunitario num. 2100/94 de 27 de julio establece un sistema de protección específico para las variedades vegetales en el ámbito de la Unión Europea. Dicho Reglamento está basado en el sistema *sui generis* regulado en el Convenio de la UPOV, como expresamente se reconoció por el Consejo de la citada Organización en su reunión de 29 de abril de 1997, así como en la pertenencia de la Unión Europea como organización supranacional a esta organización internacional<sup>188</sup>. Por otra parte, el art. 92.1 RBC bloquea la posibilidad de que ninguna variedad que sea objeto de una Protección Comunitaria de Obtenciones Vegetales (PCOV) pueda ser al mismo tiempo objeto de una protección nacional de un derecho de obtención vegetal ni de una patente, por lo que desde la perspectiva comunitaria se refuerza el derecho de obtención comunitario al prohibir la tutela de las variedades vegetales con los derechos de propiedad industrial de ámbito nacional<sup>189</sup>.

3º) Los Derechos nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, en donde se regula el derecho de obtención vegetal. En el caso de España dicha reglamentación está representada por la Ley 3/2000 de 7 de enero, de Régimen Jurídico de las Obtenciones Vegetales que está desarrollada por el Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales aprobado por el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre.

4º) La Directiva 98/44/CE relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas en su art. 4, en coordinación con el CPE, también excluye de la patente a las variedades vegetales así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales. No obstante se permite la patentabilidad de las invenciones que tengan por objeto vegetales si la viabilidad técnica no se limita a una variedad vegetal. Igualmente está

---

<sup>188</sup> Vid. "La Comunidad Europea pasa a ser la primera organización intergubernamental que se adhiere a la UPOV", comunicado de prensa num. 65 de la UPOV, Ginebra, 29 de junio de 2005, disponible en <http://www.upov.int/export/sites/upov/es/news/pressroom/pdf/pr65.pdf> (consultada el 10 de julio de 2009).

<sup>189</sup> Esta disposición es una manifestación más del principio de la prohibición de la doble protección. Dicho precepto se refuerza con lo previsto en el art. 92.2 RBC, en donde se dispone lo siguiente: "*si antes de la concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal, el titular se hubiera beneficiado de otro derecho en el sentido del apartado 1 para la misma variedad, dicho titular no podrá invocar los derechos conferidos por tal protección mientras siga vigente para esa variedad la protección comunitaria de obtención vegetal*".

autorizada la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier procedimiento técnico o un producto obtenido a través de dicho procedimiento. Esta directiva es de obligada transposición a los Estados miembros de la Unión Europea.

Por tanto, la conclusión es que las variedades vegetales definidas según los parámetros del Convenio de la UPOV, al menos en el ámbito de la Unión Europea no son susceptibles de ser protegibles mediante patente<sup>190</sup>; no obstante las mismas gozan de un régimen de protección específico a nivel comunitario cual es el Reglamento num.2100/94, antes citado, y a nivel nacional con el que específicamente se provea en cada uno de los países europeos. A tales efectos se ha de destacar que todos los Estados de la Unión Europea, a excepción de Grecia y Luxemburgo<sup>191</sup>, pertenecen a la UPOV con arreglo a algunas de sus tres Actas aún en vigor<sup>192</sup>, lo que implica que aquellos Estados integrados en dicha Organización han de tener una legislación protectora de las variedades vegetales con arreglo a sus respectivos postulados. Sin embargo, no existe a nivel comunitario una directiva, a semejanza de lo que acontece en las patentes, que armonice en el ámbito de la Comunidad Europea la regulación del derecho de obtención vegetal que se realiza en cada una de las distintas legislaciones nacionales, y cuya necesidad sobre el particular se ha reclamado por la doctrina ante la disparidad existente entre las mismas por lo que se refiere a la protección jurídica de las variedades vegetales<sup>193</sup>

Por ultimo, tan solo recordar, una vez más, que la exclusión de las variedades vegetales del ámbito de las patentes ha sido duramente criticada por la doctrina, toda vez que el Acta de 1991 de la UPOV suprimió la prohibición de la doble protección que se contenía en sus versiones

---

<sup>190</sup> Así lo impide el art. 4.1 de la Directiva 98/44/CE.

<sup>191</sup> La lista de países integrados en la UPOV con indicación del Acta a la que están adheridos se puede consultar en <http://www.upov.int/export/sites/upov/es/news/pressroom/pdf/pr65.pdf> (consultada el 10 de julio de 2009).

<sup>192</sup> Nos referimos a la de 1961/1972, 1978 y 1991.

<sup>193</sup> *Vid.* VAN DER KOOIJ, "Towards an EC directive...", cit., pp. 97 a 101.

anteriores<sup>194</sup>. A ello habría que añadirle que el art. 27.3.b) ADPIC autoriza que las obtenciones vegetales puedan ser protegidas mediante la patente, lo que supone que no exista en dicho texto internacional ningún impedimento para utilizar esa forma de protección para las nuevas variedades vegetales que se produzcan, como veremos más adelante<sup>195</sup>.

### **2.2.3) La evolución de la protección jurídica en Los EEUU**

Hemos visto<sup>196</sup> como en el periodo que precede a la creación de la UPOV, en los EEUU era factible la protección de las plantas que se reproducen asexualmente bajo los auspicios de la PPA de 1930<sup>197</sup>. No obstante la tutela de las invenciones en el mundo vegetal sigue evolucionando en este país y han sucedido una serie de hitos posteriores especialmente significativos en este ámbito.

#### **2.2.3.1) La Plant Variety Protection**

Como consecuencia de la aprobación del Convenio UPOV en 1961 y de la presión ejercida por ASTA<sup>198</sup> se aprobó en 1970 la *Plant Variety Protection Act* (PVPA)<sup>199</sup>. Dicha norma tiene por objeto proteger las variedades que se reproducen sexualmente, quedando excluidas de dicha tutela aquellas especies que se propagan mediante tubérculos así como hongos, bacterias e híbridos de primera generación. Esta forma de protección queda fuera del sistema de patentes y se aproxima al sistema UPOV, lo que permitió a los Estados Unidos adherirse al Convenio de 1978 de dicha organización

---

<sup>194</sup> Vid. MILLS, *Biotechnological Inventions...*, cit., pp. 146 y 147.

<sup>195</sup> Vid. *supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.3.3

<sup>196</sup> Vid. *supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.1.

<sup>197</sup> Esta ley que fue incorporada al USC (Secciones 161 al 164 del Título 35).

<sup>198</sup> *American Seed Trade Association*.

<sup>199</sup> Para un examen más detallado de los acontecimientos que rodearon a la elaboración de la PVPA, vid. AOKI, *Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources*, cit., pp. 34 y ss. Vid. igualmente JANIS y KESAN, "US Plant Variety Protection...", cit., pp. 728 y ss.

internacional. Después de la entrada en la UPOV, los EEUU han ratificado el acta de 1991 previa modificación de la PVPA en 1994, Esta ley fue posteriormente modificada en 1994 al objeto de adaptarse a los postulados del Convenio de la UPOV según el acta aprobado en 1991<sup>200</sup>.

Actualmente la PVPA<sup>201</sup> protege a aquellas variedades vegetales que se reproducen sexualmente y mediante tubérculos que sean nuevas, distintas, uniformes y estables. Al estar esta ley armonizada con arreglo a las directrices de la UPOV, se recogen en la misma las limitaciones características<sup>202</sup> de este sistema de protección<sup>203</sup>.

Corresponde a la *Plant Variety Protection Office* (PVPO), dependiente del Departamento de Estado de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)<sup>204</sup>, la competencia para la expedición de los correspondientes títulos de protección una vez cumplimentadas las formalidades exigidas en la ley<sup>205</sup>.

---

<sup>200</sup> Inicialmente la PVPA tan solo protegió las variedades que se reproducen sexualmente, si bien algunas de ellas quedaron excluidas (el tomate, la zanahoria, la pimienta, la okra, el apio, el pepino) como consecuencia de las presiones de ciertos sectores de productores ante el temor que la concesión de derechos de protección sobre estas variedades pudieran encarecer su coste. A este respecto, *cfr.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 81. Será a partir de la reforma de 1980, que hizo factible la adhesión de los EEUU a la UPOV en 1981 previa ratificación del Acta de 1978, el ámbito de la ley se extendió a todas las plantas que se reproducen sexualmente. Las variedades que se propagan mediante tubérculos (patata y pataca) y los híbridos de primera generación fueron protegidas con ocasión de una reforma posterior en 1994, *Vid.* STRACHAN, "Plant Variety Protection in the USA", ERBISCH AND MAREDA coord., *Intellectual property rights in agricultural biotechnology*, CABI Publishing, Cambridge, USA, 2004, p. 73 y LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 81.

<sup>201</sup> Integrada en las Secciones 2321 a 2583 del Título 7 USC.

<sup>202</sup> Entre otras podemos citar el privilegio del agricultor (*Crop Exemption*), el privilegio del obtentor (*Research Exemption*), las variedades esencialmente derivadas [que serán examinadas con posterioridad (*vid. infra*, Capítulo I, Apartado B, epígrafe 2.3.2.2)], etc.

<sup>203</sup> Para un examen más pormenorizado del sistema norteamericano de protección de las obtenciones vegetales nos remitimos a STRACHAN, "Plant Variety Protection in the USA", cit., pp. 75 y ss. También ofrece una panorámica de esta protección, SÁNCHEZ GIL, *La protección de las obtenciones vegetales. El privilegio del Agricultor*, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Madrid, 2008, pp. 135 y ss. y LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 81 a 85.

<sup>204</sup> *United States Department of Agriculture*.

<sup>205</sup> Siguiendo las líneas del sistema UPOV, la comprobación del cumplimiento de los requisitos sustantivos corresponden a un examinador de la PVPO en base a la información suministrada por el solicitante de la protección, al que se le exige un depósito de semillas. Sin embargo, a diferencia de lo que acontece en otros Estados adheridos a esta organización internacional (principalmente en Europa), los exámenes técnicos relativos a la distinción, homogeneidad y estabilidad (*DUS TEST*, conocido en España por el acrónimo DHE) no corren



La doctrina norteamericana ha puesto de manifiesto que esta forma de protección en base al modelo UPOV, a diferencia de lo acontecido en Europa, no ha tenido un gran éxito en los EEUU, quedando circunscrita a determinadas variedades de cereales conseguidas por medio de los procedimientos tradicionales de obtención<sup>206</sup>.

### 2.2.3.2) La Patente de Utilidad

La protección de las plantas por medio de la patente de utilidad<sup>207</sup> en los EEUU<sup>208</sup> está jalonada por una serie de hitos jurídicos que finalmente posibilitaron la admisión de la materia viva vegetal como objeto de este tipo de derecho de propiedad industrial, acontecimientos estos que son bien conocidos por la doctrina especializada en este ámbito.

En primer lugar tenemos el caso *Diamond V Chakrabarty* en virtud del cual el Tribunal Supremo<sup>209</sup> revoca la decisión de la USPTO<sup>210</sup> que denegó la

---

a cargo de la PVPO sino que han de ser proporcionados por el obtentor. Esta particularidad supone que en la práctica el sistema de protección se aproxime a un derecho a registrar la variedad al ser los requisitos exigibles más fáciles de alcanzar al no ejecutarse los exámenes técnicos por parte de la oficina competente, lo que se traduce en una mayor debilidad en la tutela que se ofrece frente a cualquier tercero que quiera impugnar la concesión del oportuno título de obtención. En este sentido, *vid.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 81 a 85 y JANIS y KESAN, "US Plant Variety Protection: Sound and Fury...", cit. pp. 747 y 778. Para estos últimos autores la PVP solo se justifica por el compromiso de los EEUU de atender a sus obligaciones internacionales.

<sup>206</sup> En este sentido STRACHAN, "Plant Variety Protection in the USA", cit., pp. 77.

<sup>207</sup> La patente de utilidad es equivalente al derecho de propiedad industrial de la patente en España y en Europa.

<sup>208</sup> Nos indican LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 82, que existía una amplia demanda en los sectores implicados para que las plantas se protegiera por medio de las patentes de utilidad debido a la falta de robustez y estrecho ámbito de protección que ofrecían la PPA y la PVPA.

<sup>209</sup> El caso *Diamond V Chakrabarty*, 447 US 303 (1980), está disponible en <http://supreme.justia.com/us/447/303/case.html#F1> (consultada el 11 de junio de 2010).

<sup>210</sup> La USPTO (*United States Patent and Trademark Offices*) denegó la concesión de la patente bajo el influjo de la doctrina imperante en los EEUU de que los productos de la naturaleza no pueden ser patentados, ya que algo que existe naturalmente no puede ser nuevo o novedoso a los efectos de cumplir en concreto con este requisito en las patentes. En concreto el examinador rechazó la solicitud en base a dos argumentos: en primer lugar que los microorganismos (las bacterias en este caso) son productos de la naturaleza, y en segundo lugar, que las cosas vivas no son materia patentable con arreglo a la Sección 101 del Título 35 USC. La Cámara de apelaciones de la USPTO confirmó la decisión del

concesión de la patente a una bacteria creada artificialmente cuya virtualidad estaba en que descomponía los productos derivados del petróleo<sup>211</sup>. A partir de este momento la *Plant Variety Protection Office* (PVPO) empezó a advertir a los solicitantes de títulos de obtención con arreglo a la PVPA, que también podían alcanzar la protección con arreglo al régimen de las patentes de utilidad ante la USPTO, si bien hay que destacar que esta oficina, después de asunto *Diamond V Chakrabarty*, rechazó solicitudes de protección de plantas mediante la patente de utilidad en base a que el legislador estadounidense tenía previsto para ello dos regímenes específicos, en concreto la PPA y PVPA<sup>212</sup>

Con posterioridad, en 1985, en el caso *Ex Parte Hibberd*, la Cámara de Apelaciones de la USPTO admitió la patente, revocando la decisión del examinador, sobre una planta de maíz obtenida mediante técnicas de cultivo con alto contenido en triptófano. En este caso la USPTO cambió el criterio hasta entonces seguido, y a tal efecto sostuvo que la existencia de la PPA y la PVPA no impedían la patentabilidad de las plantas si se alcanzaban los requisitos legalmente exigidos para ello. Esta resolución supuso que por

---

examinador en virtud del segundo fundamento, rechazando el primero de los motivos ya que la bacteria creada mediante ingeniería genética no se encontraba en la naturaleza. El Tribunal Supremo en una reñida votación (de 5 contra 4) revocó la decisión de la USPTO en base a la idea de que lo relevante no era la distinción entre cosas vivas y cosas inanimadas, sino entre los productos de la naturaleza, vivos o no, y las invenciones del hombre, lo que le llevó a afirmar que estaba dentro de la materia protegible cualquier cosa hecha por el hombre (el conocido razonamiento en los EEUU “*Under section 101 a person may have invented a machine or a manufacture, which may include anything under the sun that is made by man*”, fue recogida por el ponente de la mayoría, el Juez Burger, citando el informe de los Congresistas que acompañó a la Patent Act de 1952).

<sup>211</sup> A pesar de la trascendencia del caso *Diamond V Chakrabarty*, sin embargo no fue la primera vez que se concedió una patente sobre la materia viva ya que existieron otros casos que precedieron a esta famosa disputa. Así pues a título de ejemplo podemos recordar que Louis Pasteur obtuvo en los EEUU en 1873 una patente sobre una bacteria libre de gérmenes infecciosos producto de la creación del hombre (cfr. GRUBB y THOMSEN, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology*, Oxford University Press, Oxford New York, USA, 2010, p. 275). Para examen de la evolución de la protección de la materia viva en los EEUU, vid. SEASE, “From Microbes, to Corn Seeds, to Oyster, to Mice: Patentability of new Life Forms”, 38 *Drake Law Review* 551 (1989), disponible en [http://www.nationalaglawcenter.org/assets/bibarticles/sease\\_microbes.pdf](http://www.nationalaglawcenter.org/assets/bibarticles/sease_microbes.pdf) (consultada el 11 de junio de 2010).

<sup>212</sup> Así lo recoge AOKI, *Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources*, cit., p. 42.

parte de la USPTO se empezara a admitir la patentabilidad de las plantas o de sus partes que hasta entonces se había denegado.<sup>213</sup>

Finalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto *JEM Ag Suply Inc versus Pioneer HiBred*<sup>214</sup> confirmó en Sentencia de 10 de diciembre de 2001 que las plantas podían obtener la protección por medio de la patente de utilidad a pesar de la existencia de otras formas más limitadas de protección de las mismas con arreglo a la *Plant Patent Act* (PPA) y la *Plant Variety Protection* (PVPA)<sup>215</sup>. La trascendencia de esta decisión estriba en la consolidación de las patentes de utilidad como forma de protección de las plantas a pesar de existir otros regimenes alternativos, como son la PPA y la PPA, con los cuales puede coexistir.

La preferencia de los obtentores norteamericanos por el sistema de patentes de utilidad<sup>216</sup> se fundamenta en que, por una parte, la PPA tiene un ámbito de protección muy estrecho, limitado tan solo a la planta

---

<sup>213</sup> La USPTO admitió con posterioridad la patente sobre un ratón modificado genéticamente *Harvard Onco Mouse*, cfr. GRUBB y THOMSEN, *Patents for Chemicals...*, cit., p. 307 y AOKI, *Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources...*, cit., pp. 42-43.

<sup>214</sup> La multinacional *Pioneer* demandó por infracción de patentes a una compañía agrícola *JEM Ag Suply* la cual adquirió semillas de la primera a través de un distribuidor autorizado, procediendo *JEM Ag Suply* a su reventa cuando tan solo podía destinarlas al cultivo en virtud del contrato de compra en cuestión (las bolsas llevaban una etiqueta en donde se especificaba que la adquisición de las semillas incluía una licencia limitada para ser utilizadas en un solo ciclo de cultivo sin que pudieran ser destinadas el producto de las mismas para la propagación o multiplicación). *JEM Ag Suply* fundamentó su defensa en la invalidez de las patentes en virtud de las cuales sostenía su pretensión *Pioneer*, ya que la USPTO había extendido ilegítimamente el régimen de las patentes de utilidad sin contar con la aprobación del legislador estadounidense dada la existencia de un régimen específico de protección para las plantas en virtud de la PPA y PVPA, cfr. AOKI, *Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources...*, cit., pp. 46 y ss. y 174 y ss.

<sup>215</sup> La decisión tiene su principal argumento, siguiendo la línea doctrinal mantenida en el caso *Chakrabarty*, en rechazar la posibilidad de reducir el ámbito de protección del art. 101 del Título 35 del Código de Patentes Norteamericano ya que el Congreso no había dejado indicación alguna en este sentido. Vid. JANIS y KESAN, "Intellectual Property protection for plant Innovation: Unresolved issues alter JEM v Pioneer", *Illinois Public Law And Legal Theory Research Papers Series*, Research Paper nº 03-01, February 10, 2003, disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=378820](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=378820) (consultada el 31 diciembre de 2008).

<sup>216</sup> Desde el caso *Ex Parte Hibber* hasta la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo se habían emitido por la USPTO más de 1.800 patentes de utilidad sobre plantas, partes de plantas y semillas, según se afirma en dicha resolución (disponible en <http://supreme.justia.com/us/534/124/> (consultada el 11 de junio de 2010).

patentada<sup>217</sup>; y por otra parte, en la PVPA<sup>218</sup> los requisitos para la expedición del correspondiente título de obtención no son tan estrictos como en las patentes de utilidad<sup>219</sup>. Por parte de de la doctrina norteamericana se ha destacado que en la patente de utilidad ofrece una protección más robusta porque no se han recogido las fuertes limitaciones características de la PVPA como pueden ser la *Research Exemption* y la *Crop Exemption*<sup>220</sup>

Los requisitos para las plantas sean patentables son los mismos que para el resto de las invenciones<sup>221</sup>, es decir, los relativos a la novedad<sup>222</sup>, no

---

<sup>217</sup> Recordemos (*cf. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.1) que con arreglo a lo decidido al caso *Imazio Nursery Inc versus Dania Greenhouses*, no bastará que el titular de la patente acredite que el infractor explota una variedad que tenga las mismas características morfológicas y fenotípicas que la variedad de su propiedad, sino también tendrá que probar que este último la obtuvo de donde están almacenadas, *vid. BURCHFIEL, Biotechnology and the Federal Circuit...*, cit., pp. 417 y 418.

<sup>218</sup> Como hemos visto antes (*vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.1) esta ley tiene por objeto las especies que se reproducen sexualmente

<sup>219</sup> BURCHFIEL, *Biotechnology and the Federal Circuit...*, cit., p. 423, nos indica que las patentes de utilidad son más difíciles de conseguir que un título de obtención vegetal porque en las patentes la planta ha de ser nueva, útil y no obvia, así como ser descrita de forma que permita que otros puedan fabricar o usar la invención, una vez que haya expirado la protección. La descripción de la planta supone el depósito del material biológico, por ejemplo las semillas, y que el mismo esté a disposición de todo el mundo. En contraposición el título de obtención vegetal no requiere cumplir con estos requisitos, no se ha de demostrar la utilidad ni la actividad inventiva (*cf. la Sentencia del TS norteamericano de 10 de diciembre de 2001 en el asunto JEM Ag Suply Inc versus Pioneer HiBred*), tan solo que la variedad es nueva, distinta, uniforme y estable (requisitos estos que no son examinados directamente por la PVPO sino que su prueba corre a cargo del obtentor, el cual los ha de acreditar ante dicho organismo), la descripción no es tan extensa como en las patentes, ya que tan solo va referida al cumplimiento de estos requisitos (distinción, uniformidad y estabilidad), y el depósito de las semillas no es accesible al público durante la duración del término de protección. También en este sentido, *vid. JANIS y KESAN, "Weed- Free IP: The Supreme Court, Intellectual Property Interfaces, and the problem of Plants", Illinois Public Law and legal Theory Research Papers Series*, pp. 25 y ss., disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=290634](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=290634) (consultada el 4 de diciembre de 2009) y CHEN, "The Parable of the Seeds: Interpreting the plant variety protection act in furtherance of innovation policy", *Notre Dame Law Review*, Vol. 81, num. 4, 2006, Minnesota Legal Studies Reserach Paper, p. 20, disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=290634](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=290634) (consultada el 4 de diciembre de 2009).

<sup>220</sup> En la PVPA se protege una concreta variedad con arreglo a los postulados de la UPOV, en donde se reconocen, como examinaremos más adelante, los privilegios del obtentor y del agricultor, excepciones éstas que no se recogen en el ámbito de las patentes de utilidad, *cf. BURCHFIEL, Biotechnology and the Federal Circuit...*, cit., p. 424 y JANIS, "Intellectual property Issues in Plant Breeding and Plant Biotecnology", *Biotechnology, Gene Flow, and Intellectual Property Rights: An Agricultural Summit*, Purdue University, disponible en [http://www.agriculture.purdue.edu/arp/ag\\_summit.pdf](http://www.agriculture.purdue.edu/arp/ag_summit.pdf) (consultada el 21 de junio de 2010).

<sup>221</sup> Se regulan en las Secciones 101 y siguientes del Título 35 USC.

obviedad<sup>223</sup> y utilidad<sup>224</sup>, así como cumplir las exigencias formales de la ley para la descripción<sup>225</sup> de tal forma que permita a un experto en la materia ejecutarla (*enablement*). La protección se confiere por un plazo de 20 años<sup>226</sup> y permite al titular de la patente perseguir a los que sin su autorización fabriquen, utilicen, ofrezcan en venta, vendan o importen la invención durante dicho término<sup>227</sup>.

Cumpliendo estos requisitos se pueden proteger a través de la patente de utilidad las plantas, comprendan o no una variedad vegetal, sus órganos, los genes responsables de determinadas características de las plantas<sup>228</sup>, así como los procedimientos de obtención de dichas invenciones<sup>229</sup>

---

<sup>222</sup> Con arreglo a lo dispuesto en la Sección 102 del Título 35 USC para cumplir con el requisito de la novedad se requiere que la misma no haya sido usada o vendida en EEUU un año anterior a la solicitud, o bien que dentro de ese año la misma no haya sido objeto de publicación en cualquier parte del mundo. *Vid.* FERRITER, "The Coexistence of Plant Patents and Utility Patents in the United States", conferencia pronunciada en el Congreso de CIOFORA celebrado en Sevilla el 3 de marzo de 2010 sobre *Plant Breeder's Rights*, depositadas del congreso en poder del autor de la Tesis.

<sup>223</sup> Este requisito se regula en la Sección 103 del Título 35 USC, y tiene su equivalente en Europa con el correspondiente a la actividad inventiva, como así se confirma en el pie de nota del art. 27.1 ADPIC.

<sup>224</sup> *Cfr.* Sección 101 del Título 35 USC. La utilidad corresponde en Europa al requisito de la aplicación industrial. Igualmente se recoge esta equivalencia en el pie de nota del art. 27.1 ADPIC. HAUDA, "Evolution of Plant Variety Protection...", *cit.*, p. 7, nos indica que con arreglo a la directrices de la USPTO el requisito de la utilidad está fundamentado en un test de tres apartados, a saber: específica, sustancial y creíble. la utilidad tiene que ser específica en relación a la materia reivindicada, ya que un fragmento de ADN que ha sido aislado sin descubrir su uso no puede ser patentado. La utilidad ha de ser sustancial en el sentido que tenga que la misma sea real. La utilidad debe ser creíble para una persona que tenga la destreza necesaria en esa área de conocimiento. Afirma esta autora que con estos requisitos se garantiza por parte de la USPTO de que ninguna invención sea patentada sin que su utilidad sea descubierta.

<sup>225</sup> BURCHFIEL, *Biotechnology and the Federal Circuit...*, *cit.*, p. 424, nos indica que la descripción requiere el depósito de la materia biológica (por ejemplo semillas) y que el mismo esté disponible al público, si bien existen supuestos contemplados en La Sección 1.802 del Título 37 del Código Federal de los EEUU en los que no será necesario dicho depósito como por ejemplo cuando el material es conocido y se pueda tener el libre acceso al mismo.

<sup>226</sup> A contar desde la solicitud, *cfr.* Sección 154 del Título 35 USC.

<sup>227</sup> *Cfr.* Sección 271 del Título 35 USC.

<sup>228</sup> Como por ejemplo aquellos a los cuales se les atribuye la cualidad de hacer a las plantas resistentes a los herbicidas o a los insectos, lo que posibilita que mediante la patente de un gen se pueda proteger varias especies vegetales, a diferencia de lo que acontece en los derechos de obtención vegetal en donde tan solo se protege una sola concreta variedad vegetal.

### 2.2.3.3) Conclusión. El sistema estadounidense de protección

Una vez vista la evolución de los diferentes derechos de propiedad industrial que protegen a las plantas en los EEUU<sup>230</sup>, podemos afirmar que en dicho país los tres regímenes examinados, la *Plant Patent*, la *Plant Variety Protection* y la *Utility Patent* constituyen sistemas alternativos de protección, pero que en sus ámbitos respectivos pueden superponerse sin que, por tanto, se excluyan entre sí<sup>231</sup>.

Actualmente es posible en los Estados Unidos que las variedades vegetales que se reproducen asexualmente obtengan protección al mismo tiempo a través de la patente de utilidad y la patente de plantas; e igualmente, las variedades vegetales que se reproducen sexualmente estén amparadas simultáneamente por la patente de utilidad y el derecho a la obtención vegetal que se reconoce en la *Plant Variety Protection act* de 1970<sup>232</sup>

---

<sup>229</sup> Se suele utilizar la patente de utilidad por la gran industria semillera para proteger plantas o semillas de gran valor económico, entre ellas, las variedades transgénicas (soja, algodón, maíz, colza). No obstante también se utiliza esta forma de protección para determinadas variedades ornamentales. Existe al respecto numerosos estudios, no obstante para una mayor información a este respecto, *vid.* BARTON, "Acquiring Protection for improved Germplasm and inbred lines", ERBISCH AND MAREDDIA *coor.*, *Intellectual property rights in agricultural biotechnology*, CABI Publishing, Cambridge, USA, 2004, p. 23 y ss.; BENTTON S. DUFFETT, *Basic Principles of Plants patents and Utility patents...*, *cit.*, p. 38 y WRIGHT, *Plant Genetic Engineering and intellectual Property Protection*, Agriculture Biotechnology in California Series, Publication 8186, University of California, Division of Agriculture and Natural Resources disponible en <http://anrcatalog.ucdavis.edu/pdf/8186.pdf> (consultada el 25 de junio de 2010).

<sup>230</sup> En el ámbito del Derecho estadounidense se utiliza otros instrumentos jurídicos que, aún no teniendo por objeto directo la materia viva vegetal, son utilizados con la finalidad de tutelar las invenciones en este ámbito. Se ha señalado como formas complementarias de protección intelectual sobre las plantas a los siguientes: secretos de empresa, marcas, normas de competencia desleal y las restricciones postventa de las licencias; *Vid.* JANIS, "Supplemental Forms of Intellectual Property Protection for Plants", en *1 MINNESOTA J. LAW SCI. TECH.* 305, (2004), disponible en [http://www.mjlst.umn.edu/pdfs/janis\\_s7.pdf](http://www.mjlst.umn.edu/pdfs/janis_s7.pdf). (consultada el 2 de enero 2009). De ellas la que más nos interesa a los efectos de este estudio es la correspondiente a las licencias contractuales, que serán objeto de examen más adelante en el presente trabajo de investigación; también en ese sentido, SEASE, "Protection Available for Plants Under United States Satates Laws, Both federal and State", en *ISF Internacional Seminar Patent protection of Plant- Related Innovations: facts and Issues*, Copenhagen, 1-2 June 2006, documento en formato CD en poder del autor de la Tesis.

<sup>231</sup> El Juez Thomas en la STS de 10 de diciembre de 2001 en el caso *JEM Ag Suply Inc versus Pioneer HiBred* hace alusión a la compatibilidad en los Estados Unidos de la patente de utilidad con la patente de plantas y los Títulos de obtención vegetal.

<sup>232</sup> *Cfr.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, *cit.*, p. 98.

### **2.3) La incidencia de otros Convenios Internacionales en la protección de las innovaciones en la materia vegetal**

Existen otros instrumentos normativos a nivel internacional que influyen directa o indirectamente en la protección de la materia viva vegetal, razón por la cual haremos una breve referencia a este respecto<sup>233</sup>.

#### **2.3.1) El Convenio de la Diversidad Biológica**

El Convenio de la Diversidad Biológica<sup>234</sup> fue elaborado en el seno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el cual fue adoptado el 22 de mayo de 1992 en Nairobi, procediéndose a su ratificación en junio de 1992 en Río de Janeiro<sup>235</sup>. El Convenio especifica en su art. 1 que sus objetivos son: *“la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”*<sup>236</sup>. En el art. 2 se recoge el concepto de diversidad biológica, por el cual se ha de entender la variabilidad de organismos vivos de cualquier

---

<sup>233</sup> Para una panorámica de estos instrumentos internacionales, *Vid.* CABRERA MEDAGLIA, “Propiedad intelectual, recursos genéticos y Derecho a la alimentación: Recientes desarrollos de interés”, *Alimentación y Derecho Internacional. Normas, Institucionales y procesos.* AAVV, Marcial Pons, Madrid, 2013. pp. 162-196.

<sup>234</sup> Para un estudio completo sobre dicho Convenio nos remitimos a PÉREZ SALOM, *Recursos Genéticos, Biotecnología y Derecho Internacional. La distribución justa y equitativa de beneficios en el Convenio sobre la Biodiversidad*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2002; IDEM, “Hacia un régimen internacional sobre el acceso a los recursos Genéticos y la participación en sus beneficios”, *Biotecnología, desarrollo y justicia*, Romeo Casabona (Ed.), Comares, Granada, 2008. Igualmente y de forma resumida se aborda los aspectos más interesantes del Convenio de la Diversidad Biológica, *vid.* LAGO CANDEIRA, “El protocolo de Nagoya. El éxito de una ardua y compleja negociación”, *Ambienta*, num. 94, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, disponible en <http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Lago.htm> (consultada el 6 de julio de 2012).

<sup>235</sup> El CDB entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. La Unión Europea forma parte del Convenio como consecuencia de la Decisión 93/626/ CEE (*cf.* el Considerando 55 de la Directiva 44/98/CE). En España, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad regula el acceso a los recursos genéticos (*cf.* los Capítulos segundo, tercero y cuarto del Título IV de la referida ley).

<sup>236</sup> Dichos objetivos se han de conseguir, según se ordena en el art. 1 CDB, mediante un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.

fuente<sup>237</sup>, entre los que están incluidos los recursos genéticos de origen vegetal.

Estos recursos fitogenéticos son absolutamente fundamentales tanto para preservar la riqueza de la diversidad biológica como para su utilización en los trabajos de mejora de genética vegetal. La peculiaridad de la situación estriba en que la mayor parte de los mismos se encuentran localizados en países en desarrollo<sup>238</sup> lo cual genera un potencial conflicto entre estos Estados y los países desarrollados en donde se encuentran las grandes multinacionales que, con sus respectivos intereses comerciales,<sup>239</sup> necesitan tener acceso a dichos recursos para sus respectivos programas de investigación o mejora vegetal; y cuyos logros o resultados de la misma, están amparados por una legislación que reconocen unos derechos de propiedad intelectual sólidos sobre las nuevas variedades vegetales que se obtengan a partir de los mismos. Los países en desarrollo aspiran a participar en esas innovaciones mediante el reconocimiento de ciertos derechos sobre esos resultados en los cuales se han utilizado sus respectivos recursos genéticos<sup>240</sup>. El Convenio de la Diversidad Biológica trata de conciliar ambos posicionamientos en base al reconocimiento de los intereses que están en juego

---

<sup>237</sup> Indica PÉREZ SALOM, *Recursos Genéticos...*, cit., p. 35, que la diversidad biológica consiste en la variedad de todas las especies de plantas, animales y microorganismos, así como de los ecosistemas y los procesos ecológicos de los que aquellos forman parte.

<sup>238</sup> CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, *Recursos Fitogenéticos*, cit., pp. 171 y ss., señalan que la mayor parte de los recursos fitogenéticos se encuentran en países en vías de desarrollo debido a que en ellos la erosión genética ha sido más tardía que en los países desarrollados. Por otra parte estos autores destacan la importancia del control de estos recursos ya que numerosas variedades se han obtenido utilizando estos materiales, y quien domine los mismos lo hará con la agricultura del futuro.

<sup>239</sup> En relación a esta problemática en donde se examina como el germoplasma vegetal pasó de ser un producto de la naturaleza de libre acceso, en cuanto el mismo tenía la consideración de patrimonio de la humanidad, a convertirse en una mercancía (commodity) sujeta a la soberanía de los países en donde estaban localizados, *vid.* AOKI, *Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources*, cit., pp. 5 y ss. y especialmente el Capítulo 4 que lleva por título "Overlapping International Legal Regimes for Plant Genetic Resources: From Heritage to Sovereign Property".

<sup>240</sup> LAGO CANDEIRA, ("El protocolo de Nagoya...", cit., p. 3) hace alusión al caso del descubrimiento de una planta en Madagascar (*Rosy perwinkie*), de la cual se obtuvieron una serie de alcaloides que tenían como propiedad la de ser unos potentes anticancerígenos y respecto a los cuales se obtuvieron, solo en el año 1993, 180 millones de dólares con la venta de los mismos. La investigación y desarrollo de esos productos se realizó fuera de Madagascar sin que revertera a dicho país, ni un solo dólar de los ingresos generados por ese descubrimiento.



Una de las cuestiones que mayor preocupación ha ocasionado es el deseo de los países en desarrollo de que, en cumplimiento de las disposiciones de la disposiciones del Convenio de la Diversidad Biológica, se incluyera como requisito para la concesión de un derecho de obtención vegetal o de una patente el de revelar el origen del recurso genético del cual procede la variedad vegetal a proteger, así como la acreditación de que dicho recurso ha sido adquirido en forma legítima. Dichas aspiraciones han sido examinadas en la UPOV, la cual se ha manifestado indicando que el reconocimiento de un derecho de obtención vegetal no se puede hacer depender de requisitos adicionales a los establecidos en su convenio<sup>241</sup>, sin perjuicio de que ambos convenios deben de apoyarse mutuamente<sup>242</sup>.

Cabe destacar que lo que en definitiva hace el Convenio de la Diversidad Biológica es reconocer la soberanía<sup>243</sup> de cada uno de los Estados sobre sus

---

<sup>241</sup> Son los requisitos referidos a la novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad.

<sup>242</sup>A este respecto, *vid "Respuesta de la UPOV a la notificación con fecha de 26 de Junio de 2003 del Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica"* disponible en la pagina web de la UPOV. En términos similares han realizado una declaración institucional las organizaciones CIOPORA y ESA, disponibles en sus respectivas paginas web. En el ámbito de La Unión Europea, la Directiva 44/98/CE hace referencia al Convenio de la Diversidad Biológica en sus Considerandos 55 y 56. A este respecto, LLEWELYN y ADCOCK (*European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 57, 60 y 61) nos indican que el Convenio de la Diversidad Biológica ha tenido escaso impacto en la normativa comunitaria porque a pesar que el art. 8.j) CDB (recogido en el Considerando 55) se ha interpretado en el sentido de que: a) es necesario el consentimiento previo de las comunidades locales para la utilización o acceso a la material genético proveniente de las mismas, b) la revelación de la fuente de donde procedan y c) la participación de dichas comunidades en cualquier beneficio que se obtengan por el empleo de dicho recurso genético, no se ha formalizado como requisito que sea preciso la obtención de dicho consentimiento previo para tramitar la solicitud correspondiente de un derecho de obtención vegetal o una patente. En relación a la revelación del origen de la materia vegetal, nos indican dichos autores, que el Reglamento Base Comunitario (2100/94) sí exige en su art. 50.1.g) que se exprese en la solicitud el origen geográfico de la variedad

En España la LOV no existe ningún precepto semejante al citado art. 50.1.g) RBC. Sin embargo en el art. 23.2 NLP se establece que: "2. Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente". En sentido similar se pronuncia el Considerando 27 de la Directiva 44/98/CE.

<sup>243</sup> En el artículo 8.j) CDB se realiza una referencia a los denominados conocimientos tradicionales de los de las comunidades indígenas cuyas practicas estén asociadas a la diversidad biológica, las cuales son tenidos en consideración por el Convenio de la Diversidad Biológica ante el temor de que dichos conocimientos puedan ser indebidamente apropiados mediante derechos de propiedad intelectual o industrial en países diferentes de los cuales provienen los mismos. A este respecto, *cfr.* LAGO CANDEIRA, ("El protocolo de Nagoya...", cit., p. 3), quien señala que la bioprospección utiliza el saber tradicional de agricultores o comunidades indígenas y locales que ponen al investigador sobre la pista del posible valor a añadir, conocimientos estos que no han sido protegido con ningún derecho de propiedad intelectual y que con posterioridad se llega a patentar los mismos como innovación propia

recursos naturales<sup>244</sup>, así como la facultad que tiene dichos Estados de regular el acceso a los mismos (art. 15 CDB) en base al principio de consentimiento fundamentado previo de la parte que proporciona los mismos a fin de asegurar una participación justa y equitativa en los resultados de las actividades de investigación y desarrollo, y de los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole<sup>245</sup> por parte de los países de donde procedan dichos recursos genéticos<sup>246</sup>.

---

por parte de las multinacionales (cita el ejemplo de un producto fungicida derivado de semillas del árbol Neem de procedencia india, sobre el cual se concedió una patente por la OEP en 1994 que finalmente fue revocada).

En el seno de la OMPI, sensible a esta problemática, se constituyó en octubre del año 2000 El Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore el cual constituye un foro de debate en el cual se examinan las cuestiones de la propiedad intelectual en relación al acceso a los recursos genéticos, la distribución de beneficios y la protección de los conocimientos tradicionales, [vid. WO/GA/26/6, disponible en [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo\\_ga\\_26/wo\\_ga\\_26\\_6.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_26/wo_ga_26_6.pdf) consultada el 22 de junio de 2012)].

En el seno de la OMC, en la Conferencia Ministerial celebrada en Doha en el año 2001, (declaración ministerial de 14 de noviembre de 2001) se encomienda al Consejo de los ADPIC que examine, entre otras cosas, la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y el Folclore, (vid. WT/MIN(01)DEC/1, disponible en [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/mindecl\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm), consultada el 22 de junio 2012).

Para un examen más detallado sobre estos aspectos de los conocimientos tradicionales, vid. MASSAGUER FUENTES, "Algunos aspectos de la protección jurídica de los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos mediante el sistema de propiedad intelectual", *ADI*, tomo 23, 2002, pp. 197-221. CORRIPIO GIL DELGADO y COUTO GÁLVEZ, ("Los derechos de propiedad Intelectual en el sector biotecnológico agrario y la protección de los conocimientos tradicionales", *ICADE. Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y empresariales*, num. 75, 2008, p. 70) señalan que algunos países como Costa Rica y Perú protegen dichos conocimientos tradicionales a través de una especie de derecho comunitario o colectivo de propiedad. En el caso de Perú se prevé un contrato de licencia de uso y explotación de esos conocimientos colectivos que se otorgaría por parte de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas poseedores de los citados conocimientos.

<sup>244</sup> A pesar de este reconocimiento, no se ha podido impedir que se hayan dado casos de biopiratería como el caso del Arroz Basmati, procedente de la India, en donde la empresa Americana *RiceTec* obtuvo varias variedades nuevas de arroz cruzando dicho material con arroz largo americano. Información disponible en [http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/455/arroz\\_basmati.pdf](http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/455/arroz_basmati.pdf) (consultada el 11 de mayo de 2009). GÓMEZ SEGADE, "Organización Europea de Patentes. Revocación de una patente europea para maíz de aceite" (Noticia), *ADI*, tomo 23, 2003, pp. 1.290-1291, recoge la revocación por la División de Oposición de la OEP de una patente concedida a la multinacional DU PONT para un tipo de maíz con un alto contenido en aceite, ante la oposición fundada en la falta de novedad que a tal efecto formuló el gobierno mexicano y otras organizaciones con arreglo al procedimiento previsto en el CPE, ya que un maíz de características semejantes al descrito en la patente ya era conocido en México. Señala este autor que la revocación se justificó por el hecho de que la patente concedida no cumplía el requisito de una descripción suficiente para que pudiera ser ejecutada por un técnico medio en la materia ni tenía suficiente actividad inventiva.

<sup>245</sup> LAGO CANDEIRA, ("El protocolo de Nagoya...", cit., p. 3) señala que el art. 15 CDB establece un delicado equilibrio entre los países proveedores y de los países usuarios de

Por otra parte, a tenor de lo dispuesto en el art. 16 CDB se reconoce a los países en desarrollo el acceso a la tecnología que se obtenga como consecuencia de la utilización de los recursos genéticos, si bien teniendo en cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual<sup>247</sup>.

En último lugar, dentro del ámbito comunitario, el Reglamento num. 511 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 aprueba las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los

---

recursos genéticos, al disponer la obligación de los primeros de facilitar el acceso a sus recursos genéticos y los segundos a promover el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización en su jurisdicción en los términos mutuamente convenidos.

<sup>246</sup> Conocido en el ámbito doctrinal y de los Convenios Internacionales como ABS (*Access to Genetic Resources and Benefit Sharing*). Dicha participación tiene lugar mediante acuerdos bilaterales entre el adquirente del material, que puede ser una estación experimental o una empresa, y el Estado propietario de los recursos genéticos en cuestión a través de los denominados *Material Transfer Agreement* (MTA), en virtud de los cuales se ceden los recursos genéticos en cuestión, a cambio de beneficios monetarios o no monetarios. En este sentido puede verse las Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los beneficios provenientes de utilización, aprobadas por la Conferencia de las partes suscriptoras del Convenio en la reunión celebrada en La Haya en abril de 2002 (el nombre de las mismas hace referencia a que el primer borrador fue preparado en Bonn en la reunión intergubernamental de octubre de 2001). En dichas directrices se establecen unas orientaciones, sin carácter vinculante, sobre las medidas legislativas, administrativas o de política de acceso y participación en los beneficios, así como cual ha de ser el contenido de los contratos de transferencias de materiales (MTA), en donde se puede contemplar cualquier tipo de acuerdo en materia de propiedad intelectual, y en concreto articular un contrato de licencia sobre las invenciones que en el ámbito de la materia vegetal se obtengan como consecuencia de la utilización de los recursos genéticos en cuestión. Igualmente en dicha normativa existe un capítulo dedicado al consentimiento fundamentado previo y al papel que va a tener los derechos de propiedad intelectual en ese régimen de acceso y participación en los beneficios que se deriven de la utilización comercial de los recursos genéticos. Dichas directrices están disponible en la pagina web <https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-es.pdf> (consultada el 14 de mayo de 2009).

<sup>247</sup> Sobre este aspecto, *vid.* DUTFIELD, *Intellectual Property Rights...*, cit., p. 213. Por parte de la doctrina se ha indicado que es en el apartado segundo del art. 16 CDB en donde se ha incardinado la conexión entre este Convenio y el ADPIC (TRIPS), aunque no exista una referencia expresa al respecto en ninguno de ambos textos normativos, siendo la transferencia tecnológica uno de los elementos que pueda estructurar los acuerdos sobre la utilización de los recursos genéticos. En este sentido, *vid.* CABRERA MEDAGLIA, "Study on the relationship between the ABS international Regimen and other international instruments which govern the use of genetic resources: The World Trade Organization (WTO); The World Intellectual Property Rights Organization (WIPO); and The International Union for the Protection of the New Varieties of Plants (UPOV)", en *Replay of January 23, 2009, to the Letter of the Excutive Secretary of the Convention Biological Diversity (CBD) of the December 19, 2008, providing a peer review of the Draft Study*; disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/upov\\_comments\\_Medaglia\\_study\\_final.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/upov_comments_Medaglia_study_final.pdf) (consultada el 14 de mayo de 2009); Igualmente, DUTFIELD, *Intellectual Property Rights...*, cit., p. 213.

beneficios que se deriven de su utilización en la Unión<sup>248</sup>. Instrumento fundamental del Reglamento 511/2014 son los certificados de conformidad, ya que tal como se recoge en el Considerando 21 del referido reglamento, *“para garantizar la aplicación efectiva del Protocolo de Nagoya, todos los usuarios de recursos genéticos y de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos deben actuar con la debida diligencia para asegurarse de que se ha accedido a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos de conformidad con los requisitos legales o reglamentarios aplicables, y velar por que se establezca una participación en los beneficios justa y equitativa, cuando proceda. En este contexto, las autoridades competentes deben aceptar los certificados de conformidad reconocidos a nivel internacional como prueba de que se ha accedido legalmente a los recursos genéticos a que se refieren y de que se han establecido condiciones mutuamente acordadas para los usuarios y la utilización que en ellos se especifican”*

---

<sup>248</sup> El Protocolo de Nagoya es un tratado internacional aprobado el 29 de octubre de 2010 en el que se desarrollan las normas generales del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas al acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a los mismos (Cfr. el Considerando 2 del Reglamento num. 511/2014). LAGO CANDEIRA, (“El protocolo de Nagoya...”, cit., p. 3, 4 y 6) señala que debido al carácter no vinculante de las Directrices de Bonn ha sido bajo el interés que ha demostrado las partes del convenio en su aplicación, de ahí que el Protocolo de Nagoya aprobado el 30 de octubre de 2010 (Décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la diversidad biológica) trata de asegurar la participación justa y equitativa en el reparto de beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, manteniendo el sistema establecido por el Convenio de la Diversidad Biológica en relación al consentimiento fundamentado previo (o PIC siguiendo la terminología inglesa de *Prior Informed Consent*) y la negociación de términos mutuamente convenidos (MAT de *Mutually Agreed Terms*), si bien se incorpora un certificado de cumplimiento o documento equivalente que ha de ser emitido por el país proveedor con el que se acredita que los recursos genéticos han sido adquiridos de forma legal. Dicho documento ha de ser exigido por los puntos de control de los países usuarios de los mismos. Señala este autor que aunque el protocolo no introdujo una lista indicativa de cuales son los puntos de control, el que estuvo presente en las negociaciones fue el de la oficina de patentes. Sobre la importancia del Protocolo de Nagoya, *vid.* GÓMEZ SEGADE, “Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización” (Noticia), *ADI*, tomo 31, 2010-11, pp. 982 y 983. Igualmente BONDÍA GARCÍA, “La reivindicación de los derechos humanos emergentes bioculturales: Los logros del Protocolo de Nagoya”, *Alimentación y Derecho Internacional. Normas, Institucionales y procesos*. AAVV, Marcial Pons, Madrid, 2013. pp. 229-252.

### **2.3.2) El Tratado internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura**

En el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación se aprobó el 3 de noviembre de 2001 "El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura"<sup>249</sup> (TIRFAG)<sup>250</sup>. En el art. 1 se establecen sus objetivos, cuales son la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio de la Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad Alimentaria.

El TIRFAG tiene por objeto exclusivo regular los recursos filogenéticos destinados a la alimentación y agricultura<sup>251</sup> que en el Anexo I del mismo se enumeran<sup>252</sup>, siendo su aspecto más novedoso el establecimiento de un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios respecto a los mismos por medio de un acuerdo normalizado de transferencia de material<sup>253</sup>, por el cual las partes tienen acceso a los bancos de genes

---

<sup>249</sup> Entró en vigor el 29 de junio de 2004. En España, la utilización y conservación de los recursos fitogenéticos se regulan en la Ley 30/2006, de 26 de julio de Plantas y Semillas de Vivero (*cf.* los arts. 1 y 44 a 45 de la citada ley).

<sup>250</sup> Para un visión general del TIRFAG en relación a los recursos fitogenéticos, *Vid.* MARTÍNEZ BARRABÉS, "La regulación jurídica internacional de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura", *Alimentación y Derecho Internacional. Normas, Institucionales y procesos.* AAVV, Marcial Pons, Madrid, 2013. pp. 197-227.

<sup>251</sup> En el tratado se indica que por recursos fitogenéticos para la alimentación y agricultura se entiende cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura (*cf.* el art. 2 TIRFAG). La gran contribución del TIRFAG es que en el mismo no solo se prevé la conservación *in situ* del material genético, al igual que el Convenio de la Diversidad Biológica, sino también, la conservación *ex situ*, es decir fuera de su habitat natural de dichos recursos fitogenéticos. Por otra parte, el art. 9 TIRFAG se reconoce ciertos derechos a los agricultores y a las comunidades locales e indígenas por su contribución a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola del mundo. Sobre este aspecto, *vid.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 59 y 60.

<sup>252</sup> En dicho Anexo se enumeran una serie de cultivos que son absolutamente fundamentales para la alimentación como el trigo, el maíz, el arroz, la patata, el girasol, entre otros.

<sup>253</sup> El Órgano Rector del Tratado en su resolución 1/2006 de 16 de junio, aprobó el Acuerdo normalizado de transferencia de material. Disponible en la pagina web del tratado, *vid.* <ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/agreements/smta/SMTAs.pdf> (consultada el 22 de mayo de 2009). Señala CORREA ("Considerations on the Standard material Transfer Agreement

controlados por el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI)<sup>254</sup>. Igualmente se prevé que un porcentaje de las ventas vayan destinadas a un fondo común gestionados por el Órgano Rector vinculados al cumplimiento de los fines del Tratado<sup>255</sup>, entre ellos el de solucionar las controversias que surjan en el cumplimiento del acuerdo normalizado de transferencia de material.

### **2.3.3) El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)**

El ADPIC es uno de los anejos<sup>256</sup> del Acuerdo firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 por el que se crea la Organización Mundial del Comercio fruto de los trabajos de la Ronda de Uruguay iniciada por los países integrantes del GATT<sup>257</sup> cuyos comienzos se sitúan con la declaración de Punta del Este

---

Under the FAO Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agricultura”, *The Journal of World Intellectual Property*, Vol.9, num.2, 2006, p. 147) que con arreglo a lo prescrito en el art. 12.3 del tratado dicho acuerdo, solo podrá tener por objeto el acceso a los recursos fitogenéticos con la finalidad de investigación, mejoramiento y la capacitación para la alimentación y agricultura. Si el acuerdo tiene una finalidad diferente a la prevista, entonces el TIRFAG no será aplicable, sino que el contrato en cuestión estará sujeto al CDB.

<sup>254</sup> El Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) es una alianza estratégica creada en 1971 cuya misión primordial es la de coordinar los Centros Internacionales de Investigación Agrícola (CIIA) en donde se encuentra la colecciones *ex situ* de los recursos fitogenéticos a que se refiere el TIRFAG, entre dichos centros de investigación agrícola se encuentran, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el Centro del Arroz para África (WARDA), Centro Internacional de la Papa (CIP). Para más información de dicho organismo se puede consultar la página web del GCIAI disponible en <http://www.cgiar.org/languages/lang-spanish.htm>.

<sup>255</sup> Como aspecto significativo del tratado se prevé en el art. 12.3.d) TIRFAG que el receptor del material fitogenético no podrá reservarse ningún derecho de propiedad y de ninguna otra índole que limite el acceso a los mismos. Si bien esta limitación no se extenderá a los productos obtenidos a partir del mismo. Dicha prohibición se ha incorporado al modelo de acuerdo aprobado en el año 2006 a que se ha hecho referencia anteriormente.

<sup>256</sup> En concreto el Anejo 1C, conocido internacionalmente con el acrónimo de TRIPS, el cual responde a su denominación en Inglés *Trade Related Aspects Of Intellectual PropertyRights*.

<sup>257</sup> Después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de países firmaron en 30 de octubre de 1947 el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio cuyo objetivo principal era las rebajas arancelarias con la finalidad de liberalizar el comercio internacional (GATT es el acrónimo de la denominación del Acuerdo en inglés, a saber: *General Agreements on Tariff and Trade*). Debido a la oposición de los Estados Unidos en el periodo de la Guerra Fría a la constitución de la Organización Internacional del Comercio, organismo especializado dentro de la ONU que debería ocuparse de la cooperación económica internacional y que viniera a acompañar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, el GATT fue el único instrumento por el que se rigió el comercio internacional desde 1948, fecha esta de su entrada en vigor, hasta el establecimiento de la OMC en 1995, *vid.* pagina web de la OMC,

(Uruguay) el 20 de septiembre de 1986. Dicho anejo tiene como objetivo el establecer unas reglas que por el que se han de regular los derechos de propiedad intelectual y el control sobre la producción y comercio de los productos derivados de los citados derechos<sup>258</sup>, ya que se había puesto de manifiesto la necesidad de proteger la propiedad intelectual a través de la reglamentación del comercio internacional dada la incapacidad de la OMPI para conseguir avances a este respecto<sup>259</sup>.

Sin perjuicio de remitirnos a los diversos estudios existentes sobre los ADPIC, sí debemos indicar que en dicho texto se contienen unas normas en las que se establece un estándar mínimo de protección<sup>260</sup> sobre los derechos relacionados en la parte segunda del citado anejo<sup>261</sup>. En concreto el apartado b) del art. 27.3 ADPIC<sup>262</sup> hace referencia a la protección de la

---

disponible en [http://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/fact4\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm) (consultada el 29 de mayo de 2009).

<sup>258</sup> Vid. CORREA, en *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Comentary on The Trips Agreement*; Oxford University Press, Oxford, 2007, Prefacio.

<sup>259</sup> Así lo afirma GÓMEZ SEGADÉ, "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 213. Igualmente nos indica este autor, al hilo de la unánime opinión internacional doctrinal existente a este respecto, que la globalización de la propiedad intelectual iniciada con el ADPIC no se realiza por consenso, sino que constituye una imposición de los países más industrializados, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ, "La mundialización de la propiedad industrial y del derecho de autor", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 35 y ss.

<sup>260</sup> Del art. 1 ADPIC se desprende que su finalidad es la de establecer un mínimo de protección susceptible de ser incrementado por el desarrollo legislativo que se pueda realizar por parte de los países contratantes. En este sentido CORREA, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights...*, cit., pp. 21 y ss. y GÓMEZ SEGADÉ, "El Acuerdo ADPIC...", cit., pp. 220 y 234.

<sup>261</sup> En concreto estos derechos son los siguientes: derecho de autor y derechos conexos, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Respecto al término propiedad intelectual que es utilizado por el ADPIC se ha de indicar que dentro del mismo están integrados los derechos de propiedad intelectual e industrial, a diferencia de lo que acontece en la normativa española en la que dicha expresión se corresponde con el derecho de autor conforme a la tradición continental europea, y el copyright en países de tradición anglosajona. En este sentido GÓMEZ SEGADÉ, "El Acuerdo ADPIC...", cit., pp. 201 y 203.

<sup>262</sup> El art. 27 ADPIC lleva por título "*materia patentable*" y en el mismo se establece la patentabilidad de todo tipo de invenciones siempre y cuando se cumplan los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Para un estudio en concreto sobre las patentes y el ADPIC, LOBATO GARCIA- MIJAN, "Las disposiciones en materia de patentes del acuerdo ADPIC", *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del*

materia vegetal<sup>263</sup> y sobre la base del mismo, podemos afirmar<sup>264</sup> que, por una parte se autoriza excluir del ámbito de las patentes a las plantas y animales así como a los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de los mismos; y por otra, se establecen dos mandatos: a) Que han de ser patentables las invenciones relativas a los microorganismos así como los procedimientos no biológicos o microbiológicos; b) Que han de ser protegibles las obtenciones vegetales a través de las patentes, o mediante un sistema eficaz *sui generis* o bien por una combinación de aquéllas y éste.

En relación dicho apartado b) del art. 27.3 ADPIC, se ha afirmado, que por la forma en que esta redactado, parece estar inspirado en el anteriormente visto art. 53.b) CPE en donde se recoge las excepciones a la patentabilidad<sup>265</sup>. Sin embargo hay que aclarar<sup>266</sup> que en el ADPIC se establece la obligación de proveer protección a las obtenciones vegetales a través de la patente, entre otros tipos de derechos de propiedad industrial, a diferencia de lo que acontece en el texto europeo en el que las variedades vegetales no son patentables. Por otra parte, en relación a las plantas y animales, con arreglo al ADPIC su patentabilidad puede ser excluida cuando en el CPE son objeto expreso de dicha forma de protección. No obstante a pesar de las diferencias entre el ADPIC y el CPE, por la doctrina se ha indicado la compatibilidad entre los arts. 27.3.b) ADPIC y el artículo 53.b) CPE, en lo que se refiere a las variedades vegetales, toda vez que este último precepto excluye de la patente a las mismas, lo que obliga a los Estados signatarios de ambos textos internacionales a proveer el otro tipo de protección

---

*Comercio*, dir. Iglesias Prada, Instituto de Derecho y Ética Industrial, tomo I, 1997 pp. 239-313 y PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS regime of patents rights*, Kluwer Law International, La Haya, segunda edición, 2005.

<sup>263</sup> En concreto la citada disposición señala literalmente: "3 Los miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:...b) Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC".

<sup>264</sup> Siguiendo a LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 117.

<sup>265</sup> Así lo asevera PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS regime of patents rights*, cit., p. 217, igualmente LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 118.

<sup>266</sup> *Cfr.* PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS regime of patents rights*, cit., p. 217.



previsto en el ADPIC para las obtenciones vegetales, es decir el sistema eficaz *sui generis*, lo cual se cumple mediante la adhesión al sistema UPOV, o tratándose de países comunitarios mediante el Reglamento num. 2100/94 de 27 de julio de 1994 relativo a la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales<sup>267</sup>, toda vez que esta última normativa está fundamentada en el sistema UPOV<sup>268</sup>.

Por lo que se refiere a las obtenciones vegetales y como antes hemos afirmado, el ADPIC exige su protección, la cual se podrá articular a través de la patente o un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de ambos. Respecto a qué ha de entenderse por un sistema eficaz *sui generis*, tenemos que destacar que el citado texto normativo no nos ofrece una definición<sup>269</sup> que nos pueda ilustrar sobre cuáles son las exigencias del mismo sobre este particular aspecto. A diferencia de la referencia expresa que se realiza en el ADPIC a los Convenios de París y de Berna por lo que se refiere a la propiedad industrial y los derechos de autor respectivamente<sup>270</sup>, en el art. 27.3.b) ADPIC no se cita a ninguno de los convenios UPOV en sus distintas versiones como forma eficaz de protección de las variedades vegetales. Sin embargo, a pesar de esta omisión, se ha llegado a afirmar que los Convenios UPOV en sus versiones de 1978 y 1991 son considerados como un sistema eficaz de protección *sui generis*, opinión esta que es unánimemente compartida<sup>271</sup>.

---

<sup>267</sup> Cfr. TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, Londres, tercera edición, 2008, p. 65.

<sup>268</sup> Tenemos que pensar el caso particular de países como Grecia, el cual no está adherido al sistema UPOV, pero al ser Estado miembro de la Unión Europea y ser aplicable en el mismo el Reglamento Base Comunitario, está cumpliendo con las exigencias del ADPIC en lo que se refiere a este tipo de protección.

<sup>269</sup> En realidad el ADPIC no ofrece definiciones de ningún tipo respecto a los términos jurídicos utilizados, siendo esta una característica que ofrece una cierta flexibilidad a los Estados miembros de la OMC a la hora de adaptar sus respectivas legislaciones en el plano interno.

<sup>270</sup> Véase por ejemplo el art. 1.3 ADPIC.

<sup>271</sup> Así lo manifestó la UPOV en una declaración institucional realizada el 19 de septiembre de 2002 ante el Consejo del ADPIC, del cual forma parte, y que lleva por título "*La armonización internacional de la protección de las obtenciones vegetales*", disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/pdf/international\\_harmonization.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/pdf/international_harmonization.pdf). (consultada el 7 de junio de 2009). En igual sentido la comunicación de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros realizada ante el Consejo del ADPIC realizada el 17 de octubre de 2002 (IP/C/W/383) disponible en

Por otra parte, para cumplir con las exigencias del ADPIC no es necesario estar adherido al Convenio de la UPOV<sup>272</sup>. Incluso se puede articular una protección que basada en las patentes de utilidad contengan elementos propios de los del régimen UPOV sin formar parte de dicha organización internacional, como ha sugerido la doctrina al respecto<sup>273</sup>.

Por ultimo destacar la repercusión que ha tenido el art. 27.3.b) ADPIC<sup>274</sup> sobre los países en desarrollo en cuanto para ser miembro de la OMC habían de dotarse de una legislación protectora de las obtenciones vegetales conforme a los postulados de esta normativa internacional, siendo así en un buen numero de casos carecían de ella<sup>275</sup>. Por este motivo, en ese mismo apartado b) se prevé la propia revisión del mismo a los cuatro años después de su entrada en vigor, lo cual no ha tenido lugar dada las

---

<http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/v/IP/C/W383.doc> (consultada el 7 de junio de 2009). También se contiene dicho reconocimiento en la declaración institucional realizada por la *European Seed Association (ESA)* que lleva por título "Access to Plant Genetic Resources and Intellectual Property in the European Union", disponible en [http://www.euroseeds.org/position-papers/PP2008/ESA\\_04.0056.3.pdf](http://www.euroseeds.org/position-papers/PP2008/ESA_04.0056.3.pdf) (consultada el 7 de junio de 2009). A nivel doctrinal, cfr. LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 125 y PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS regime of patents rights*, cit., p. 219, entre otros autores.

<sup>272</sup> LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 125 nos indican como ejemplos los casos de la "Ley de Protección de Variedades Vegetales" de Tailandia de 1999 y la "Ley de Protección de Variedades Vegetales y derechos de los Agricultores" de la India. Para un examen concreto de la situación de la India, en donde la legislación del citado país reconoce ciertos derechos como consecuencia de la contribución de los Agricultores en la innovación en el ámbito de la mejora vegetal, vid. DHAR, *Sistemas Sui generis para la protección de las Variedades Vegetales*, disponible en <http://www.quono.org/geneva/pdf/economic/Discussion/Sui-Generis-Systems-for-Plant-Variety-Protection-Spanish.pdf> (consultada el 8 de junio de 2009). No obstante la India ha solicitado formalmente su incorporación a la UPOV, sin que por el momento se haya verificado la misma. A este respecto, vid. RANJAN, "Recent Developments in India's Plant Variety Protection, Seed Regulation and Linkages with UPOV's proposed Membership", en *The Journal Of World Intellectual Property*, Vol. 12, num. 3, 2009, pp. 219-243.

<sup>273</sup> En este sentido, PIRES DE CARVALHO (*The TRIPS regime of patents rights*, cit., p. 224) quien indica que sería factible la protección de las variedades vegetales con arreglo al régimen de las patentes pero, introduciendo las excepciones del obtentor y del agricultor, instituciones estas características de las legislaciones que sigue las directrices de la UPOV.

<sup>274</sup> Respecto a la relación del ADPIC y la seguridad alimentaria véase TANSEY y RAJOTTE, *The Future Control of Food, a Guide to Internacional Negotiations and Rules on Intellectual Property, Biodiversity and Food Security*, disponible en [http://www.idrc.ca/en/ev-118094-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/en/ev-118094-201-1-DO_TOPIC.html) (consultada el 11 de junio de 2009). Igualmente TANSEY, *Seguridad Alimentaria, Biotecnología y Propiedad Intelectual*, disponible en <http://www.qiap.ca/documents/FSspanish.pdf> (consultada el 11 de junio de 2009).

<sup>275</sup> RANJAN, "Recent Developments...", cit., p. 212, indica que las estadísticas acreditan que el número de países que se han adherido a UPOV se ha incrementado significativamente desde la creación de la OMC.

posiciones antagónicas existentes entre los distintos países al respecto<sup>276</sup>. No obstante, la Declaración adoptada por la Conferencia Ministerial de la OMC en su cuarto periodo de sesiones, celebrada en Doha<sup>277</sup>, recoge de nuevo esa previsión de encomendar al Consejo el examen del apartado 3.b) del art. 27 ADPIC, así “*como la relación existente entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore, y otros acontecimientos pertinentes señalados por los Miembros de conformidad con el párrafo 1 del art. 71*”.<sup>278</sup>

## **B) El derecho del obtentor como sistema *sui generis* de protección de las variedades vegetales.**

### **1) Consideraciones preliminares**

Como hemos examinado anteriormente, el derecho del obtentor<sup>279</sup>, como sistema de protección específico de las variedades vegetales, tuvo su origen con la aprobación en 1961 del Convenio UPOV<sup>280</sup>. Fueron diversos los motivos<sup>281</sup> que propiciaron el nacimiento de un derecho de exclusiva

---

<sup>276</sup> En la página web de la OMC se pueden consultar las declaraciones institucionales que los países miembros han realizado sobre la futura revisión del apartado b) del art. 27.3 ADPIC.

<sup>277</sup> Conocida como Declaración de Doha, disponible en [http://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/minist\\_s/min01\\_s/mindecl\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm) (consultada el 13 de febrero de 2011).

<sup>278</sup> Afirma PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS regime of patents rights*, cit., p. 225 y ss que la Conferencia Ministerial de la OMC de esta forma reconoce el vínculo existente entre el ADPIC y el CBD.

<sup>279</sup> El art. 1.iv) del Convenio de la UPOV de 1991 define al obtentor como: “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad” (*cf.* igualmente los arts. 11.1 y 3.1 LOV). Para un examen más detenido de este concepto, *vid. infra*, Capítulo III, apartado A, epígrafe 1.1.1.

<sup>280</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.1.

<sup>281</sup> Estos motivos estaban referidos básicamente a que los trabajos de obtención de nuevas variedades vegetales casaban mal con la idea de la novedad y de la actividad inventiva requisitos propios del sistema de patentes. Incluso en las discusiones que tuvieron lugar en el seno de la AIPPI y que precedieron a la Convención de la UPOV, existía un sector opuesto a que pudiera incluirse dentro del ámbito de protección de las patentes a las obtenciones vegetales ya que se podría ver afectado el requisito de la actividad inventiva y con ello el debilitamiento de la credibilidad del sistema de patentes. En este sentido, *vid.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 144 y DUTFIELD, “*Turning Plant*

nuevo<sup>282</sup> destinado a garantizar las invenciones o descubrimientos en este área de la materia viva vegetal, descartándose utilizar algunas de las categorías tradicionalmente existentes en el marco de la regulación de los derechos de propiedad intelectual o industrial<sup>283</sup>.

No obstante, tenemos que señalar que el derecho de obtención vegetal tiene por objeto a la variedad vegetal, y que por tratarse de un ser vivo plantea una serie de problemas específicos a la hora de dotarla de la necesaria protección jurídica. A tal efecto se ha puesto de manifiesto<sup>284</sup>, que plantada la semilla se inicia el ciclo reproductivo de la misma. Una vez finalizado dicho ciclo con la recolección de la cosecha producida, se puede destinar las semillas que se obtengan a un nuevo cultivo, ya sea por el propio agricultor que la haya recolectado o por un tercero; o bien, destinarlas para su consumo<sup>285</sup>. Nos encontramos de esta forma con la

---

*Varieties into Intellectual Property: The UPOV Convention*”, The Future control of food, ed. Tansey y Rajotte, Erathscan/IDRC, 2008, p. 7, disponible en [http://www.idrc.ca/es/ev-119946-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/es/ev-119946-201-1-DO_TOPIC.html). Para un examen más detallado sobre las razones a favor y en contra de la patentabilidad de las plantas, vid. VAN OVERWALL, “Patent Protection for Plants: a comparison of American and European Approaches”, *IDEA: The Journal of law and Technology*, num. 39, párrafo 183.

<sup>282</sup> Así nos lo indica DUTFIELD, *Intellectual Property Rights...*, cit., p. 19, al señalar que en los países desarrollados, ante las nuevas necesidades del mundo de los negocios, se estaba experimentando un cambio radical en los regimenes de los derechos de propiedad intelectual, el cual se dirigía bien a la ampliación de la materia protegible dentro de los derechos ya existentes (cita como ejemplo los programas de ordenador que se encuadraban dentro de los copyrights), o en su caso a la creación de unos derechos nuevos como el derecho del obtentor.

<sup>283</sup> Como vimos con anterioridad, el derecho de obtención vegetal con arreglo a los criterios de los convenios de la UPOV tiene la consideración de ser un sistema efectivo *sui generis* para la protección de las variedades vegetales desde la perspectiva de los ADPIC en el seno de la OMC. Vid *supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.3.3.

<sup>284</sup> Vid. ENDRES, “Constitutional Implications Of State Seed-Saving Statutes”, *Agriculture Biotechnology and Intellectual Property: seeds of Change*, Ed. Kesan, CAB International, Wallingford (UK), 2007, p. 55.

<sup>285</sup> En relación al Derecho argentino, RAPELA, “Sistemas de captura de valor de regalías en semillas”, *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006, pp. 538 y 539, nos indica que desde el punto de vista botánico la siembra de una semilla da lugar a una planta, la cual generará nuevas semillas. Sin embargo, desde la perspectiva legal es posible distinguir la semilla del grano, a tales efectos, las semillas se utilizan para la siembra o la propagación. En caso contrario, es decir si el producto de la cosecha tiene como destino la comercialización en cualquier forma que se lleve a cabo, estamos hablando de grano. Sin embargo si este material comercializado se utilizara con posterioridad para la siembra también se calificaría como semilla. Por tanto, con arreglo a esta distinción, el producto de la cosecha puede ser destinado para consumo (se trataría del grano) o bien para la siembra (se trataría de la semilla).

primera gran dificultad que se ha de solventar y que va referida a la extensión del derecho del obtentor ya que el mismo tiene por objeto una materia viva que es susceptible de multiplicarse sucesivamente produciendo un mayor número de semillas que las inicialmente utilizadas. Dada esta singularidad, la cuestión se centra en determinar si la protección que ofrece el derecho de exclusiva del obtentor se limita al primer material vendido o en su caso licenciado o, por el contrario, se extiende a las sucesivas generaciones de plantas que se obtengan a partir del mismo; en definitiva se trata de delimitar el alcance del derecho de obtención vegetal<sup>286</sup>, lo que va a tener repercusión en el mismo contrato de licencia que es objeto de estudio.

En este sentido, LE BUANEC, en relación al Derecho de patentes, señala que cuando alguien compra un objeto patentado existe una "licencia implícita", a menos que exista pacto en contrario, para que el comprador pueda usar y vender dicho objeto sin que esté autorizado a fabricar uno nuevo. Ésto es lo que se conoce como el agotamiento de la patente con ocasión de la primera venta. Sin embargo, la doctrina de la licencia implícita no es de fácil de aplicación a la materia biológica. Así en el caso de la semilla protegida que ha sido adquirida lícitamente cuando la misma se utiliza para el cultivo y crece generando una planta de la cual se obtienen nuevas semillas, se nos presenta la cuestión de si las mismas son el resultado de una fabricación del objeto protegido, quedando fuera de esa licencia implícita o, simplemente, se trata de un uso autorizado de la planta de la cual proceden dichas semillas, las cuales pueden ser empleadas nuevamente por el comprador para su cultivo o venderlas para dicho fin<sup>287</sup>. Esta es la problemática que se debate en torno a la extensión del derecho del obtentor y los contratos que en virtud de dicho derecho de exclusiva es factible celebrar. Ya que, si no se limita específicamente el uso del producto obtenido con el material

---

<sup>286</sup> Nos estamos refiriendo al agotamiento del derecho de obtención. Define GÓMEZ SEGADÉ ("La propiedad industrial en España", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segadé recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 115 y ss) el agotamiento como la extinción del derecho de exclusiva en relación con el objeto en que se plasma un bien inmaterial, provocada por la introducción en el comercio de dicho objeto con el consentimiento del titular del derecho de exclusiva.

<sup>287</sup> Cfr. LE BUANEC, "Protection of plant-related innovations: Evolution and current discussion", *World Patent Information*, num. 28, 2006, p. 54.

protegido adquirido lícitamente, el derecho del obtentor puede verse fácilmente vulnerado dada las especiales características de la materia viva vegetal, en lo que se refiere a la posibilidad de ser utilizada nuevamente en ulteriores ciclos reproductivos.

Una vez realizado el anterior planteamiento, cabe realizar una serie de precisiones de carácter técnico que matizan la dificultad anteriormente apuntada si tenemos en cuenta como funciona el sistema reproductivo de las plantas. Lo primero que hay que destacar es que las plantas pueden reproducirse sexual o asexualmente<sup>288</sup>. Dentro de las primeras podemos distinguir, por una parte, a las especies autógamas<sup>289</sup> que son aquellas que se reproducen por autofecundación<sup>290</sup>, en las que la progenie estará compuesta por individuos genéticamente idénticos a sus respectivos ancestros<sup>291</sup>; por otra parte, están las plantas alógamas<sup>292</sup>, que son aquellas cuya reproducción tiene lugar entre plantas distintas<sup>293</sup> con lo cual se obtienen nuevas especies con un genotipo distinto a sus respectivos parentales.

---

<sup>288</sup> La reproducción sexual tiene lugar cuando las plantas utilizan a tal fin sus órganos masculinos y femeninos, en contraposición a la reproducción asexual en el que las mismas prescindan de su sistema sexual. Para un estudio más detallado nos remitimos a CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., pp. 141 y ss. y FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, *Genética y Mejora Vegetal*, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 2008, pp. 104 y ss.

<sup>289</sup> En inglés se le conocen como *Self-pollinating species*.

<sup>290</sup> En las plantas que se autorreproducen por autofecundación supone que el polen y los óvulos pertenecen a la misma planta, generalmente de la misma flor, aunque pueden provenir de otra flor distinta. Entre ellas podemos destacar dentro de los cereales la cebada, la avena, el arroz, el trigo y el mijo; en el grupo de las leguminosas, el garbanzo, la judía, el cacahuete, el guisante, la soja y la lenteja; en las hortalizas, el tomate, el pimiento, la berenjena y la lechuga; dentro de las industriales, el lino, el algodón y el tabaco, *cfr.* FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, *Genética y Mejora Vegetal*, cit., p. 105.

<sup>291</sup> Tal como nos INDICAN FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, *Genética y Mejora Vegetal*, cit., p. 21, el genotipo va referido a los genes que un organismo posee y del cual depende la expresión fenotípica de la planta, siendo el fenotipo la apariencia física de la misma.

<sup>292</sup> En inglés se le conocen como *Cross-pollinating species*.

<sup>293</sup> Las plantas alógamas utilizan para fecundarse polen y óvulos procedentes de distintas plantas. Entre ellas podemos destacar dentro de los cereales al maíz y al centeno; en el grupo de las leguminosas a la alfalfa; en las hortalizas, la calabaza, el pepino, la sandía, el melón, el espárrago, la cebolla, la zanahoria, la col y el rábano; dentro de las industriales, el cáñamo y la remolacha, *cfr.* FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, *Genética y Mejora Vegetal*, cit., p. 105.

Respecto a las plantas que se reproducen asexualmente<sup>294</sup>, la generación de nuevos individuos tiene lugar a partir de partes vegetativas de la propia planta<sup>295</sup>, por este motivo la configuración genética de los mismos si proceden de la misma planta madre no cambia en modo alguno dando lugar a un clon<sup>296</sup> que estaría constituido por todos aquellos individuos genéticamente idénticos<sup>297</sup> generados por vía asexual procedentes del mismo ancestro. Las plantas que se reproducen vegetativamente suelen corresponder a especies de alto valor económico, en las cuales la reproducción del material vegetal es un paso no muy costoso. Estas plantas son en su mayoría perennes<sup>298</sup>.

Hay que precisar que debido al carácter adaptativo de las plantas, (que les permite acomodarse a las circunstancias ambientales con la finalidad de tener descendencia) esta clasificación no es totalmente rígida<sup>299</sup>, ya que hay plantas que pueden reproducirse en parte por alogamia y en parte por autofecundación<sup>300</sup>, y en otras en las que coexisten la reproducción asexual y la sexual. Si bien, respecto a estas últimas se ha de destacar que el sistema de reproducción sexual, a través de semillas, es mucho más

---

<sup>294</sup> Siguiendo a CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., pp. 295 y 296, entre las plantas que se reproducen asexualmente podemos citar por una parte a las leñosas, dentro de las cuales están tanto árboles (frutales de todo tipo, especies madereras, industriales como el caucho) como arbustos (el rosal, la vid, el cafeto y el té), y por otra, gran número de herbáceas de muy distintas familias botánicas (la patata, la fresa, el clavel, el geranio, la platanera, caña de azúcar, etc.).

<sup>295</sup> Vid. FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, *Genética y Mejora Vegetal*, cit., p. 104. La multiplicación vegetativa o asexual a través de esquejes, tubérculos, estolones, bulbos, etc. no excluye que la planta pueda reproducirse sexualmente tal como acontece en el olivo, manzano, etc. No obstante, existen plantas de reproducción asexual en el que sistema sexual no funciona que son las conocidas como plantas apomícticas, como puede ser el frambueso, *cfr.* CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., pp. 141 y 295.

<sup>296</sup> El clon estaría integrado por el ancestro, los nuevos individuos así como sus respectivos descendientes, *vid.* CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., pp. 145 y 146.

<sup>297</sup> Al igual de lo que acontece con las variedades autógamias.

<sup>298</sup> No obstante existen excepciones como la patata, la fresa y el ajo que se tratan de cultivos anuales, *vid.* FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, *Genética y Mejora Vegetal*, cit., p. 159.

<sup>299</sup> Vid. CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., p. 141.

<sup>300</sup> Las parcialmente alógamas como la haba y la colza, *cfr.* CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., p. 141.

lento<sup>301</sup> y al ser la mayoría de las especies de carácter alógamas, los nuevos individuos que se producen son enormemente heterogéneos<sup>302</sup>.

Realizadas las anteriores consideraciones, el interés en conocer el sistema reproductivo de las distintas especies estriba en que desde el punto de vista de la protección jurídica la misma es especialmente necesaria en las variedades autógamas, dado que el sistema reproductor de las mismas permitirá la generación de nuevos individuos con idéntico genotipo con lo cual se mantendrán las características fenotípicas de la planta en cuestión<sup>303</sup> en cada ciclo de cultivo.

También es necesaria la protección en las variedades de reproducción asexual porque por regla general la propagación de las mismas no suele ser costosa siendo la progenie idéntica a sus ancestros nuevos o bien con pequeñísimas variaciones en su genotipo, además de que algunas de sus especies son perennes y de alto valor económico como hemos afirmado anteriormente.

Por contraposición, en las plantas alógamas la protección jurídica tendrá menor relevancia, ya que con respecto a este tipo de plantas no será factible obtener una descendencia idéntica debido a que la progenie no

---

<sup>301</sup> En este sentido nos indica CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., pp. 296 y ss. , que en las especies leñosas existe un periodo inicial de la planta que es improductivo, periodo este que puede ser significativamente largo, motivo este que propició que los agricultores procedieran a la multiplicación vegetativa de este tipo de plantas, obteniendo nuevos individuos a partir de propágulos vegetativos para enraizar o injertar.

<sup>302</sup> Así nos lo indica CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., p. 296, cuando nos ilustra con el ejemplo de que las plantas obtenidas de semillas de la variedad gordal de aceituna no tiene porqué producir olivos gordal, ni las de una manzana verde doncella conservarán el mismo tipo.

<sup>303</sup> Así lo confirma RAPELA, "Características de la propiedad varietal general y de la oferta de semilla de trigo y soja en Argentina", *Innovación y propiedad intelectual, en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006, p. 36, ya que en las variedades autógamas (por ejemplo el trigo y la soja) el grano cosechado es genéticamente idéntico a la semilla sembrada, a diferencia de lo que acontece en las variedades híbridas (maíz, sorgo, girasol) en donde la propiedad intelectual se encuentra suficientemente protegida por el secreto comercial de la fórmula híbrida y la dificultad natural de recuperar la constitución genética de la semilla parental en la cosecha de grano (en la nota siguiente examinamos el concepto de variedad híbrida y el origen de la misma).



tiene garantizada el mismo genotipo que sus ancestros, con lo que las posibilidades de defraudar los derechos del obtentor serán escasas.

Sentado lo anterior, se puede afirmar que la protección jurídica<sup>304</sup>, a través del derecho de obtención vegetal, intenta ofrecer soluciones a los problemas que surgen del hecho de que las plantas son seres vivos que se pueden autorreproducir, y que dependiendo del tipo de especie de que se trate, será mas o menos fácil el copiado o autocopiado de las mismas.

La variedad vegetal, no solo constituye un conjunto de seres vivos con un fin comercial concreto, sea alimenticio o industrial, sino que la misma es el fruto de un esfuerzo investigador lo que le convierte en un producto

---

<sup>304</sup> También es factible proteger los derechos de los obtentores como consecuencia del empleo de determinadas tecnologías sin que sea necesario acudir a la tutela que nos dispensa la ley a este respecto. De una parte estarían los híbridos, que son variedades vegetales que tratan de resolver los problemas de pérdida de vigor por causa de depresión consanguínea de algunas especies alógamas que se reproducen por autofecundación, fenómeno que igualmente puede acontecer en el ser humano en el caso de los hijos procedentes de matrimonios celebrados entre parientes consanguíneos. Para resolver esta problemática, a principios del siglo XX, los obtentores de maíz (en especial George Shull), mediante la aplicación de las leyes de Mendel, a través del cruzamiento entre sí de dos o más líneas puras de distinto genotipo (la línea pura está formada por un conjunto de individuos con idéntico genotipo), consiguieron que las variedades así obtenidas aumentara la expresión de ciertos caracteres (heterosis). En la actualidad es posible obtener híbridos en todas la especies vegetales con independencia del sistema de reproducción (maíz, sorgo, cebolla, remolacha, girasol arroz, tomate) si bien cabe destacar en relación a este tipo de variedades que ese efecto tan solo se produce en la primera generación, ya que las sucesivas generaciones se caracterizaran por el fenómeno contrario, esto es, por la pérdida de vigor, lo que obliga al agricultor a comprar en cada ciclo de cultivo nueva semilla híbrida si quiere mantener los altos rendimientos productivos. De esta forma y en virtud del empleo de una determinada técnica quedan salvaguardados los derechos de los obtentores, ya que en las variedades híbridas, las nuevas semillas que se obtengan no serán idénticas a las semillas que se utilizaron para producirlas. A este respecto, *cfr.* CUBERO SALMERON, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., pp. 275 y ss., FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, *Genética y Mejora Vegetal*, cit., pp. 116, 122 y 154 y DUTFIELD, *Turning Plant Varieties...*, cit., pp. 2 y ss.

Por otra parte, como consecuencia de los avances de la ingeniería genética, está la tecnología "Terminator", conocida en ingles como "GURT" (*Genetic Use Restriction Technology*), en virtud de la cual, se hace posible que las semillas produzcan plantas normales si son tratadas con determinados agentes químicos, pero las semillas nuevas que se generan son estériles a la hora de ser utilizadas por el agricultor para un nuevo ciclo reproductivo. El uso de la tecnología "Terminator" tiene consecuencias directas sobre la configuración del derecho del obtentor (sobre las cuales no podemos extendernos, así como repercusiones ecológicas y sociales por la utilización de dicha tecnología, como aconteció en el caso "Delta Pine"). Nos remitimos a este respecto a lo que los autores han escrito sobre ello, y en concreto a CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, *Recursos Fitogenéticos*, cit., p. 165, BURK, "Legal constrain of Genetic Use Restriction Technologies", *Agriculture Biotechnology and Intellectual Property: seeds of Change*, Ed. Kesan, CAB International, Wallingford (UK), 2007, pp. 83 y ss., DUTFIELD, "Should we terminate terminator technology", *European Intellectual Property Review*, Vol. 25, num. 11, 2003, pp. 491-495 y KARIYAWASAM, "Terminator Technology as a Technological Means of forcing Intellectual Property Rights in Plant Germplasm: its implications for World agriculture", *European Intellectual Property Review*, Vol. 31, num. 1, 2009, pp. 37-44.

tecnológico<sup>305</sup>. Por ello, los derechos que protegen a las obtenciones vegetales y los contratos que sobre los mismos se celebren tienen una decisiva importancia<sup>306</sup>. La finalidad de dichos contratos es la de salvaguardar ese trabajo investigador mediante el aseguramiento del retorno económico de las inversiones realizadas, así como garantizar una financiación futura para los nuevos programas de investigación que se hayan de poner en marcha atendiendo a las necesidades de los agricultores<sup>307</sup>. Cualquier adquirente de una variedad vegetal puede convertirse de hecho en un competidor del propio obtentor<sup>308</sup>, ya que las

---

<sup>305</sup> RAPELA, "Excepción y derecho del agricultor: Origen y desarrollo", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006, p. 136, siguiendo a otros autores norteamericanos e ingleses, afirma que el derecho del obtentor no es un derecho que proteja a la semilla como unidad morfológica tangible, sino que es un derecho para proteger la información genética o germoplasma contenida en la misma. Al igual que lo que ocurre en la industria informática, lo importante no es el medio físico en el que la información está almacenada (disquete, CD, o semilla) sino la información contenida en el mismo; por ello existen elementos comunes en la obtención de variedades comerciales y la investigación en software (semilla en un caso y disquete en otro/CD), hasta el extremo que la información contenida en las semillas se le ha llegado a denominar "software genético". No compartimos esta opinión ya que, como veremos más adelante, en el derecho del obtentor lo que se protege es un determinado tipo de plantas, la variedad vegetal, siempre que no se haya comercializado (novedad) y cumpla con determinados requisitos fenotípicos (distinción, homogeneidad y estabilidad) que son el resultado de una determinada composición genética, pero en ningún caso es objeto de tutela está última haciendo abstracción de los caracteres externos de la subespecie vegetal en cuestión. No obstante, realizada esta precisión, se apuntan por la doctrina especializada en este sector las similitudes existentes entre los problemas que afectan a la industria que desarrolla los programas de ordenador y los que afectan a los obtentores (centros públicos y entidades privadas) respecto a sus proyectos de investigación de mejora vegetal como consecuencia de las posibilidades de copiado de los resultados derivados de los mismos, así como los derivados del carácter autorreproducible de la materia vegetal.

<sup>306</sup> A este respecto nos indica MASSOT, "Análisis económico de los derechos de propiedad intelectual en semillas", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006, p. 65, que si no existiera la patente y el derecho del obtentor, el precio de la semilla caería al costo marginal del copiado y la semilla original finalmente no se produciría porque el inventor u obtentor no podrían recuperar sus costos, con lo cual no habría incentivos para producir una nueva semilla ni, obviamente, para futuras mejoras o inventos, si no se garantiza al inventor y al obtentor un beneficio sobre su invención y posterior desarrollo.

<sup>307</sup> Estas gravitan principalmente en torno a la consecución de un mayor rendimiento de las nuevas variedades, que las mismas sean más resistentes a las enfermedades, herbicidas, insectos, sequía, etc., sin descuidar otras motivaciones como hemos visto al principio de este trabajo de investigación, como puede ser las de carácter estrictamente comercial (tal como ocurre con la comercialización de frutas sin pepitas).

<sup>308</sup> En este sentido *cfr.* SAVICH, "Monsanto V. Scruggs. The negative impact of patent exhaustion on self-replicating technology", *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 1, 2007, p. 127 y RAPELA, "Excepción y derecho del agricultor...", *cit.*, p. 137, pone de manifiesto que los obtentores se enfrentan a dos tipos de problemas: por una parte, los derivados del hecho de que las variedades puestas en el mercado pueden ser utilizadas legalmente para conseguir nuevas obtenciones vegetales; por otra parte, cualquier agricultor

plantas pueden autorreproducirse y en numerosos casos ser empleadas en un nuevo ciclo de cultivo sin tener que pagar *royalties* a dicho obtentor.

## **2) El derecho del obtentor. Su delimitación respecto al derecho a la patente.**

Como ya dijimos anteriormente<sup>309</sup>, con la aprobación en 1961 del Convenio UPOV se estableció un régimen específicamente diseñado para la protección de las variedades vegetales que, sin acogerse a ninguna de las categorías tradicionales de los derechos de propiedad intelectual o industrial entonces existentes, se caracteriza por tener una configuración que se adapta a la especial naturaleza de la materia objeto de tutela y a la idiosincrasia propia del sector del cual provienen las innovaciones que se consiguen en este ámbito<sup>310</sup>. La protección que se confiere por el derecho de obtención vegetal diseñado por el Convenio de la UPOV, ha sido reconocida unánimemente como un sistema eficaz *sui generis*<sup>311</sup> que cumple con las exigencias del art. 27.3.b) ADPIC.<sup>312</sup>

---

puede utilizar una variedad (las autógamas y las de reproducción asexual) para propagar la misma para utilizarla en ciclos de cultivos sucesivos.

<sup>309</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.1.

<sup>310</sup> SHERMAN, "Taxonomic Property", *Cambridge Law Journal*, 67 (3) November 2008, pp. 567 y 583, viene a señalar que los derechos de propiedad sobre las obtenciones vegetales es un híbrido de Derecho, Botánica y Horticultura, afirmación esta que realiza al examinar las relaciones existentes entre la taxonomía y los sistemas de protección de las variedades vegetales. Este autor nos aclara que la taxonomía consiste en esencia en tres tipos de actividades: la identificación de la planta (referida a un grupo de plantas previamente clasificadas), la clasificación de la misma (dentro del grupo previamente identificado de acuerdo con las características que son perceptibles, apreciando las diferencias y sus respectivas similitudes) y la atribución de un nombre. Para ello, esta identificación y posterior clasificación de las plantas realizadas por los taxonomistas se fundamenta en un orden jerárquico de categorías que en línea descendente se dividen en división, clase, orden, familia, género y especie.

<sup>311</sup> La Real Academia de la Lengua Española define el término "sui generis" de la siguiente forma: "(Loc. Lat.; literalmente, "de su género", "de su especie"). Loc. Adj. Dicho de una cosa: De un género o especie muy singular y excepcional", *vid. Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia de la Lengua Española, Espasa Calpe, vigésimo segunda edición, Madrid, 2001. La totalidad de los autores reconocen que el derecho del obtentor creado conforme al Convenio UPOV constituye un sistema *sui generis* de protección de las obtenciones vegetales, *cfr.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 34 y 35, DUTFIELD, *Intellectual Property Rights...*, cit., pp. 175 y ss., especialmente pp. 191 y 192, BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., pp. 21 y 22 y LÓPEZ DE ARANDA, PARDO DE TAVERA SEMÓN y RODRÍGUEZ CARRIÓN, "La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal...", cit., pp. 56 y 57. A este respecto, *vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.3.3.

Seguidamente describiremos las líneas generales de la configuración del derecho del obtentor con arreglo al Convenio UPOV de 1991, teniendo en cuenta para ello las particularidades más importantes en los regímenes comunitario y español. Todo ello sin perjuicio de que una vez procedamos al examen del contrato de licencia llevemos a cabo un estudio más detallado de aquellos aspectos de este derecho de propiedad industrial que merezcan destacarse.

La protección de las variedades vegetales a través del derecho de obtención vegetal, al igual que cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial, está asentado sobre tres elementos<sup>313</sup>: La identificación de la materia protegible, los requisitos para alcanzar la protección y el alcance de los derechos reconocidos. Siguiendo ese mismo esquema procederemos a continuación al examen de dicho derecho de propiedad industrial.

## **2.1) El objeto de la protección. La variedad vegetal**

### **2.1.1) El objeto de la protección en el derecho de obtención vegetal**

El derecho de obtención vegetal tiene por objeto la protección de las variedades vegetales<sup>314</sup>. En el propio Convenio UPOV 1991 en el apartado

---

<sup>312</sup> A diferencia de lo que acontece en las patentes, en las cuales pueden tener por objeto una invención de cualquier ámbito tecnológico (*cf.* los arts. 52.1 CPE y 4.1 NLP); el derecho de obtención vegetal tan solo protege los resultados derivados del esfuerzo investigador en un sector específico cual es el relativo a las variedades vegetales. En ningún caso es susceptible de tutela los procedimientos de obtención de las mismas bajo el paraguas de este derecho de propiedad industrial.

<sup>313</sup> Así lo afirma LESSER, "Plant Breeders' Rights: An Introduction", *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (edit. Krattiger, Mahoney, Nelsen). MIHR: Oxford, UK and PIPRA: Davis, USA, p. 383, disponible en [www.ipHandbook.org](http://www.ipHandbook.org) (consultada el 25 de septiembre de 2009).

<sup>314</sup> El art. 5.1 RBC especifica que "podrán ser objeto de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales las variedades de todos los géneros y especies botánicas, incluidos, entre otros, los híbridos de géneros o de especies". En términos análogos se pronuncia el art. 4 LOV cuando señala que dicha ley será de aplicación a todos los géneros y especies vegetales, incluidos los híbridos de géneros o de especies.

vi) del art. 1 se establece el concepto de variedad<sup>315</sup>, y que a continuación reproducimos:

*“Se entenderá por variedad un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido<sup>316</sup> que con, independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda*

*-definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una combinación de genotipos,*

*-distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,*

*- considerarse como unidad, habida cuenta de su aptitud para propagarse sin alteración”*

Esta definición no se corresponde con ninguna noción científica concreta, sino que con referencia a la clasificación botánica<sup>317</sup> de las plantas, trata de

---

<sup>315</sup> Idéntica definición se contiene en los arts. 5.2 RBC y 2 LOV. Los arts. 5.4 RBC y 2.2 LOV aclaran que un conjunto de plantas está formado por plantas enteras o por parte de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras.

Los híbridos entran dentro del concepto de variedad vegetal [en este sentido KIEWIET (“Do Hybrids fall within the scope of the definition of plant variety?”) disponible en [http://www.cpvo.europa.eu/documents/articles/BK\\_Article\\_on\\_hybrids\\_%20final\\_July\\_2011.pdf](http://www.cpvo.europa.eu/documents/articles/BK_Article_on_hybrids_%20final_July_2011.pdf), (consultada el 19 noviembre de 2012), siguiendo a la ISF (*Internacional Seed Federation*)]. Este autor critica la decisión de la OEP de 7 de enero de 2008 (asunto T0788/07) debido a que este organismo internacional considera en dicha resolución, que los híbridos no han de ser reconocidos como una variedad vegetal porque no se propagan sin cambiar, lo que supone que los mismos puedan ser patentables con arreglo a lo dispuesto en el art. 53.b) CPE.

Como ya dijimos, las variedades híbridas son aquellas que provienen de dos líneas parentales puras con distinto genotipo (*cf. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 1, en nota al pie). También se puede definir el híbrido como un descendiente de un apareamiento entre individuos genéticamente diferentes. *Vid. Diccionario de Ciencias Hortícolas*, cit. p. 225. Para ilustrarnos más fácilmente, podríamos recurrir en el ámbito animal al ejemplo del mulo como especie híbrida producto del cruzamiento de un caballo y un burro.

<sup>316</sup> La UPOV aclara (*La definición de variedad contenida en el artículo 1.vi del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*, p. 4 disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c/44/upov\\_exn\\_var\\_draft\\_5.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c/44/upov_exn_var_draft_5.pdf) (consultado el 27 de marzo de 2011) que una variedad no podrá estar compuesta, por ejemplo, por plantas de más de una especie. Igualmente señala que una variedad existente puede estar representada por una única planta, parte o partes de una planta, siempre y cuando esa planta, parte o partes de la planta puedan utilizarse para reproducir o multiplicar la variedad.

<sup>317</sup> El ser humano desde tiempos remotos ha tratado de clasificar a los seres vivos, entre ellos a las plantas. Se atribuye a Linneo el establecimiento de las bases de la nomenclatura moderna de las especies consistente en la identificación de las mismas mediante un binomio el cual se emplean dos términos latinos, el primero para identificar el genero al que pertenece la planta, y el segundo para la identificación de la especie (suele ser un adjetivo) (se debe a este botánico el nombre de nuestra especie *Homo Sapiens*). En 1867 se aprobó

delimitar el objeto de la protección que se establece en el sistema UPOV<sup>318</sup>. En el derecho de obtención vegetal que sigue las directrices de la UPOV son los caracteres fenotípicos de las plantas, generalmente los de naturaleza morfológica, los que permitirán la identificación de una variedad vegetal y su diferenciación respecto a otras. Será por tanto el fenotipo<sup>319</sup>, y no el genotipo, el elemento determinante que tendrá que tenerse en cuenta a la hora de cumplir los requisitos necesarios para la protección<sup>320</sup>.

Por otra parte, el Convenio UPOV nos proporciona el concepto de variedad vegetal con independencia de si la misma cumple o no con los requisitos para la concesión del título de protección. Esto ha llevado a la doctrina a diferenciar la existencia de dos tipos de variedades vegetales, aquellas que

---

en París el Código Internacional sobre Nomenclatura Botánica. Posteriormente en 1950 se adoptó por los horticultores el Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas (inicialmente estas normas fueron un suplemento de las normas internacionales de nomenclatura botánica) cuyas normas no tienen eficacia jurídica, y en donde se utiliza el término "cultivar", que proviene del inglés *cultivated variety*, y no el de variedad vegetal como se emplea en el sistema UPOV. Se define el cultivar como un conjunto de plantas que se distinguen por unas características que son relevantes para una finalidad agrícola, forestal, agrícola. Como veremos en el Convenio de la UPOV no se tiene en consideración el valor agronómico de las plantas a la hora de establecer los requisitos necesarios definir para alcanzar la protección. A este respecto, con amplia cita de autores, *vid.* JANIS & SMITH, "Technological change and the design of plant variety protection regimes", *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82, num. 3, 2007, pp. 1572 y 1573, disponible en <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Janis.pdf> (consultada el 2 de octubre de 2009). Igualmente, *vid.* NABORS, *Introducción a la Botánica...*, cit., pp. 395 y ss. y CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, *Recursos Fitogenéticos*, cit., pp.97 y ss.

<sup>318</sup> Es la propia UPOV la que nos aclara el concepto de variedad vegetal al señalar que los rangos más utilizados en la clasificación de las plantas son por orden descendente, "reino, división, clase, orden, familia, género y especie", es decir, cada especie pertenece a un género, cada género a una familia, etc., siendo estos rangos grupos taxonómicos o taxones. Si bien el rango de las especies es una clasificación importante, resulta claro que las plantas dentro de una especie pueden ser muy diferentes: los agricultores y los cultivadores utilizan un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de una especie, denominado variedad vegetal. Ello confirma que una variedad resulta de la subdivisión más baja de la especie, *vid.* UPOV, *El Sistema de la UPOV de Protección de Variedades Vegetales*, en [www/upov.int/es/about/UPOV\\_system.htm](http://www.upov.int/es/about/UPOV_system.htm), pp. 3 y 4 (consultada el 5 de julio de 2008).

<sup>319</sup> En el diccionario de la RAE se define fenotipo, de la siguiente forma: "1.m.Biol. Manifestación visible del genotipo en un determinado ambiente".

<sup>320</sup> JANIS & SMITH, "Technological change...", cit., pp. 1572 y ss. nos recuerdan que la práctica de identificar a determinadas plantas como variedades tiene su origen en los agricultores y a las necesidades comerciales de los mismos más que a las propias exigencias de los botánicos. Estos autores afirman que son los agricultores y sus organizaciones los que desarrollaron los nombres para identificar sus cultivos teniendo en cuenta las características morfológicas de las plantas, hecho este que se manifestó especialmente a partir del siglo XIX con el desarrollo del comercio sobre las mismas. Esta práctica se consolidó, teniendo finalmente su reflejo en las normas que al respecto se dictaban. Por ello, el concepto de variedad vegetal tiene un origen más comercial que propiamente técnico o científico, el cual es el que acaba siendo recogido por las normas hasta configurar un concepto legal.

cumple con los requisitos de la protección de aquellas otras que no los satisfagan, lo que supondrá para estas últimas que no se les conceda el correspondiente título de obtención vegetal por la oficina competente<sup>321</sup>, sin que tampoco sea patentable en aquellos países en donde está excluida de patentabilidad de las variedades vegetales como acontece en la Unión Europea en virtud de lo ordenado en el art. 4.1.a) de la Directiva 98/44/CE relativa a la Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas. En base a esta consideración algunos autores nos indican que tendríamos que distinguir, por una parte, a las variedades vegetales, que serían aquellas plantas que pertenecen a una determinada categoría de la clasificación botánica, en concreto serían una subespecie de la especie vegetal, sin que se tengan en cuenta los condicionantes que la ley exige para su protección; y por otra parte, a las obtenciones vegetales, que serían aquellas variedades vegetales que pueden protegerse mediante el derecho del obtentor porque cumplen con los requisitos necesarios para ello<sup>322</sup>.

El sistema de protección que se configura en los distintos convenios de la UPOV tiene por objeto la variedad vegetal que cumpla los requisitos que en la citada normativa se establecen con carácter específico, cualquier que sea el método que se haya utilizado para su obtención, es decir, ya sea como consecuencia de la aplicación de las técnicas tradicionales del cruzamiento y

---

<sup>321</sup> Cfr. LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 161 y 162. Así lo confirma la propia UPOV [cfr. *Notas explicativas sobre la definición de variedad...*, cit., p. 5, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_var\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_var_1.pdf) (consultada el 27 de marzo de 2011)] cuando afirma que la definición de "variedad" es más amplia que el de "variedad susceptible de ser protegida", y que dicho concepto juega un papel fundamental en el examen de la distinción. En este sentido en dicha nota se dice: "*Que el art. 7 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV dispone que se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud sea notoriamente conocida. Por su parte, las palabras "con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor" dejan claro que en las variedades notoriamente conocidas que no están protegidas pueden, a pesar de todo, ser variedades que responden a la definición de variedad del artículo 1.vi y de las cuales puede distinguirse claramente una "variedad candidata" (una variedad respecto a la cual se haya presentado una solicitud de derecho de obtentor)*".

<sup>322</sup> Cfr. SÁNCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 46 y ss. No obstante el término variedad vegetal también puede ser utilizado fuera de su contexto legal de forma coloquial como sinónimo de tipo o especie vegetal como nos apunta ARCUDIA HERNÁNDEZ, *La protección jurídica de las obtenciones vegetales*, Tesis Doctoral Inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2008, p. 121.

la selección, o provengan de otros novedosos procesos biotecnológicas<sup>323</sup>. En ningún caso se protegen los procedimientos de obtención de nuevas variedades vegetales, ya que cuando se creó esta nueva forma de propiedad industrial se consideraba que las técnicas<sup>324</sup> utilizadas por los obtentores casaban mal con el requisito de la actividad inventiva propio de las patentes, debido a que las mismas se basaban en fenómenos naturales en donde la aportación del ser humano no era significativa, y lo único que importaba es la nueva variedad conseguida. Por este motivo el derecho del obtentor gira en torno a la variedad vegetal, la cual puede ser incluso descubierta<sup>325</sup> a tenor de lo dispuesto en el apartado IV del art. 1 del Convenio UPOV de 1991, ya que en ningún caso es relevante como se haya obtenido<sup>326</sup>.

## **2.1.2) El objeto de la protección en la patente**

### **2.1.2.1) Europa**

En el ámbito europeo, el concepto de variedad vegetal es fundamental al objeto de distinguir la materia que es patentable de la que no lo es como vimos anteriormente<sup>327</sup>. Así, de una parte, el art. 53.b) CPE dispone que no se concederá la patente europea a las solicitudes que tengan por objeto variedades vegetales, siendo éstas definidas en el art. 27 RCPE de forma idéntica a la forma que lo hace el Convenio UPOV de 1991; por lo que a

---

<sup>323</sup> Así lo manifiestan LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 159.

<sup>324</sup> El cruzamiento y la selección.

<sup>325</sup> Sin embargo no bastará el mero descubrimiento de una nueva variedad sino que será necesario un desarrollo de la misma. A a tal efecto el Convenio de la UPOV habla de haber "puesto a punto una variedad". En análogo sentido el art. 11 RBC que señala que tiene derecho a la protección comunitaria "la persona que haya obtenido, o descubierto y desarrollado la variedad". De igual forma el art. 3.1 LOV define a la persona del obtentor como "la persona que haya creado o descubierto una variedad". Sobre este aspecto del concepto de variedad, *vid. infra*, Capítulo III apartado A, epígrafe 1.

<sup>326</sup> Así nos lo pone de manifiesto ARCUDIA HERNÁNDEZ, *La protección jurídica de las obtenciones vegetales*, cit., pp. 54, 55, 58 y 59, quien siguiendo a otros autores indica que se lo que se protege es la innovación en lugar de la invención, ya que se pueden generar plantas nuevas y útiles sin necesidad de extender la protección al conocimiento técnico.

<sup>327</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.



tenor de lo establecido en el art. 52.1 CPE es susceptible de ser patentado cualquier material vegetal que cumpla con los requisitos generales establecidos en dicho artículo, es decir los relativos a la novedad, actividad inventiva y la aplicación industrial y no se trate de una variedad vegetal. De otra parte, a nivel comunitario, en clara coordinación con el CPE, la Directiva 98/44/CE relativa a la Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas en su art. 4.1 determina la no patentabilidad de las variedades vegetales, disponiéndose en el art. 2.3 de dicho texto normativo que el concepto de variedad vegetal<sup>328</sup> se define con arreglo al art. 5 RBC, el cual coincide con el contenido en el Convenio de la UPOV de 1991. El apartado segundo del art. 4 de la Directiva 98/44/CE sí contempla expresamente la patentabilidad de las invenciones que tengan por objeto vegetales si la viabilidad técnica de la misma no se limita a una variedad vegetal. Igualmente a nivel comunitario se recoge expresamente la prohibición de la doble protección en el art. 92.1 RBC, cuando se determina que ninguna variedad que esté protegida por un título comunitario podrá ser objeto de una protección nacional de obtención vegetal ni de patente alguna para tal variedad. De esta forma se bloquea no solo la concesión a nivel nacional de un título de obtención vegetal sino también la de una patente en clara consonancia con los arts. 53.b) CPE y 4.1 de la Directiva 98/44/CE<sup>329</sup>.

En cuanto a los procedimientos para la obtención de plantas, ya vimos como en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 CPE no está excluida la patentabilidad de los mismos siempre que no se trate de procedimientos esencialmente biológicos. Igualmente hemos de recordar que las Directrices de la Guía de Examen de la OEP especifican que cuando se reivindique un

---

<sup>328</sup> Igualmente se ha de recordar que en la Exposición de Motivos en su Considerando 33 se afirma que el concepto de variedad vegetal se define en la legislación sobre obtenciones vegetales y que, según ésta, una variedad se caracteriza por la totalidad de su genoma y posee, por ello, individualidad y puede ser diferenciada claramente de otras obtenciones vegetales.

<sup>329</sup> La sanción prevista en el art. 92.1 RBC en caso de que se conceda un título de obtención vegetal nacional o una patente sobre una variedad protegida por una PCOV será que dichos derechos no surtirán efecto alguno. En el art. 92.2 RBC se contempla el supuesto de que antes de la concesión de la protección comunitaria sobre una variedad, el titular de la misma se hubiese beneficiado de un título nacional de obtención vegetal o de una patente, en este caso, estos derechos no podrán ser invocados mientras siga vigente para esa variedad la protección comunitaria.

proceso de producción de una planta el mismo no está *a priori* excluido de patentabilidad por el mero hecho de que por medio del mismo se pueda conseguir una variedad vegetal<sup>330</sup>, si bien en este caso el producto así obtenido no puede ser patentable<sup>331</sup>. La Directiva 98/44/CE, sigue el mismo criterio que CPE al excluir de la patentabilidad a los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales<sup>332</sup>. Por tanto, con arreglo a la normativa de las patentes, los procedimientos de obtención de plantas, con las particularidades anteriormente examinadas, sí son susceptibles de protección a diferencia de lo que acontece en el sistema de protección de las obtenciones vegetales en donde los dichos procedimientos no son objeto de tutela, ya que lo único que se protege es el producto, es decir, la variedad vegetal que cumple los requisitos establecidos con arreglo al sistema UPOV<sup>333</sup>.

#### **2.1.2.2) EEUU**

Como ya examinamos con anterioridad<sup>334</sup> en los Estados Unidos es posible proteger con arreglo al régimen de las patentes de utilidad cualquier tipo de plantas siempre que cumplan con los requisitos generales relativos a la novedad, no obviedad y utilidad. Por tanto a diferencia de lo que acontece en el ámbito europeo, las variedades vegetales pueden ser objeto de este derecho de propiedad industrial sin que exista ninguna restricción a este respecto.

---

<sup>330</sup> *Cfr.* el párrafo tercero del párrafo 5.4.1 del Capítulo II la parte G de la Guía de Examen.

<sup>331</sup> *Cfr.* el párrafo 5.5.1 del Capítulo II la parte G de la Guía de Examen.

<sup>332</sup> *Cfr.* el art. 4.1.b) de la Directiva 98/44/CE. Según el art. 2.2 de dicha normativa un procedimiento es esencialmente biológico cuando el mismo consiste íntegramente en fenómenos naturales como los del cruce o de la selección.

<sup>333</sup> *Cfr.* el epígrafe siguiente.

<sup>334</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.3.2.

## **2.2) Requisitos para alcanzar la protección.**

### **2.2.1) Los requisitos en el derecho de obtención vegetal.**

A tenor de lo dispuesto en los arts. 5 y 20 del Convenio de la UPOV de 1991, el derecho de obtención vegetal solo se concederá a la variedad vegetal que sea nueva<sup>335</sup>, distinta, homogénea, estable<sup>336</sup> y sea designada por una denominación<sup>337</sup>. Estos requisitos tienen carácter específico en este sistema de protección y son diferentes a los exigidos en el ámbito de las patentes, como veremos más adelante.

A semejanza de lo que ocurre con otros derechos de propiedad industrial, para alcanzar la concesión de un título de obtención vegetal con arreglo a las directrices del sistema UPOV, se requiere la tramitación de un procedimiento ante la autoridad u oficina competente en el país donde se pretenda la protección, la cual será la encargada de verificar el cumplimiento de los presupuestos necesarios para otorgar la protección. En el ámbito comunitario, el organismo competente para dicho procedimiento es la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV)<sup>338</sup>; y en España

---

<sup>335</sup> *Vid. infra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.1.

<sup>336</sup> Respecto a la distinción, homogeneidad y estabilidad, *vid. infra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.2.

<sup>337</sup> Por lo que se refiere a la denominación, *vid. infra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.3.

Es la propia UPOV la que destaca los requisitos para que una variedad vegetal sea protegida. Nos remitimos a UPOV, *La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el convenio de la UPOV*, aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002, p. 2, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/pdf/c\\_extr\\_19\\_2\\_rev.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/pdf/c_extr_19_2_rev.pdf) (consultada el 9 de octubre de 2009).

<sup>338</sup> *Cfr.* el art. 62 RBC. La OCVV informa en su pagina web que los pasos que hay que seguir para la obtención de una protección comunitaria de obtenciones vegetales (PCOV) son los siguientes: 1º) Cumplimentar una solicitud de la protección comunitaria la cual deberá ser remitida directamente a la OCVV o a algunas de las oficinas nacionales a quienes dicho organismo haya delegado, 2º) La OCVV examinará la solicitud y si no existen obstáculos para ello adoptará todas las medidas necesarias para proceder al examen técnico de la variedad, 3º) El desarrollo del examen técnico de la variedad con arreglo al *DUS* [distinción, uniformidad (homogeneidad en el Convenio de la UPOV) y estabilidad]. Este examen puede durar desde un año para la mayoría de las especies ornamentales hasta 6 años para determinadas variedades frutales, 4º) La variedad ha de estar sujeta a una denominación, la cual también es revisada por la oficina comunitaria, 5º) Una vez que la OCVV considera que los ensayos de verificación técnica han sido favorables y se han cumplido los otros requisitos legales para ello, se concede la protección por un periodo de 25 años, siendo 30 años para

es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación<sup>339</sup> con la intervención de la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV)<sup>340</sup>.

Después de concedido el título comunitario o nacional se procederá, respectivamente, a la inscripción del mismo en el Registro Comunitario de Variedades Protegidas<sup>341</sup>, o bien en el Registro de Variedades Protegidas español<sup>342</sup>. Estos registros son distintos al Registro de variedades comerciales<sup>343</sup> en el cual han de inscribirse las variedades como requisito previo para su respectiva producción y comercialización<sup>344</sup>. Dicha inscripción se realizará después de realizado el examen previsto en la ley destinado a comprobar que la variedad es distinta, homogénea y estable, así como que la misma posee suficiente valor agronómico o de utilización<sup>345</sup>. En España, a

---

los casos de patatas, vides y especies arbóreas, *vid. OCVV, The main steps in applying for Community Plant Variety Protection*, disponible en <http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/about-the-cpvo/its-mission> (consultada el 10 de marzo de 2010).

<sup>339</sup> *Cfr.* los arts. 44.1 LOV y 26 ROV.

<sup>340</sup> En España la solicitud de la protección se realizará mediante instancia dirigida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de las oficinas competentes de las Comunidades Autónomas, correspondiendo el examen de dicha solicitud así como la coordinación de los trabajos técnicos de verificación DHE (distinción, homogeneidad y estabilidad) a la Oficina Española de Variedades Vegetales, *cfr.* MARM, *Registro de Variedades Protegidas*, disponible en [http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/semillas/variedades\\_protegidas.htm](http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/semillas/variedades_protegidas.htm) (consultada el 10 de marzo de 2010). El Ministerio concederá el TOV cuando, como resultado del examen técnico de la variedad se compruebe que se cumple las prescripciones legales (*cfr.* los arts. 44.1 y 5 LOV).

<sup>341</sup> *Cfr.* el art. 87.2 RBC.

<sup>342</sup> *Cfr.* el art. 44.4 LOV.

<sup>343</sup> El cual viene regulado en los arts. 4 y ss. de la Ley 30/2006, de 26 de julio de Plantas y Semillas de Viveros (LPSV) y los arts. 22 y ss. del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales (RRVC) aprobado por el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero.

<sup>344</sup> *Cfr.* el art. 5 LPSV. Para un estudio del Registro de Variedades Comerciales nos remitimos a MILLÁN SALAS, "Registro de variedades comerciales", *Agricultura transgénica y medio ambiente. Perspectiva legal*, Coord. Herrera Campos y Cazorla, Editorial Reus, Madrid, 2009.

<sup>345</sup> *Cfr.* el art. 9 LPSV. La incorporación de la variedad en cuestión en el Registro de variedades Comerciales determinará que la misma pase al Catálogo Común Europeo de la Unión Europea, con lo cual pueden ser comercializadas en toda la Unión Europea sin limitación alguna, *cfr.* Ministerio de Medio Ambiente y Medido Rural y Marino, *Registro de Variedades*, disponible en <http://www.marm.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/semillas-y-plantas-de-vivero/registro-de-variedades/> (consultada el 13 de abril de 2011). Igualmente, *cfr.* los arts. 1.2 y 3.1 Directiva 2002/53 CE de 13 de junio referente al Catálogo Común de especies de plantas agrícolas y art. 3 Directiva 2002/55 CE de 13 de junio relativa a la comercialización de semillas de plantas hortícolas.

tenor de lo establecido en el art. 19.3 LPSV<sup>346</sup>, el ensayo de identificación realizado para el Registro de Variedades Protegidas servirá para la inscripción de la variedad en el registro comercial<sup>347</sup>. Sin embargo, el ensayo practicado por la OCVV en la tramitación de la solicitud de una PCOV, no impedirá que de nuevo haya de practicarse dicho examen para la inscripción de la variedad en el citado registro de Variedades comerciales español, ya que no existe ninguna disposición en la normativa nacional que así lo permita.

La diferencia entre el Registro de Variedades Protegidas, tanto el comunitario como el nacional, y el Registro de variedades comerciales estriba en el que el primero tiene un alcance jurídico, es decir, de la inscripción del título va a depender que surtan los efectos que la legislación en cuestión reconozca al derecho del obtentor; mientras que la inscripción en el segundo, determina la autorización para producir y comercializar una determinada variedad<sup>348</sup>, con la finalidad de poner a disposición de los agricultores variedades más productivas y mejor adaptadas a las distintas condiciones climáticas y de suelo<sup>349</sup>. La duración de la inscripción de una variedad en el Registro de variedades comerciales tendrá una vigencia de diez años, renovables por periodos de diez años, salvo las excepciones que se establezcan en las normas técnicas de inscripción de las diferentes

---

<sup>346</sup> En el art. 19.3 LPSV se dice: "Los ensayos de identificación efectuados en el Registro de variedades protegidas serán considerados válidos para el Registro de variedades comerciales, y las muestras oficiales de material vegetal de la variedad que aportó el solicitante para el Registro de variedades protegidas se considerarán igualmente como tales en el Registro de variedades comerciales".

<sup>347</sup> Como indica MILLÁN SALAS, "Registro de variedades comerciales", cit., p. 286, existe una relación muy estrecha entre el Registro de Variedades Protegidas y el Registro de Variedades Comerciales en cuanto sus fines y trabajos que se han de desarrollar para la inscripción de las variedades en ambos registros, los cuales dependen del Ministerio de Agricultura. Señala este autor que los exámenes que han de llevarse a cabo tanto en el campo como en el laboratorio para definir las variedades son idénticos en dichos registros, por lo que si una variedad ya ha sido protegida o inscrita en el Registro de Variedades Protegidas, no requiere la repetición de estos exámenes para su inscripción en el Registro de Variedades Comerciales. Tan solo en algunas especies es preciso un nuevo tipo de ensayos adicionales, los de valor agronómico, que aportan información sobre las ventajas agronómicas de la variedad en relación con las existentes en todo el territorio nacional.

<sup>348</sup> En este mismo sentido LÓPEZ SAN LUIS, "Análisis de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos", *Derecho agrario y alimentario y de la Unión Europea*, AAVV, coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 553.

<sup>349</sup> *Cfr.* Ministerio de Medio Ambiente y Medido Rural y Marino, *Registro de Variedades*, cit. y La Exposición de Motivos del RRVC.

especies de acuerdo con las normas comunitarias, según dispone el art. 22 LPSV.

### **2.2.1.1) Novedad**

El requisito de la novedad viene regulado en el art. 6 del Convenio de UPOV de 1991, en el cual se dispone que: *"La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud del derecho del obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad, con un año de anterioridad en el territorio en el que se presenta la solicitud, y fuera de ese territorio, cuatro años o seis, en el caso de árboles y vides, antes de dicha presentación"*.

Por tanto, será la ausencia de comercialización de la variedad o de los frutos procedentes de la misma, en los plazos establecidos en el Convenio de la UPOV, respecto a la fecha de presentación de la solicitud del título de protección<sup>350</sup>.

A nivel comunitario, el Reglamento Base 2100/94 en su art. 10<sup>351</sup> regula el requisito de la novedad de forma semejante al Convenio UPOV 1991, recogiendo en los apartados segundo y tercero de dicho precepto

---

<sup>350</sup> LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 173 y 174, nos ilustran con los siguientes ejemplos: Si un obtentor de una variedad de avena y de una variedad de manzana tan solo ha procedido a comercializar la variedad en el territorio en donde se solicita la protección dentro del periodo de gracia de 12 meses, el requisito de la novedad no estará afectado por dicha comercialización. Sin embargo, si ese mismo obtentor ha comercializado fuera del país en donde se solicita la protección cinco años antes la variedad de avena y siete años antes la variedad de manzana, el requisito de la novedad quedará destruido. En UPOV, *Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_nov\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_nov_1.pdf) serie de supuestos (consultada el 19 de marzo de 2010), se nos proporcionan unas orientaciones sobre el requisito de la novedad, así como una serie de supuestos que no conllevan la pérdida de este requisito.

<sup>351</sup> En la Ley española se regula el requisito de la novedad en el art. 6, recogiendo en términos análogos en sus apartados segundo, tercero y cuarto las excepciones del Reglamento Base Comunitario. Por otra parte, en el art. 3.2 ROV se exige que el solicitante de un TOV *"deberá acompañar a su solicitud una declaración en la que haga constar que nunca se ha realizado una venta o entrega a terceros de material de la variedad con fines de explotación comercial o, en su caso, la fecha y el país en que se ha realizado la primera venta o entrega"*.

determinados supuestos de entregas de material vegetal que no suponen la pérdida de la novedad por no tener las mismas la finalidad de explotar comercialmente la variedad.

### **2.2.1.2) Distinción, Homogeneidad y Estabilidad**

El art. 5 del Convenio UPOV 1991 exige, para que una variedad alcance la protección, que sea distinta, homogénea y estable<sup>352</sup>, requisitos estos que son conocidos por su acrónimo en español DHE<sup>353</sup>, y que están relacionados con las características fenotípicas de las plantas. Así, en particular, la aceptación del DHE de la variedad respecto a la cual se solicita la protección, depende de los exámenes técnicos<sup>354</sup> que se ejecuten por parte de las oficinas competentes en base a los propios datos suministrados por el interesado<sup>355</sup>.

A este respecto cabe destacar que la UPOV ha elaborado una "Guía Introdutoria"<sup>356</sup>, que junto a los Documentos Conexos<sup>357</sup> a la misma y las Directrices de Examen de numerosas especies individuales u otros

---

<sup>352</sup> Se exigen estos requisitos en este precepto, además del relativo a la "novedad".

<sup>353</sup> Este acrónimo corresponde a los términos distinción, homogeneidad y estabilidad. En inglés la expresión utilizada es DUS en referencia a *distinction, uniformity y stability*. Dichos requisitos se recogen igualmente en los arts. 6 RBC y 5 LOV.

<sup>354</sup> En el ámbito comunitario el examen técnico se regula en los arts. 55 a 58 RBC, y el Reglamento 874/2009, de 17 de septiembre referente al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de variedades vegetales. A nivel nacional el examen técnico, se regula en los arts. 52 a 58 ROV. Para una panorámica del examen técnico y más concretamente del ensayo de identificación, *vid.* PRIETO, "Proceso técnico para la concesión del derecho del obtentor", *Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales*, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010 pp. 71-90.

<sup>355</sup> A tal efecto la UPOV nos indica que el examen, conocido como el examen "DHE", se basa principalmente en los ensayos de cultivo realizados por la autoridad competente encargada de otorgar los derechos de obtentor o por instituciones independientes, como los institutos públicos de investigación, que actúen en representación de dicha autoridad o en algunos casos sobre la base de ensayos de cultivo efectuados por el obtentor, *vid.* UPOV, *Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales*, parágrafo, 1.1, p. 4, disponible en [http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg\\_1\\_3.pdf](http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf) (consultada el 26 de octubre de 2009).

<sup>356</sup> Nos referimos a la anteriormente citada *Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales*.

<sup>357</sup> Los denominados por la UPOV como "documentos TGP".

conjuntos de variedades, establecen unos criterios orientadores a los efectos de que se realice la descripción y examen del DHE de las variedades de forma armonizada entre los miembros integrantes de dicha organización internacional<sup>358</sup>.

A continuación examinaremos brevemente cada uno de los requisitos del examen DHE.

### **a) Distinción**

En relación a este presupuesto, el art. 7 del Convenio UPOV de 1991 nos indica que se considerará distinta la variedad si se diferencia claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida<sup>359</sup>.

No concreta el Convenio en qué ha de consistir ese requisito. No obstante, si partimos del concepto que de variedad vegetal nos proporciona el apartado vi) del art. 1 del Convenio, se puede afirmar que la distinción ha de gravitar sobre los caracteres, que resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, diferencien a la variedad candidata de aquella otra que se tome como referencia<sup>360</sup>, siendo suficiente que lo sea al

---

<sup>358</sup> Cfr. UPOV, *Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad...*, cit., párrafo, 1.3, p. 4. A nivel Comunitario los ensayos de verificación están contenidos en una serie de protocolos que están agrupados según la variedad vegetal pertenezca a las especies agrícolas (trigo, maíz, la patata, etc.), hortícolas (zanahoria, lechuga, espárrago, etc.), ornamentales (rosa, tulipán, etc.), frutales (manzano, mandarino, frambueso, etc.), cfr. la pagina web de la OCVV. En España, los ensayos se verificarán conforme a los protocolos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y en su caso conforme a las Directrices de Examen de la UPOV en ausencia de protocolo comunitario, cfr. el art. 33 RRVC y PRIETO, "Proceso técnico para la concesión...", cit., pp. 76-77.

<sup>359</sup> LÓPEZ DE ARANDA (*La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 177) señala que en los trabajos preparatorios del Convenio de la UPOV de 1961 se debatió la cuestión del patrón de medida de la novedad de una variedad. Se llegó al consenso de que la novedad "absoluta" era difícil de alcanzar, y finalmente se acordó el término variedad conocida que sería aquella cuya existencia es notoria en cualquier país.

<sup>360</sup> Cfr. los arts. 7 RBC y 7 LOV. Especifica la UPOV, *Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad...*, cit., párrafo 2.4, pp. 6 y 7, que lo primero que hay que hacer es proceder a la definición de la variedad candidata en base a sus respectivos caracteres con arreglo a los criterios establecidos en dicha Guía y que dependen de la naturaleza de la citada variedad. Una vez seleccionado esos caracteres se tendrá que examinar si los mismos cumplen con los criterios DHE.



menos en uno de aquellos que se hayan seleccionado para definir la variedad<sup>361</sup>.

Estos caracteres pueden ser de carácter morfológico<sup>362</sup> o de carácter fisiológico que son aquellos relativos a la composición química de la variedad y que permitan por ejemplo que la misma sea resistente a las enfermedades o al frío<sup>363</sup> en determinadas circunstancias ambientales. En ningún caso es necesario que esos rasgos hayan de tener por sí mismo valor económico o comercial<sup>364</sup> al objeto de alcanzar la protección<sup>365</sup>.

Por otra parte, el Convenio tampoco especifica qué ha de entenderse por variedad notoriamente conocida, sino que tan solo se limita en el art. 7 a recoger una lista de casos en el que una variedad pasaría a tener dicha consideración<sup>366</sup>. Nuestra doctrina ha venido a señalar que la notoriedad

---

<sup>361</sup> Así se desprende de la propia definición que de variedad vegetal nos proporciona el Convenio UPOV de 1991 en su art. 1.vi). En este sentido KIEWIET, *European Community Plant Variety Protection*, cit. p. 33 y VAN DER KOOIJ, *Introduction to EC Regulation on Plant Variety Variety Protection*, Kluwer law International, 1997, p. 15.

<sup>362</sup> Referidos a la apariencia externa de la variedad y pueden ser comprobados visualmente como por ejemplo, el color de la flor o de la fruta, el tamaño, etc., *cfr.* BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., pp. 40 y 41.

<sup>363</sup> Señala KIEWIET, *European Community Plant Variety Protection*, cit. p. 33, que en el ámbito comunitario se han concedido numerosos derechos de obtención teniendo como caracteres distintivos el ser resistentes a la enfermedad o a los herbicidas.

<sup>364</sup> *Vid.* UPOV, *Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad...*, cit., parágrafo, 4.2.2, p. 10.

<sup>365</sup> Existe actualmente un imponente debate tanto en la UPOV, así como en el seno de las distintas organizaciones internacionales de obtentores sobre si las nuevas tecnologías que tienen por objeto el ADN pueden ser un instrumento para el examen DHE. Actualmente en la UPOV existe un "Grupo de Trabajo Técnico sobre Técnicas Bioquímicas, Moleculares y Perfiles de ADN en Particular", en el cual se van desarrollando una serie de estudios en esta materia y más concretamente dirigidos a establecer unas directrices que permita la utilización de estas procedimientos en el examen DHE. El problema que subyace a este debate reside en si la utilización de estas técnicas de análisis genético puede perjudicar los principios sobre los cuales se sustenta la propia configuración del derecho del obtentor el cual está fundamentado en las características fenotípicas de las plantas y no en las genotípicas. Sin profundizar más en esta polémica diremos que a los efectos de registro tanto la UPOV como la ISF tiene una postura más receptiva a la utilización de dichas técnicas, en contraposición a ESA que tiene una postura mucho más estricta a este respecto. Sin embargo existe un mayor consenso entre dichas organizaciones a la hora de utilizar estos procedimientos como instrumentos de defensa de los derechos de los obtentores ante los tribunales. A este respecto, *vid.* LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., pp. 165 y ss.; igualmente se pueden consultar las distintos *Positions Paper* de ISF y ESA en sus respectivas páginas web sobre esta materia.

<sup>366</sup> Se cita en dicho precepto a los siguientes supuestos: "el depósito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de

depende del conocimiento botánico de la variedad sin que dependa de la explotación comercial de la misma<sup>367</sup>. Por ello, la notoriedad podrá provenir de aquellas variedades que sean públicamente conocidas<sup>368</sup>, sin necesidad de que las mismas se estén amparadas por un título oficial de protección<sup>369</sup>.

## **b) Homogeneidad**

Como las plantas no son productos manufacturados sino que se trata de materia viva, acontece que dentro de una misma subespecie vegetal pueden existir diferencias entre ellas<sup>370</sup>. Al objeto de que sea factible una

---

*otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si esta conduce a la concesión del derecho del obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso*". En términos similares se pronuncian los arts. 7.2 RBC y 7.2 LOV.

<sup>367</sup> Así lo señalan BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG, "La protección comunitaria de las obtenciones vegetales...", cit., p. 79, precisando que el ámbito del conocimiento botánico es universal y no meramente el existente en la Unión Europea. Citan a estos efectos el caso resuelto por la Sala de Recursos de la OCVV (caso A 23/2002, Begonia Rex) por la que se denegó la protección comunitaria a una variedad por no distinguirse de otra existente en una colección de un jardín botánico.

<sup>368</sup> La STJCE de 15 de abril de 2010 (asunto C-38/09, en relación a la variedad Sumcol 01), confirmó la decisión adoptada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (sentencia de 19 de noviembre de 2008) por la cual no se estimó el recurso contra la denegación de la concesión de una protección comunitaria respecto a una variedad que no se distinguía de otra variedad sudafricana que fue objeto descripción en determinadas obras de autores botánicos. La decisión se fundamentó en las directrices de la UPOV y en el que la lista contenida en el art. 7.2 RBC no tiene carácter exhaustivo. Para un comentario de esta sentencia del tribunal comunitario, *vid.* WÜRTENBERGER, "Review of Community plant varieties decisions. The ECJ Speaks", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 5, num. 9, 2010, pp. 627-630.

<sup>369</sup> La UPOV indica que los aspectos concretos que deben considerarse para apreciar la notoriedad son, entre otros: "a) la comercialización de material de multiplicación vegetativa o de material cosechado de la variedad o la publicación de una descripción detallada, b) La presentación, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se considerará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si esta conduce a la concesión del derecho del obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según sea el caso, c) La existencia de material biológico en colecciones vegetales. La notoriedad no está limitada por fronteras nacionales o geográficas siendo aplicables estas consideraciones a todos los tipos de variedad, tanto las protegidas como las no protegidas, e incluye material vegetal como los ecotipos y las especies locales", *cfr.* UPOV, *Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad...*, cit., parágrafo 5.2, p. 14. En este sentido el art. 7.3 LOV indica que la notoriedad de otra variedad podrá desprenderse también de la explotación de la variedad ya en curso, presencia de la misma en una colección de referencia o de cualquier otro medio de prueba. KIEWIET, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 36, cita la Decisión A 031/2002 de la Cámara de Recursos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) (caso de la manzana Jonabel) en virtud de la cual la variedad candidata (Jonabel) no se distinguía de la variedad de referencia (Jored) cuyo título de protección había sido revocado.

precisa identificación de la variedad candidata con el propósito de que alcance su registro se regula el requisito de la homogeneidad<sup>371</sup>. Dicho requisito está regulado en el art. 8 Convenio de la UPOV de 1991<sup>372</sup> que a tal efecto dispone que “*se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa*”.

Como vimos con anterioridad en el apartado anterior, mientras que el requisito de la distinción suponía un examen comparativo intervarietal, es decir, entre variedades diferentes (la variedad candidata y la variedad de referencia); la homogeneidad es una evaluación intravarietal, es decir, entre plantas dentro de la misma subespecie vegetal<sup>373</sup>. Las características que se tienen en cuenta son aquellas que son relevantes<sup>374</sup> de la variedad candidata al tiempo de la solicitud<sup>375</sup>. La uniformidad u homogeneidad de la

---

<sup>370</sup> Vid. VAN DER KOOIJ, *Introduction to EC Regulation...*, cit., p. 18.

<sup>371</sup> Así lo confirma la UPOV (*El Sistema de la UPOV de Protección...*, cit., p. 10), cuando señala que el requisito de la homogeneidad en el Convenio se ha establecido para garantizar que la variedad pueda definirse en la medida que sea necesario a los efectos de su registro y protección.

<sup>372</sup> A nivel comunitario el requisito de la homogeneidad está regulado en el art. 8 RBC con el término “Uniformidad”, en donde se reglamenta de forma similar, aunque no exactamente igual, a como lo hace el Convenio de la UPOV de 1991, sin que las diferencias existentes entre ambos textos en opinión de KIEWIET (*European Community Plant Variety Protection*, cit. p. 37) supongan que el Reglamento Base haya querido desarrollar de forma distinta este requisito. En España se regula este requisito en el art. 8 LOV cuya redacción casi coincide literalmente con la contenida en el Convenio UPOV de 1991.

<sup>373</sup> Cfr. BUTLER, *A guide to UK and EU...*, cit., p. 43.

<sup>374</sup> En el Convenio de la UPOV se utiliza el término “pertinentes”. Sobre cuáles son estas características, la UPOV (*Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad...*, cit., párrafo 6.3, p.21) señala que entre los caracteres pertinentes de una variedad se incluyen como mínimo, todos los que se utilizan como base para el examen DHE o que se incluyan en la descripción de la variedad elaborada en la fecha de la concesión de la protección para esa variedad. Por tanto, cualquier carácter evidente puede considerarse pertinente, con independencia de si figura en las directrices de examen. Los criterios de evaluación dependerán del sistema de reproductivo de las plantas debido a que las variedades de multiplicación vegetativa y autógamas serán más uniformes que las alógamas, híbridas y sintéticas. Sobre los criterios y métodos de evaluación, *vid.* UPOV, *Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad...*, cit., párrafos 6.3 y 6.4, pp. 21 y ss. En España el art. 4 ROV establece los criterios y procedimientos para el examen de este requisito en donde se diferencian por una parte a las variedades de multiplicación vegetativa y estrictamente o principalmente autógamas; y por otra parte, a las variedades alógamas, incluidas las sintéticas, en las que no todas las plantas son parecidas.

<sup>375</sup> Así lo manifiesta KIEWIET (*European Community Plant Variety Protection*, cit. p. 39) en base al asunto resuelto por la Sala de recursos de la OCVV en la resolución A/2003 (*Probil*).

variedad se tendrá que mantener durante toda la vigencia del título concedido ya que en caso contrario podrá ser objeto de anulación por parte de la OCVV en el caso de una PCOV en base al art. 21 RBC<sup>376</sup> o de extinción del derecho concedido en el supuesto de un TOV con arreglo a lo dispuesto en el art. 28.1.a) LOV.

### **c) Estabilidad**

El requisito de la estabilidad, al igual que el de la homogeneidad, está destinado a facilitar la identificación de la variedad como objeto de la protección<sup>377</sup>, toda vez que las plantas a través de ciclos sucesivos tienden a degenerarse<sup>378</sup>, o a cambiar en mayor o menor medida dependiendo de su sistema de reproducción y de las circunstancias ambientales<sup>379</sup>. Según el art. 8 del Convenio de la UPOV de 1991<sup>380</sup> *“se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantiene inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo”*.

Tal como acontece con el requisito de la homogeneidad, las características pertinentes o esenciales que se tienen en cuenta son aquellas que se utilizan para el examen DHE o que se incluyen en la descripción de la variedad con referencia a la fecha de la concesión del título<sup>381</sup>. Sin embargo, la propia UPOV destaca la dificultad de realizar exámenes relativos al

---

<sup>376</sup> En este sentido BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG, “La protección comunitaria de las obtenciones vegetales...”, cit. p. 79.

<sup>377</sup> Vid. UPOV, *El Sistema de la UPOV de Protección...*, cit., p. 10.

<sup>378</sup> Vid. VAN DER KOOIJ, *Introduction to EC Regulation...*, cit., p. 19.

<sup>379</sup> Para un examen más detallado de este fenómeno nos remitimos a CUBERO SALMERON, “las poblaciones, la reproducción y las causas de variación”, *Introducción a la mejora genética vegetal*, cit., pp. 139 y ss.

<sup>380</sup> La estabilidad se regula en el art. 9 RBC con un texto que difiere del contenido en el Convenio de la UPOV, sin que a juicio de KIEWIET (*European Community Plant Variety Protection*, cit. p. 40) suponga que, al igual de lo que acontece con la homogeneidad, el reglamento comunitario haya querido regular de forma diferente dicho requisito. En España el requisito de la estabilidad se recoge en el art. 8 LOV que reproduce de forma casi idéntica el art. 8 del Convenio UPOV de 1991.

<sup>381</sup> Cfr. UPOV, *Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad...*, cit., parágrafo 7.2, p. 25.

cumplimiento de este requisito que sean tan fiables como los relativos a la distinción y la homogeneidad. Por ello, en el documento que lleva por título, “*Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad*”, parte de la consideración de que cuando se haya demostrado que una variedad es homogénea, también puede considerarse estable; sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de comprobar la estabilidad, cuando proceda o en caso de duda. En este caso, se procederá al cultivo de una generación complementaria o a examinar un nuevo lote de semillas o de plantas con la finalidad de verificar que presentan los mismos caracteres que el material suministrado anteriormente<sup>382</sup>.

Íntimamente relacionado con los requisitos de la estabilidad y de la homogeneidad, está la obligación que tiene el titular del derecho que protege una variedad a que la misma permanezca inalterada durante todo el tiempo que dura la protección. Sin perjuicio de que más adelante haremos un estudio más pormenorizado de esta obligación<sup>383</sup>, diremos que dicho deber consiste en que la variedad protegida siga conservando los caracteres referentes a la homogeneidad y estabilidad. En concreto, el propio Convenio UPOV de 1991 en su art. 22.1, prevé que se pueda introducir como causa de caducidad del derecho del obtentor ya concedido, la comprobación de que ya no se cumplen efectivamente las condiciones fijadas en los arts. 8 (homogeneidad) y 9 (estabilidad) de dicho texto<sup>384</sup>.

---

<sup>382</sup> Cfr. UPOV, *Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad...*, cit., parágrafo 7.3, p. 25. A nivel nacional se recoge esta presunción en el art. 5 ROV cuando se establece que se considerará que la variedad es estable cuando el material suministrado por el obtentor posea un elevado nivel de homogeneidad, disponiendo que en caso de duda se procederá a la reproducción o multiplicación de dicho material para verificar si permanece conforme a su descripción.

<sup>383</sup> Vid. *infra*, Capítulo IV, apartado A, epígrafe 5.

<sup>384</sup> En el ámbito comunitario, el art. 21.1 RBC recoge como causa de anulación de una PCOV, si se demuestra que la variedad deja de cumplir las condiciones establecidas en los arts. 8 (uniformidad) o 9 (estabilidad) RBC. A nivel nacional, el art. 28.1.c) LOV recoge como supuesto de extinción del derecho del obtentor, aquellas causas sobrevenidas que provoquen la pérdida de las propiedades esenciales de la obtención vegetal recogidas en los arts. 8 (homogeneidad) y 9 (estabilidad) LOV.

### 2.2.1.3) La denominación

La variedad vegetal será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica<sup>385</sup>. En el art. 20 Convenio de la UPOV de 1991 se contiene el régimen jurídico relativo a las características, registro y utilización de la denominación de las variedades protegibles<sup>386</sup>. Su elección corresponde al solicitante de la protección como requisito para la tramitación de un título de obtención vegetal, el cual una vez concedido, supondrá que la denominación elegida pasará a ser su designación genérica en todos los países integrantes de la UPOV y tendrá por finalidad la de identificar a la variedad<sup>387</sup>.

La utilización de la denominación es obligatoria para todo acto de venta o comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad, obligación ésta que persiste incluso después de la expiración del derecho de obtención vegetal<sup>388</sup>. Sin embargo dicha obligación no es exigible respecto al material cosechado o los productos

---

<sup>385</sup> Cfr. los arts. 5.2 y 20.1.b) Convenio UPOV de 1991.

<sup>386</sup> En el ámbito Comunitario, el Reglamento Base 2100/94 regula la denominación y su uso en los arts. 63 (denominación de variedad), 17 (utilización de la denominación de la varietal) y 18 (limitación de la utilización de la denominación varietal). Igualmente se hace referencia a la denominación en el Reglamento 874/2009 de 17 de septiembre de 2009 por el que se establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) num. 2100/94 relativas al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, así como en el Reglamento (CE) 637/2009 de la Comisión de 22 de julio de 2009 por el que se establecen disposiciones de aplicación referentes a la adecuación de las denominaciones de las variedades de las especies de plantas agrícolas y especies hortícolas. La OCVV tiene publicadas en su página web unas directrices sobre la asignación de la denominación a las variedades que alcancen la protección, en concreto, *Guidelines with explanatory notes on article 63 of Council Regulation (EC) 2100 of 27 July on Community plant variety rights*, disponible en [http://www.cpvo.eu.int/documents/lex/guidelines/VD\\_Guidelines\\_EN.pdf](http://www.cpvo.eu.int/documents/lex/guidelines/VD_Guidelines_EN.pdf) (consultada el 8 de febrero de 2013). En España se regula la denominación de la variedad en los arts. 47, 48 y 49, así como en los arts. 41.2.e), 68, 69 y 70 ROV.

<sup>387</sup> La propia UPOV nos resume los criterios que ha de satisfacer la denominación elegida por el obtentor, a tenor de lo dispuesto en el art. 20 del Convenio, a saber: 1º) Deberá ser diferente de cualquier denominación utilizada por otros miembros de la Unión para la misma especie o una especie vecina, 2º) No deberá inducir a error o de prestarse a confusión sobre la naturaleza de la variedad o la identidad del obtentor, 3º) deberá permitir identificar la variedad, 4º) ningún derecho obstaculizará su libre utilización como denominación de la variedad, 5º) los derechos anteriores pertenecientes a terceros no podrán ser afectados, los cuales podrán implicar un cambio en la denominación, 6º) No podrán componerse únicamente de cifras, salvo que ello sea una practica establecida. A este respecto, *vid.* UPOV, *El Sistema de la UPOV de Protección...*, cit., p. 11.

<sup>388</sup> *Vid.* apartado séptimo del art. 20 Convenio de la UPOV de 1991, arts. 17.1 RBC y 49.3 LOV.

obtenidos a partir del mismo<sup>389</sup> ya que la denominación tiene por finalidad la identificación de la variedad y no la protección del mercado y los consumidores a los cuales se destinan aquéllos<sup>390</sup>. La no exigencia de esta obligación respecto a éste material vegetal (el producto de la cosecha) o de aquellos productos que se elaboren a partir del mismo, permite su comercialización sin necesidad de hacer mención a la denominación de la variedad vegetal de la cual provienen<sup>391</sup>.

El Convenio de la UPOV de 1991 permite que a la denominación de una variedad se le asocie una marca, nombre comercial o una indicación similar<sup>392</sup> siempre y cuando la primera sea fácilmente reconocible<sup>393</sup>. Con ello se posibilita la comercialización de una obtención vegetal con una marca o indicación geográfica determinada<sup>394</sup>, sin perjuicio de la obligación

---

<sup>389</sup> Así se desprende del art. 17.2 RBC en el ámbito comunitario, en donde tan solo existe una obligación de información (no de utilización) de la denominación varietal respecto a cualquier otro material vegetal que no sea los componentes de una variedad (material de propagación) en los supuestos previstos en dicha norma. Igualmente en el art. 94.1.b) RBC se recoge como infracción de la protección comunitaria la omisión de utilizar correctamente la denominación de una variedad en los supuestos del art. 17.1 RBC (comercialización del material de propagación) o el incumplimiento de la obligación de información a que se refiere el art. 17.2 RBC.

<sup>390</sup> Así lo manifiesta WÜRTEMBERGER, *European Community Plant Variety Protection*, dir. WÜRTEMBERGER, VAN DER KOOIJ, KIEWIET, EKVAD, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 174.

<sup>391</sup> Cfr. VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 127, nos indica que en la mayoría de las legislaciones nacionales el uso de la denominación varietal tan solo es obligatorio respecto al material de propagación, siendo rara la utilización de la misma respecto al material cosechado y en particular el que se vende a los consumidores en mercados y otros centros comerciales. Sería el caso, por ejemplo, de que en relación a una determinada variedad de manzano se comercializaran las manzanas provenientes del mismo con una denominación distinta a la concedida en el título de protección a aquella variedad.

<sup>392</sup> Nos referimos a las indicaciones geográficas. BOTANA AGRA (FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., p. 795) define a la indicación geográfica como el nombre o denominación geográfico que informa sobre el origen territorial del producto al que se le aplica y de que este producto posee cualidades singulares, respecto de otros productos de su misma especie o naturaleza, imputables primordial o fundamentalmente a factores naturales y/o humanos propios del territorio de origen.

<sup>393</sup> Cfr. el apartado octavo del art. 20 Convenio UPOV de 1991. Esta posibilidad se reconoce en los arts. 17.1 RBC y 49.4 LOV.

<sup>394</sup> La ley española trata de evitar que se elija como denominación de una obtención vegetal una marca ya registrada según resulta de lo dispuesto en el art. 48.4 LOV que dice: "En particular el solicitante no puede depositar como denominación de una variedad, una designación que ya se beneficie de un derecho de marca referente a productos idénticos o similares, en España o en países con los que se hayan establecido convenios sobre protección de obtenciones vegetales, o una denominación que pueda crear confusión con

de ser obligatoria la utilización de la denominación varietal a toda venta o cesión del material de propagación de dicha variedad<sup>395</sup>.

## **2.2.2) Los requisitos en el derecho de obtención vegetal en relación a los de la patente**

Hemos visto como en el derecho de obtención vegetal para que la variedad alcance la protección se exige que ésta sea nueva, distinta, homogénea, estable y se le atribuya una denominación. En las patentes, los requisitos sustantivos son los relativos a la novedad, actividad inventiva<sup>396</sup> y aplicación

---

*dichas marcas, salvo si se compromete a renunciar a los derechos de las marcas desde el momento en que la variedad sea objeto del título de obtención vegetal". Para hacer efectiva esta prohibición el propio art. 48.5 LOV exige que el solicitante deba presentar junto a la denominación, un informe expedido por la OEPM en el que conste las posibles identidades y parecidos con marcas ya registradas o en trámite de registro que hayan sido descubiertas, con expresión de los productos amparados por ellas, dentro de la clase 31, según el nomenclátor establecido en virtud de Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957. El art. 70.2 ROV señala que la aprobación definitiva de la denominación, que se producirá al mismo tiempo que se conceda el derecho del obtentor, estará condicionada al informe preceptivo de la OEPM, el cual se ha de acompañar junto a la solicitud de inscripción, conforme a lo previsto en el art. 41.2.e) ROV).*

Por lo que atañe a la reglamentación comunitaria, no existe ninguna exigencia semejante o similar a la que se regula en la legislación española consistente en exigir el informe al que se hace referencia en el art. 48.5 LOV. No obstante, con arreglo a lo previsto en los arts. 59.3.b) y 63.3.a) RBC, cualquier tercero con un derecho anterior (marca, denominación de origen e indicación geográfica) podrá oponerse a la concesión de una PCOV cuya denominación coincida o se confunda con el citado derecho. En el caso de que se haya concedido una PCOV, de acuerdo con lo establecido en el art. 66.1 RBC, la OCVV modificará la denominación de la variedad aprobada en el supuesto de existir un derecho anterior oponible de un tercero, si el titular acepta la modificación o si en virtud de sentencia firme el titular u otra persona interesada en utilizar la denominación de la variedad tiene prohibido por tal motivo utilizarla. Esto supone que en el marco de la Unión Europea es factible que coincida una marca y la denominación de una PCOV, siempre y cuando por parte del titular de aquel derecho de propiedad industrial no se ejerza una oposición al respecto con arreglo a los procedimientos previstos en la norma, y claro esta su derecho sea prioritario. Para un estudio más pormenorizado de este conflicto entre denominación varietal y marca, *vid. KIEWIET y EKVAD, European Community Plant Variety Protection, cit., pp. 46-48 y 75-77.*

<sup>395</sup> SOLER LERMA ("Las obtenciones vegetales y sus diferencias con otras modalidades de propiedad industrial", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*", Coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 127 y 128) nos indica que la denominación de la variedad sirve para identificar la variedad frente a otras variedades, mientras que la marca es un derecho de exclusiva que pretende distinguir los productos de una persona de aquellos otros idénticos o similares pertenecientes a terceros. En este mismo sentido VAN DER KOOIJ (*European Community Plant Variety Protection, cit., p. 128*), quien además especifica que la denominación varietal es obligatoria no solo para el propietario de la variedad sino también para cualquiera que comercialice el material de propagación, mientras la marca tan solo puede ser utilizada por el titular de la marca o su licenciatario.

<sup>396</sup> No obviedad en los EEUU.



industrial<sup>397</sup>, a los cuales hay que añadirles el de carácter formal correspondiente a la suficiencia en la descripción de la invención a fin de que un experto en la materia pueda ejecutarla<sup>398</sup>.

Examinaremos a continuación las diferencias más relevantes existentes entre ambos derechos desde el punto de vista de los requisitos necesarios para que los mismos sean concedidos por la oficina de registro competente.

### **2.2.2.1) La novedad en el derecho de obtención vegetal**

Con anterioridad hemos visto como el requisito de la novedad en el derecho de obtención vegetal equivale a la ausencia de comercialización previa de la variedad respecto a la fecha de la solicitud de registro en los plazos que en la normativa a tal efecto se establecen<sup>399</sup>. Esto supone, a los efectos del cumplimiento de este requisito, que va ser indiferente que existan terceros que hayan conocido previamente la variedad en cuestión con tal que la misma no haya sido objeto de negocios jurídicos por el obtentor o por otra persona con su consentimiento<sup>400</sup>. El periodo de gracia previo a la solicitud en los que se permite la celebración de negocios sobre la variedad sin que resulte afectada la novedad tiene por finalidad facilitar al obtentor la valoración del éxito comercial de la misma antes de proceder a su registro<sup>401</sup>. Este concepto de novedad es diferente al que se exige en el

---

<sup>397</sup> Vid. los arts. 52.1 CPE, 4.1 LP y 4.1 NLP.

<sup>398</sup> Vid. los arts. 83 CPE, 25.1 LP y 27.1 NLP.

<sup>399</sup> La novedad se cumple si la variedad no se ha vendido o cedido a terceros un año antes de la solicitud dentro del territorio respecto al cual se quiere proteger la citada variedad, y cuatro años o, tratándose de árboles y vides, seis años antes si dichos actos se han realizado fuera de dicho territorio (*cf.* los arts. 10.1 RBC y 6.1 LOV)

<sup>400</sup> *Cfr.* TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, cit., pp. 605 y 617.

<sup>401</sup> Así se reconoce expresamente en el apartado 3 de la Exposición de Motivos de la LOV. Igualmente en este sentido TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, cit., pp. 606 y 677. A este respecto cabe indicar que no resulta incumplido el presupuesto de la novedad cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde que el obtentor haya conseguido la nueva variedad o la haya tenido en su poder hasta que se curse la correspondiente solicitud, siempre y cuando no se haya procedido a su comercialización. En este sentido, *vid.* BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG, "La protección comunitaria de las obtenciones vegetales...", cit., p. 81 y KIEWIET, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 45.

ámbito de las patentes en donde, como sabemos, la invención no ha de estar comprendida en el estado de la técnica antes de la fecha de la presentación de la solicitud en el registro<sup>402</sup>.

### **2.2.2.2) La distinción en el derecho de obtención vegetal**

La distinción va referida a la diferenciación de la variedad candidata respecto a otras variedades notoriamente conocidas que se tomen como referencia por lo que se refiere a sus caracteres fenotípicos<sup>403</sup>, como vimos anteriormente<sup>404</sup>. La distinción es un requisito específico del derecho del obtentor sin que exista uno idéntico o similar en la patente ya que el ámbito objetivo de cada uno de estos derechos es diferente sin que sea posible confundirlos<sup>405</sup>, y todo ello a pesar de los intentos de algunos autores<sup>406</sup> de aproximarlos al requisito de la novedad en este último derecho de propiedad industrial.

### **2.2.2.3) La homogeneidad y estabilidad en el derecho de obtención vegetal**

Igualmente la homogeneidad y estabilidad son requisitos específicos del derecho de obtención vegetal, sin que los mismos sean exigidos en la

---

<sup>402</sup> El estado de la técnica está integrado por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente se haya hecho accesible al público mediante una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, *cfr.* los arts. 54 CPE, 6 LP y 6 NLP.

<sup>403</sup> En al menos uno de ellos.

<sup>404</sup> *Vid supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.2. a).

<sup>405</sup> En este sentido CURTO POLO, "Las protecciones de las invenciones...", cit., p. 2.363 y LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 164.

<sup>406</sup> Existen autores que consideran que con en este requisito se intenta introducir algo similar a la altura inventiva, corrigiendo el limitado significado de la novedad del art. 6 del Convenio UPOV de 1991. A este respecto, *vid.* CURTO POLO, ("Las protecciones de las invenciones...", cit., p. 2.363). SÁNCHEZ GIL (SÁNCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 50) considera que la novedad en el derecho de obtención vegetal tiene dos facetas, por un lado la aptitud de una variedad para distinguirse de las demás variedades que son notoriamente conocidas y, por otro, también significa que la variedad no debe haberse comercializado en unos periodos de tiempos concretos. En los EEUU y con referencia a la PVPA, LESSER ("From penury to prodigal: protection Creep...", cit., p. 245) considera que el requisito de la distinción se corresponde con el de la no obviedad.

patente<sup>407</sup>. Como vimos anteriormente, dichos presupuestos tienen como finalidad la de identificar a una determinada variedad, respecto a la cual se solicita su protección, con unas determinadas características<sup>408</sup>.

#### **2.2.2.4) La actividad inventiva y la aplicación industrial en la patente**

El requisito de la actividad inventiva<sup>409</sup> (no obviedad en los Estados Unidos<sup>410</sup>) de la patente no tiene su equivalente en el derecho del obtentor, debido a que cuando se discutió y finalmente se aprobó la primera versión del Convenio UPOV en 1961 aún no se habían desarrollado las nuevas técnicas biotecnológicas consistentes en la alteración genética de las plantas. A ello hay que añadirle que los procedimientos de obtención de nuevas variedades seguían descansando en las leyes hereditarias de Mendel mediante los métodos de selección y cruzamiento. Dichos procedimientos no tenían la consideración de tener suficiente altura inventiva. Por estos motivos, entre otros<sup>411</sup>, se estimaba que la patente no era un sistema adecuado para proteger las obtenciones vegetales<sup>412</sup>. Dicha circunstancia

---

<sup>407</sup> Cfr. LESSER, "Plant Breeders' Rights...", cit., p. 386.

<sup>408</sup> Vid *supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.2. b) y c).

<sup>409</sup> Vid. los arts. 52 y 56 CPE, 4 y 8 LP y 4 y 8 NLP.

<sup>410</sup> Título 35 USC & 103.

<sup>411</sup> Para un examen detallado de los obstáculos que se planteaban para la patentabilidad de las plantas, vid. VAN OVERWALL, "Patent Protection for Plants...", cit., parágrafo 148 y ss.

<sup>412</sup> Cfr. BLAKENEY ["Plant Variety Protection, Internacional Agricultural Research, and Exchange of Germplasm: Legal Aspects of Sui Generis and Patent Regimes", *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (edit. Krattiger, Mahoney, Nelsen). MIHR: Oxford, UK and PIPRA: Davis, USA, p. 407, disponible en [www.ipHandbook.org](http://www.ipHandbook.org), (consultada el 25 de septiembre de 2009)]. En igual sentido LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 144. KOCK, PORZIG y WILLNEGGER ("The legal Protection of Plant- Biotecnological Inventions and Plant Varieties in Light of the EC Biopatent Directive", *IIC*, Vol. 37, num.2/2006, pp. 146 y 147) indican que los resultados de utilizar los métodos tradicionales de obtención vegetal solo en casos excepcionales pueden considerarse que cumplen el requisito de la actividad inventiva de las patentes, porque las nuevas variedades difieren en muy poco de las anteriormente existentes. Sin embargo estos mismos autores afirman, por lo que a las patentes en los Estados Unidos se refiere, que el requisito de la no obviedad al ser valorado desde un prisma distinto al de la actividad inventiva en Europa, es más fácil de alcanzar, ya que se considera que la combinación de todos los caracteres de la nueva variedad es impredecible a pesar de que para ello se haya utilizado procedimientos de obtención conocidos, motivo por el cual la

determinó que se constatará la necesidad de crear un derecho específico (*sui generis*), cuyas características se adaptasen especialmente a la materia que es objeto del mismo.

En el derecho de obtención vegetal se protege a la variedad vegetal que sea nueva, distinta, homogénea y estable a la cual se le atribuirá una denominación, sin que tenga trascendencia alguna para su protección cual haya sido el método, tradicional o biotecnológico, para su obtención. A tal efecto, teniendo en cuenta las características especiales del fitomejoramiento<sup>413</sup>, en el sistema UPOV tendrá la consideración de obtentor quien haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad<sup>414</sup>. Quiere ello decir que en el derecho de obtención vegetal, a diferencia de lo que acontece en las patentes en donde solo se protegen las invenciones, también tienen cabida los descubrimientos, siempre que se haya desarrollado la nueva variedad<sup>415</sup>, puesto que lo que se protege es un resultado concreto que ha de ser distinto de lo anteriormente existente.

---

nueva variedad obtenida cumpliría de esta forma con este requisito (no obviedad) y como tal sería patentable.

Desde otro punto de vista, KOCK ("Effects of Patents on Enabling Technologies and Plant Breeding", *ISF Internacional Seminar Patent protection of Plant- Related Innovations: facts and Issues*, Copenhagen, 1-2 June 2006, documento en formato CD en poder del autor de la tesis, p. 4) nos indica que en Europa las variedades que se consiguen mediante los métodos clásicos son casi siempre protegidos mediante los derechos de obtención vegetal, siendo susceptibles de patente aquellos procesos que sean mucho más sofisticados, ya que el art. 53 CPE tan solo excluye los procedimientos esencialmente biológicos.

<sup>413</sup> La UPOV, *El Sistema de la UPOV de Protección...*, cit., p. 4, indica que la esencia del fitomejoramiento es el descubrimiento o la creación de una variación genética en una especie vegetal y la selección, dentro de esa variación, de plantas con características deseables que puedan heredarse de manera estable. Mediante la selección final de plantas superiores, los obtentores dan origen a una o más variedades vegetales. Los obtentores utilizan toda la tecnología disponible tanto para crear variaciones genéticas, como para efectuar una selección dentro de esa variación.

<sup>414</sup> Cfr. el art. 1.iv) Convenio UPOV de 1991. En términos similares se pronuncian los arts. 11.1 RBC y 3.1 LOV.

<sup>415</sup> Señala la UPOV que: "*la obtención de nuevas variedades (fitomejoramiento o mejora vegetal) tiene por finalidad producir esas estructuras genéticas. A tal efecto, debe partir siempre de la variabilidad genética que puede ser preexistente o creada...En el acta de 1991, el descubrimiento describe la actividad de selección dentro de la variación natural, mientras que la puesta a punto describe el proceso de reproducción o multiplicación y evaluación*", vid. UPOV, *La noción de obtentor...*, cit., pp. 2 y 5.

Por lo que se refiere al presupuesto de la aplicación industrial<sup>416</sup> de las patentes, tampoco se recoge esta exigencia en el derecho de obtención vegetal, ya que para la concesión del título correspondiente a este derecho, no se requiere que la variedad tenga una utilidad concreta o valor comercial específico. Dicha característica del sistema de protección de las obtenciones vegetales no se ha modificado, a pesar de que hoy en día ya no es objeto de discusión si las plantas, así como los productos derivados de las mismas, son susceptibles de tener distintas aplicaciones prácticas, a diferencia de lo que acontecía al tiempo de la creación de la UPOV<sup>417</sup>.

Ya por último, cabe destacar, que si bien es cierto que no es exigible a las variedades vegetales que tengan una aplicación industrial concreta para que sean protegidas a través del derecho de obtención vegetal, dicha característica no ha sido obstáculo para que en el ámbito del Derecho Comunitario, el art. 1 RBC califique a la PCOV como un derecho de propiedad industrial<sup>418</sup>. Quiere ello decir que desde la perspectiva de la Unión Europea, el derecho de obtención vegetal está integrado dentro de la propiedad industrial. A ello hay que añadir que las variedades vegetales objeto de un título comunitario no pueden ser protegidas nuevamente por un derecho propiedad industrial diferente, ya se trate de un derecho de obtención vegetal nacional o de una patente<sup>419</sup>.

---

<sup>416</sup> Arts. 52 y 57 CPE. En los EEUU este requisito se corresponde con el de la utilidad.

<sup>417</sup> Recordemos que uno de los motivos jurídicos para la creación de un nuevo derecho *sui generis* sobre las obtenciones vegetales descansaba en la consideración por un amplio sector de la doctrina de que las plantas no estaban integradas dentro del término propiedad industrial a que se hace referencia en el art. 1.3 CUP. A este respecto señala VAN OVERWALL ("Patent Protection for Plants...", cit., párrafo 183) que en Europa las reticencias respecto a la dificultad de cumplir con este requisito con la materia viva vegetal fue solucionado a nivel normativo cuando las legislaciones de diversos Estados Europeos adaptaron su normativa al Convenio de la Patente Europea en base a una interpretación amplia del término industria en donde estaría incluida la agricultura. En este sentido hay que destacar que el propio art. 57 CPE dice que: "*se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola*" (en idéntico sentido los arts. 9 LP y 9 NLP). Igualmente nos asevera esta autora que en los Estados Unidos la exigencia de la aplicación industrial no fue obstáculo para la patentabilidad de las plantas, por cuanto no existía discusión alguna de que las mismas podían ser utilizadas con diversas finalidades (agrícolas, farmacéuticas, ornamentales, etc.).

<sup>418</sup> El art. 1 RBC dispone que: "*el presente reglamento establece un sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales como única y exclusiva forma de protección comunitaria de la propiedad industrial para las variedades vegetales*".

<sup>419</sup> Cfr. el art. 92.1 RBC.

### 2.2.2.5) La suficiencia en la descripción en la patente

Característica específica del régimen de las patentes es la descripción de la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla<sup>420</sup>. Como consecuencia de la descripción de la invención que permite su divulgación, el Estado concede al inventor un monopolio temporal sobre la misma que se articula mediante un derecho a impedir su explotación por parte de aquellos terceros que no tengan el consentimiento del titular de la patente<sup>421</sup>.

En el derecho de obtención vegetal se requiere una completa descripción de la variedad cuya protección se solicita en base a sus caracteres fenotípicos, exigencia esta que está dirigida a la correcta identificación de la variedad candidata mediante el examen de los requisitos relativos a la distinción, homogeneidad y estabilidad. Pero una cosa es la descripción de la variedad para su identificación, y otra cosa es la descripción de la invención a fin de facilitar su utilización. No existe pues en el derecho de obtención vegetal un requisito equivalente al de la descripción de las patentes, entre otros motivos porque al momento de configurarse este derecho específico para proteger las variedades vegetales, los métodos utilizados por los obtentores eran por todos conocidos al estar fundamentados en las leyes de la herencia de Mendel<sup>422</sup>.

---

<sup>420</sup> Cfr. los arts. 25.1 LP, 27.1 NLP y 83 CPE. En los EEUU se regula dicho requisito en el Título 35 USC & 112.

<sup>421</sup> El Derecho de las patentes tiene por finalidad promover el progreso tecnológico para lo cual se fomenta la divulgación de la invención a cambio de asegurar el monopolio temporal sobre la misma al inventor, ya que de otra manera la mantendría en secreto. Sobre este el fundamento del sistema de las patentes, entre otros autores podemos citar a BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, ALBERTO, "El derecho de patentes", *Derecho de la propiedad Industrial*, Consejo general de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 1991, pp. 63 y 64; También BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas, Madrid, 2009, p. 1099 y ss.

<sup>422</sup> Recordemos que estos métodos están fundamentados en la selección y el cruzamiento. En el derecho de obtención vegetal, lo único que se protege es el resultado, es decir, la variedad vegetal que cumpla con los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, cualquiera que sean las técnicas que se hayan utilizado para ello. En ningún caso son objeto de tutela los procedimientos de mejora vegetal, de ahí que el sistema UPOV permita que se pueda solicitar un título de obtención vegetal no solo sobre las variedades nuevas, sino también sobre las que hayan sido descubiertas y puestas a punto. A este respecto *vid.* UPOV, *La noción de obtentor...*, cit., pp. 2 y ss.

## 2.3) El alcance de la protección en el derecho de obtención vegetal

### 2.3.1) El ámbito de la protección en el derecho de obtención vegetal

Una vez que la variedad vegetal haya superado el examen de identificación por la oficina competente al cumplirse los requisitos antes examinados, se procederá a conceder el título de protección oportuno al solicitante del mismo. La pregunta que cabe formularse es cuál es el alcance del derecho de obtención vegetal. Del examen del Convenio UPOV de 1991 podemos extraer las siguientes conclusiones:

De una parte, si bien el derecho de obtención tiene por objeto la variedad vegetal, la protección se concreta sobre el material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, tal como se desprende del art. 14.1 del Convenio de la UPOV de 1991<sup>423</sup>. Quiere esto decir que, en principio, los efectos del derecho de obtención vegetal no se extienden, ni al producto de la cosecha, ni a los productos fabricados directamente a partir del producto de la cosecha<sup>424</sup>, salvo los supuestos contemplados en los apartados

---

<sup>423</sup> En igual sentido el art. 13.2 RBC, el cual utiliza el término "componentes". VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit. p. 118, nos aclara que dicha expresión hay que entenderla como material de propagación de acuerdo con lo establecido en el art. 5.3 RBC en el que se dispone que: "*un conjunto de plantas está formado por plantas enteras o por partes de plantas, siempre que dichas plantas puedan generar plantas enteras, y en ambas se denominaran en lo sucesivo "componentes de una variedad"*".

En España el art. 12.2 LOV reproduce en términos idénticos el art. 14.1 del Convenio UPOV de 1991. En relación a la normativa española, SÁNCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 57 y ss., señala que la norma distingue por una parte el material de reproducción relativo a aquellas variedades que utilizan sus órganos sexuales para la generación de nuevos individuos (por ejemplo las semillas), y por otra, el material de multiplicación referido a aquellas plantas que se propagan a partir de un progenitor de forma vegetativa, ya sea naturalmente (por medio de estolones, bulbos y tubérculos) o bien de manera artificial (estacas, acodos e injertos). Sugiere esta autora que la ley podía haber utilizado la expresión "material de propagación", el cual comprende tanto los elementos de reproducción sexual como los de multiplicación vegetativa.

<sup>424</sup> OVIEDO ARANDA ("Novedades de la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, en relación con la anterior Ley 12/1975 de protección de obtenciones vegetales", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*. coord. Amat LLombart, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 35), señala como ejemplo de producto de la cosecha el tomate para ensalada vendido en una gran superficie; y como producto fabricado directamente a partir de un producto de la cosecha, las conservas elaboradas con la cosecha de tomate.

segundo<sup>425</sup> y tercero del art. 14<sup>426</sup> del Convenio UPOV de 1991, respectivamente<sup>427</sup>.

La finalidad de limitar el derecho de obtención vegetal sobre el material de propagación es evitar que el obtentor pueda exigir el pago de las regalías en cascada, es decir, en cada fase del proceso de comercialización de la variedad protegida o de los productos que se obtengan de la misma. En principio el obtentor únicamente estaría facultado para exigir el cobro de una retribución por la comercialización del material de propagación, ya que tan solo sería necesario su consentimiento en este primer momento, sin que pueda por tanto pedir nuevos *royalties* en fases sucesivas respecto al material cosechado o respecto a los productos elaborados a partir del mismo. Por tanto, tan solo será necesaria su autorización para los actos de explotación de su variedad que tengan por objeto el material de reproducción o multiplicación, a cambio de la cuál dicho titular obtendrá su contraprestación económica, lo que supondrá el agotamiento o extinción de su derecho de obtención vegetal, con arreglo a lo previsto en el art. 16 Convenio UPOV de 1991<sup>428</sup>.

---

<sup>425</sup> La protección solo abarcaría a la cosecha obtenida a partir del material de reproducción o multiplicación cuando el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho respectivamente sobre dicho material de propagación. En igual sentido los arts. 13.3 RBC, 13.1 LOV y 7 ROV (precepto este último que ha sido parcialmente anulado en virtud de la STS de 5 de junio de 2007).

<sup>426</sup> El ámbito del derecho se extendería a lo productos fabricados directamente de la cosecha cuando el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho sobre la cosecha. En igual sentido los arts. 13.4 RBC y 13.2 LOV. Señala OVIEDO ARANDA ("Novedades de la Ley 3/2000...", cit. p. 35) que en el Convenio de la UPOV de 1991, la extensión del derecho del obtención vegetal respecto al producto de la cosecha tiene carácter obligatorio para los Estados miembros, a diferencia, del carácter facultativo que tiene para los mismos la extensión del derecho a los productos fabricados directamente a partir de un producto de la cosecha.

<sup>427</sup> La configuración del derecho del obtentor de forma que los efectos de la protección tan solo se extienden al material de propagación a menos que no exista una oportunidad razonable para ejercitar el derecho con anterioridad, está fuertemente contestado por parte de los obtentores de variedades de vegetales de reproducción vegetativa ya que en este tipo de especies el valor económico se localiza precisamente en el producto final (fruta en las variedades frutales, flores en las plantas de carácter ornamental) más que en el material de reproducción o multiplicación, lo que supone que exista el riesgo de que la mayor parte de los derechos económicos puedan escapar a su control. Así lo manifiesta CIOPORA (Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales de reproducción asexuada en *GREEN PAPER...*, cit., pp. 35 y ss.).

<sup>428</sup> Examinaremos el agotamiento del derecho de obtención vegetal en *infra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.1. Este principio del agotamiento que se recoge en el art. 16 del Convenio de la UPOV de 1991, estaba que estaba implícito en las versiones del Convenio



Por otra parte, en el derecho de obtención vegetal se reconoce al obtentor la facultad de exigir su autorización para los actos que sobre el material de propagación se enumeran en el apartado 1 del art. 14 del Convenio<sup>429</sup>. Cuáles son estos actos y el contenido de cada uno de ellos será objeto de examen con ocasión del estudio de los distintos tipos de licencia que se pueden suscribir sobre el derecho de obtención vegetal<sup>430</sup>

Se configura pues el derecho del obtentor en Convenio UPOV de 1991 de forma similar a la patente, ya que consiste en un derecho exclusivo<sup>431</sup> por el que se prohíbe a los terceros realizar determinados actos que no cuenten con el consentimiento del titular de la variedad, el cual se verificará a través del oportuno contrato de licencia si se pretende comercializar una determinada obtención vegetal<sup>432</sup>.

---

UPOV de 1961 y 1978, fue recogido explícitamente en el acta de 1991, *cfr.* LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 319, 321, 332, 355, 374, 375, 376 y 747 y GREENGRASS, "The 1991 Act of the UPOV Convention", *European Intellectual Property Review*, Vol. 13, num 12, 1991, p. 470.

<sup>429</sup> Dicha enumeración se contiene en términos similares en los arts. 13.2 del RBC y 12.2 LOV y será objeto de examen en *infra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.2.

<sup>430</sup> *Vid.* *Infra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.2.

<sup>431</sup> Los arts. 13.1 RBC y 12.2 LOV caracterizan al derecho del obtentor no solo como un derecho de exclusiva de carácter negativo, sino también como un derecho positivo ya que tiene el efecto de reservar al titular la facultad de llevar a cabo respecto de la variedad las operaciones que se especifican en cada una de estos preceptos. De esta forma se opta por configurar la protección con un carácter bifronte ya que por un lado, el titular puede llevar a cabo la explotación de la variedad (vertiente positiva del derecho), y por otro, el propietario tiene la facultad de impedir la explotación a aquellos terceros no autorizados (vertiente negativa del derecho). En relación a esta postura intermedia con respecto a las patentes, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ, "Panorámica de la nueva ley de patentes española", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 372 y 373 y OTERO GARCÍA CASTRILLÓN, *Las Patentes en el Comercio Internacional*, Dykinson, Madrid, 1997, pp. 40 y 41. En contraposición, MASSAGUER FUENTES ["El contenido y alcance del derecho de patente", *Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez)*, num. especial, diciembre 2006, p. 174, disponible en [http://www.uria.com/esp/actualidad\\_juridica/n15-E/art12.pdf](http://www.uria.com/esp/actualidad_juridica/n15-E/art12.pdf) (consultada el 14 de diciembre de 2009)] opina que el derecho a la patente, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial, queda configurado con un carácter exclusivamente negativo, esto es, como puro *ius prohibendi* que únicamente permite a su titular prohibir a terceros los actos de explotación no consentidos y que carece de un componente positivo, esto es, de la atribución de una facultad de efectuar los correspondientes actos de explotación de la invención patentada.

<sup>432</sup> *Cfr.* UPOV, "Como sacar el máximo partido de su obtención vegetal"; cit., p. 1.

## 2.3.2) Los límites a la protección

### 2.3.2.1) El Agotamiento en el derecho de obtención vegetal

El agotamiento del derecho de obtención vegetal se regula con carácter específico en el art. 16 del Convenio UPOV de 1991<sup>433</sup>. Al igual de lo que acontece con otros derechos de propiedad industrial<sup>434</sup>, el agotamiento en el derecho de obtención vegetal tiene por finalidad establecer unos límites a su eficacia dentro de un ámbito territorial determinado con especial consideración a la naturaleza autorreproducible de la materia objeto de dicho derecho de propiedad industrial. En concreto la protección no se extenderá a la variedad vegetal o al material derivado de la misma una vez que se haya vendido o comercializado por el obtentor o por un tercero con su consentimiento, a menos que sean utilizados para una nueva reproducción o multiplicación, ya que la venta del material protegido nunca confiere al comprador el derecho de utilizarlo para propagar nuevamente la variedad vegetal protegida<sup>435</sup> a menos que sea esta la finalidad específica

---

<sup>433</sup> El art. 16 del Convenio UPOV de 1991 establece: "El derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad, o de una variedad cubierta por el artículo 14.5 que haya sido vendido o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a menos que esos actos i) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión, ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo". En el propio art. 16 del Convenio UPOV de 1991 se indica que a los fines de lo dispuesto en este precepto se ha de entender por material: "i) el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma, ii) el producto de la cosecha, iii) todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha". En términos análogos se regula el agotamiento del derecho de obtención vegetal en los arts. 16 RBC y 16 LOV.

<sup>434</sup> En relación a las patentes manifiesta MASSAGUER FUENTES ("El contenido y alcance del derecho de patente", cit., p. 180; y en, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Librería Bosch, Barcelona, 1989, p. 199) que el agotamiento supone un límite estructural al derecho de exclusión por el cual el titular de la patente no podrá evitar la ulterior comercialización ni la utilización, por parte de quienes hayan adquirido de dicho titular o de un tercero que cuente con su consentimiento, de aquellos productos protegidos por la patente. Nos indica este autor, con apoyo en la jurisprudencia y doctrina alemana, que el fundamento del agotamiento en la patente está en que una vez comercializado el producto protegido, el titular materializa el beneficio procurado por el sistema de patentes mediante la atribución de la facultad de exclusión, por lo que no puede pretender un segundo beneficio a partir de un mismo producto.

<sup>435</sup> Cfr. TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, cit., p. 625.

del contrato que a tal efecto se celebre<sup>436</sup>. Por este motivo el agricultor no está autorizado para usar<sup>437</sup> o vender la cosecha como material de reproducción o de multiplicación, ni tampoco podrá exportarla a un país donde no está protegida la variedad comercializada<sup>438</sup>, tan solo estará facultado para destinar la cosecha al consumo propio o de un tercero mediante su oportuna comercialización. Como explícitamente apunta SÁNCHEZ GIL<sup>439</sup>, el derecho del obtentor renace con cada reproducción de la variedad protegida, bajo la premisa de que a cada nuevo ciclo de cultivo le corresponde una remuneración distinta<sup>440</sup>. De esta forma se consigue preservar el contenido económico del citado derecho en interés del obtentor. En el caso contrario, es decir, si el agricultor estuviera autorizado para la propagación (reproducción o multiplicación del material vegetal) del material protegido sin pagar por ello, con el objetivo de utilizar el producto obtenido del mismo en un nuevo cultivo o venderlo para dicho fin, éste se convertiría un competidor de quien fuera titular del derecho de obtención vegetal en particular. Entonces dicho agricultor sería el beneficiario de los rendimientos económicos que se obtuvieran como consecuencia de la comercialización del material vegetal multiplicado o cultivado nuevamente por el mismo.

Podemos afirmar que la peculiar configuración del agotamiento en el derecho de obtención vegetal, atendiendo a la naturaleza autorreproducible de la materia que tiene por objeto, constituye una de las características

---

<sup>436</sup> Sobre este particular y en relación al art. 16 RBC, nos aclara VAN DER KOOIJ (*European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 148) que si bien el titular de una PCOV siempre podrá prohibir la propagación de la variedad protegida, existe una excepción que se recoge en este precepto, referido al supuesto a que la propagación estuviera prevista al tiempo de ceder el material, como puede acontecer en un contrato de licencia de multiplicación de la variedad conforme a lo establecido en el art. 27 RBC, en cuyo caso el derecho del obtentor quedará agotado. En este mismo sentido TRITTON (*Intellectual Property in Europe*, cit., p. 625).

<sup>437</sup> El agricultor no podrá usar la obtención vegetal para multiplicarla con la finalidad de utilizarla en un nuevo cultivo, salvo en aquellos casos previstos en la normativa en los que entra en juego el privilegio del agricultor. Dicho privilegio es examinado en *infra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2.a).

<sup>438</sup> Salvo que el destino de la exportación del material vegetal sea el consumo.

<sup>439</sup> *Vid.* SÁNCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 256.

<sup>440</sup> Hay que precisar que las variedades vegetales perennes podrán ser utilizadas en ciclos sucesivos, sin que en ningún caso sea factible la propagación de las mismas a menos que esta última opción esté expresamente autorizada por el obtentor.

propias de este tipo de propiedad industrial. Sin embargo, en el ámbito de las patentes biotecnológicas, por lo que se refiere a esta cuestión, se ha de observar una aproximación de este sistema de protección al de las obtenciones vegetales. Así, en la Unión Europea el art. 10 de la Directiva 98/44/CE sobre Invencciones Biotecnológicas limita los efectos del agotamiento<sup>441</sup>, de forma que éste no tendrá lugar cuando la materia biológica obtenida de otra materia que esté protegida se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones<sup>442</sup>, en cuyo caso, la patente continuará desplegando todos sus efectos. Igualmente en los EEUU, en el ámbito de las patentes biotecnológicas, han sido los tribunales los que han limitado los efectos del agotamiento<sup>443</sup>, a través de una serie de decisiones que tuvieron por objeto varias controversias sobre semillas patentadas, sobre la base de que la *Patent exhaustion doctrine*<sup>444</sup> no será aplicable a las nuevas semillas que provienen de las originales vendidas, ya que aquellas (las nuevas) no han sido objeto de comercialización<sup>445</sup>.

---

<sup>441</sup> El art. 10 de la Directiva 98/44/CE ordena que “la protección a que se refieren los artículos 8 y 9 no se extenderá a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro por el titular de la patente o con consentimiento de este, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesta en el mercado dicha materia biológica, a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones”. Esta disposición se ha incorporado en los arts. 52.3 LP y 61.3 NLP.

<sup>442</sup> No obstante en el art. 11.1 de la Directiva 98/44/CE reconoce al agricultor, a efectos de su explotación agrícola, el derecho a utilizar el producto de su cosecha para reproducción o ulterior multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación con el alcance que se determina en el art. 14 RBC, precepto este en donde se regula el privilegio del agricultor que veremos más adelante. Por lo que se a la legislación española se refiere, esta excepción a los límites del agotamiento por razón de este privilegio igualmente se recoge en los arts. 53.1 LP y 62.1 NLP.

<sup>443</sup> En los EEUU, la doctrina del agotamiento en el régimen de las patentes de utilidad está desarrollada por la jurisprudencia de dicho país, en donde se recoge la máxima de que una vez realizada la primera venta de un producto que esté protegido por la patente, el mismo queda fuera del control del titular de dicho derecho a fin de prevenir un poder excesivo sobre el bien patentado que le permita exigir *royalties* en las sucesivas ventas que a tal efecto se realicen del citado bien.

<sup>444</sup> Así se le denomina a la teoría del agotamiento en los EEUU, también conocida por *first sale doctrine* sobre la cual existen numerosos estudios que tienen por objeto la misma.

<sup>445</sup> Se recoge este razonamiento en el caso *Monsanto contra Mcfarling* del Circuito Federal de 2002. En este asunto Monsanto ejerció acciones contra el agricultor Homan Mcfarling por haber utilizado parte de la cosecha para su resiembra y no para venderla como grano, estimándose las pretensiones de dicha compañía. En el litigio *Monsanto contra Scruggs* el Circuito Federal en el año 2002 estimó las pretensiones de la demandante (Monsanto) en base a los mismos razonamiento con los que se resolvió la anterior controversia, *vid.*

### 2.3.2.2) Las excepciones al derecho del obtentor<sup>446</sup>.

#### a) El Privilegio del Obtentor. Las Variedades esencialmente derivadas

El art. 15 Convenio UPOV de 1991 regula como excepciones obligatorias del derecho del obtentor, por una parte a los actos privados con fines no

---

SIEVERS, "Not so fast my friend: What the patent exhaustion doctrine means to the seed industry after *Quanta v. LG. Electronics*", *Drake Journal of Agricultural Law*, summer 2009, p. 5. Sobre este particular HEIMES ["Post- Sale Restrictions on Patented Seeds: Which Law Governs?", *Wake Forest Intellectual Property Law Journal*, disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1593230](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1593230)nos, p. 133 (consultada el 10 de julio de 2010)] indica que el Circuito Federal se hace eco de la línea argumental del sector obtentor recogida por ASTA en su *Brief Amicus Curiae* en el asunto *Quanta v. LG. Electronics* en donde se pone de manifiesto que el precio de la semilla de primera generación tan solo recoge parte de su valor. Los titulares de las patentes sobre las plantas solo pueden recuperar el valor de las inversiones en desarrollar la tecnología patentada mediante repetidas ventas de esa tecnología. Si se le priva de esa posibilidad permitiendo a los agricultores utilizar la cosecha para un nuevo ciclo productivo, los titulares de las patentes se verían obligados a recuperar todo el capital invertido en una sola transacción, lo que haría prohibitivamente caro para los agricultores el valor de las semillas que incorpora la tecnología patentada.

No obstante, las características del Derecho anglosajón, que gravita sobre el sistema del *Common Law*, hacen que esta doctrina esté sujeta a un intenso debate judicial promovido por parte de los implicados en este sector en los EEUU en las diferentes disputas que surgen entre los mismos. Buen ejemplo de ello es que después de la STS de 9 de junio de 2008 en el caso *Quanta v. LG. Electronics* relativa a unos componentes electrónico de los ordenadores, en donde se aborda nuevamente la doctrina del agotamiento en las patentes, la multinacional Monsanto ante las posibles repercusiones que dicha decisión pueda tener en el ámbito de las semillas protegidas por sus patentes de utilidad, publicó una nota en su página web en donde se dice que las semillas son muy diferentes a los *microchips*. Igualmente se afirma que Monsanto vende semillas a los agricultores y les autoriza a plantar y vender la cosecha; lo que no se autoriza es hacer uso de la cosecha para reutilizarla en una nueva plantación, ya que esto sería lo mismo que si se comprara un libro se sacaran un gran número de fotocopias del mismo y se vendieran en *E-Bay*. Cfr. MONSANTO, What are the implications of the *Quanta v LG Supreme Court Ruling*, disponible en [http://www.monsanto.com/monsanto\\_today/for\\_the\\_record/lg\\_quanta\\_ruling.asp](http://www.monsanto.com/monsanto_today/for_the_record/lg_quanta_ruling.asp) (consultada el 10 de julio de 2010).

En la STS de los EEUU de 13 de mayo de 2013 en el asunto de *Bowman v Monsanto* se afirma que bajo la doctrina del agotamiento, el agricultor *Bowman* no está autorizado para producir nuevas semillas de soja sin la autorización de la compañía Monsanto. En este caso *Bowman* compró semillas de soja para su consumo, las cuales las empleó para su cultivo tratándolas con *Roundup Ready seed* (herbicida patentado por Monsanto) siendo demandado por dicha compañía. El citado agricultor basó su defensa en que la doctrina del agotamiento de la patente da al comprador del artículo patentado el derecho de usarlo o revenderlo. Sus alegaciones fueron rechazadas, siendo condenado primero por la Corte del Distrito, condena que fue confirmada por el Circuito Federal y finalmente por el Tribunal Supremo. Respecto a dicha sentencia y la doctrina del agotamiento de la patente, *vid.* PORCELLI, "*Bowman v. Monsanto* and an introduction to the Patent Exhaustion/Fritz Sale Doctrine in the United States", *GRUR Int.*, num. 1/2013, Beck-on line.

<sup>446</sup> Respecto a las excepciones del derecho de obtención vegetal, la UPOV proporciona unas aclaraciones para la mejor interpretación del alcance de las mismas, *vid.* UPOV, *Notas explicativas sobre las excepciones al derecho del obtentor con arreglo al acta de 1991 del Convenio de la UPOV*, pp. 4 y 5 ss, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_exc\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_exc_1.pdf) (consultada el 16 de enero de 2010).

comerciales y los realizados a título experimental y, por otra, los actos realizados para la creación de nuevas variedades así como aquellos que se ejecuten para explotar comercialmente las mismas. Estos dos últimos tipos de actos están integrados dentro del conocido como "privilegio del obtentor"<sup>447</sup>.

Respecto a la posibilidad de utilizar una variedad protegida para actos privados con fines no comerciales<sup>448</sup> o de carácter experimental<sup>449</sup> tan solo cabe significar que aquí el Convenio de la UPOV, al igual que el Reglamento Base y la LOV, vienen a reconocer estas facultades como límites al derecho del obtentor de forma similar a las que con la misma naturaleza se

---

<sup>447</sup> El art. 15.1 del Convenio UPOV de 1991 dispone: "Excepciones obligatorias.- El derecho de obtentor no se extenderá:(i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales, (ii) a los actos realizados a título experimental, y (iii) a los actos realizados a los fines de creación de nuevas variedades, así como, a menos que las disposiciones del artículo 14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el artículo 14.1 a 4) realizados con tales variedades".

Estas excepciones del art. 15.1 del Convenio UPOV de 1991 se recogen en términos análogos en los arts 15 RBC y 15 LOV. No obstante hay que precisar que en el ámbito comunitario el apartado d) del art. 15 RBC se introduce una limitación a este privilegio que no se recoge en el texto de la UPOV. Sobre dicha limitación VAN DER KOOIJ (*European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 143) señala que el principio de libre explotación de las nuevas variedades no tendrá lugar cuando la variedad en cuestión o el material derivado de la misma estén amparados por un derecho de propiedad (una patente nacional) que no contenga una disposición equivalente al art. 15 RBC, ya que el privilegio del obtentor no es reconocido en las leyes que regulan las patentes.

<sup>448</sup> Respecto a esta excepción GARCIA VIDAL ["El contenido del derecho de obtentor de una variedad vegetal (luces y sombras del Convenio de la UPOV)", *RDM*, num. 279, 2011, pp. 113 y ss.] señala que la UPOV destaca que están comprendidos en la misma los actos que reúnan cumulativamente dos requisitos: tener carácter privado y carecer de fines comerciales, por lo que estarían dentro de la citada excepción el uso de la semilla y de otro material de propagación para consumo propio, así como los actos realizados en el ámbito de la jardinería privada. En igual sentido VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., pp. 140 y 141. Como ejemplo de "agricultura de subsistencia" es el que se recoge en el art. 25 de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales de 1998 de Kirguistán, el cual queda excluido del derecho del ámbito del derecho de obtención vegetal.

<sup>449</sup> Por lo que se refiere a la excepción de carácter experimental, GARCIA VIDAL ("El contenido del derecho de obtentor...", cit., pp. 114 y ss.) indica que en el derecho de obtención vegetal se suscita la misma problemática que en la patente, es decir, si el acto experimental para estar dentro de esta excepción ha de tener una finalidad simplemente científica, o por el contrario puede estar dirigido a una futura explotación comercial, como acontecerá en aquellos supuestos en que ante la futura caducidad del derecho del obtentor sobre una variedad por transcurso del periodo legal de duración del derecho, se comienza a realizar ensayos con la variedad tendientes a determinar su compatibilidad con determinado tipo de suelo, para en cuanto caduque el derecho de propiedad industrial, estar en condiciones adecuadas para comenzar la inmediata explotación de la variedad en el nuevo tipo de suelo. Se lamenta este autor que la UPOV en sus notas explicativas no se haya pronunciado sobre esta cuestión.

VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 141, nos aclara que la ejecución de este tipo de actos de carácter experimental por el obtentor (como futuro titular de la protección) no perjudicará al requisito de la novedad que se exige para la concesión del título de obtención.

reconocen en las leyes de patentes<sup>450</sup>. No profundizaremos sobre este aspecto del derecho de obtención vegetal al no representar dichas facultades ninguna especialidad respecto a las reconocidas en la patente.

Mayor importancia tiene el derecho a poder utilizar cualquier variedad protegida como fuente inicial de otras nuevas obtenciones vegetales con fines comerciales, sin que para ello haya de solicitarse la autorización o el permiso del propietario de la primera. Esta excepción, que no tiene equivalente en el derecho de patentes, tiene su fundamento en la propia naturaleza de la actividad desarrollada por los obtentores ya que para conseguir nuevas variedades, que son constantemente demandadas por los agricultores, se requiere tener libre acceso a todo tipo de variedades, estén o no protegidas. Este privilegio del obtentor constituye la base del derecho de obtención vegetal, siendo su principal característica diferenciadora respecto a la patente, garantizando con ello el fitomejoramiento<sup>451</sup> en este sector al no ser necesario ningún tipo de autorización para crear nuevas especies vegetales a partir de las ya existentes ni comercializar aquellas, según se desprende del texto del art. 15.1.iii)<sup>452</sup> del Convenio UPOV de 1991.

Sin embargo, el privilegio del obtentor no es ilimitado sino que esta sujeto a determinadas restricciones en los supuestos de las variedades esencialmente derivadas (VED), institución esta que se introdujo en el acta de 1991 del Convenio UPOV, y cuyo concepto se recoge en la letra b)

---

<sup>450</sup> Véase por ejemplo los apartados a y b del art. 52.1 LP, así como el art. 61.1.a y b NLP.

<sup>451</sup> Recordemos que la UPOV considera que la esencia del fitomejoramiento es el descubrimiento o la creación de una variación genética en una especie vegetal y la selección, dentro de esa variación, de plantas con características deseables que puedan heredarse de manera estable. Dicha organización manifiesta en sus notas explicativas que la "exención del obtentor" es un elemento fundamental del sistema de la UPOV de protección de las obtenciones vegetales, institución esta que permite que no existan restricciones al uso de variedades protegidas a los fines de la creación de nuevas variedades, *cfr.* UPOV, *Notas explicativas sobre las excepciones al derecho del obtentor...*, cit., p 5.

<sup>452</sup> Con arreglo al art. 15.1, iii) del Convenio UPOV de 1991, el derecho del obtentor no se extenderá a los actos de creación de nuevas variedades así como, en relación a las mismas, respecto a los actos enumerados en el apartado num. 1 del art. 14 del Convenio UPOV, que como sabemos son aquellos actos que están destinados a la explotación comercial de la variedad y respecto a los cuales el titular de la obtención vegetal protegida tiene la facultad de exclusión. A nivel comunitario dichos actos se contienen en el art. 13.2 RBC, y en España en el art. 12.2 LOV.

apartado 5 del artículo 14 de la citada norma<sup>453</sup>. La figura de las variedades esencialmente derivadas tiene por finalidad evitar que, mediante un uso abusivo del privilegio del obtentor, se pueda conseguir una nueva obtención vegetal con la introducción de pequeñas modificaciones que sean de nulo o escaso relieve comercial en los caracteres de una variedad inicial protegida, pero siendo los mismos suficientes para cumplir con el requisito de la distinción<sup>454</sup>.

Con arreglo a lo previsto en el art. 14.5.b) del Convenio de la UPOV de 1991, tres son los requisitos para que estemos ante una VED<sup>455</sup>, de los cuales se desprende su concepto:

a) Una variedad inicial protegida<sup>456</sup>.

A tenor de lo establecido en el art. 14.5.b) del Convenio de la UPOV de 1991, dicha organización internacional indica en sus "Notas explicativas sobre variedades esencialmente derivadas"<sup>457</sup> que las VED pueden

---

<sup>453</sup> Señala el citado precepto que "Se considerará que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad (la variedad inicial) si (i) se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial, (ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y (iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial". En la letra c) del apartado quinto del art. 14 del citado Convenio de la UPOV de 1991 se enumeran sin carácter exhaustivo los procedimientos por medios de los cuales se pueden obtener una variedad esencialmente derivada: "Selección de un mutante natural o inducido o de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones de ingeniería genética". El concepto de variedades esencialmente derivadas se recoge de forma análoga en el apartado sexto del art. 13 RBC, así como en el apartado 4 del art. 13 LOV.

<sup>454</sup> Con la figura de la VED se pretende reforzar los derechos del obtentor con la finalidad de evitar situaciones de plagio como puede acontecer con la modificación del color de la variedad o la introducción de un gen mediante técnicas tradicionales de retrocruzamientos o de ingeniería genética, *cfr.* a este respecto GREENGRASS, "The 1991 Act of the UPOV Convention", cit., pp. 470 y 471 y VAN DER KOOIJ, en *European Community Plant Variety Protection*, cit., pp. 121 y 122.

<sup>455</sup> *Cfr.* los arts. 13.6 RBC y 13.4 LOV

<sup>456</sup> Se ha de partir de una variedad sobre la cual se haya concedido un título de obtención vegetal; a este respecto, *cfr.* VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 123 y LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 181.

<sup>457</sup> *Vid.* UPOV; *Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al acta de 1991 del Convenio de la UPOV*, p. 6, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_edv\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_edv_1.pdf) (consultada el 10 de enero de 2010).



obtenerse directamente porque derivan directamente de la variedad inicial<sup>458</sup>; o bien, indirectamente porque se trate de una variedad que proviene de otra variedad que a su vez deriva principalmente de la variedad inicial protegida<sup>459</sup>.

b) La VED ha de ser distinta de la variedad inicial de la que proviene.

Recordemos que, con arreglo a lo establecido en el art. 7 del Convenio de la UPOV de 1991, para cumplir el requisito de la distinción, la variedad candidata ha de diferenciarse respecto a cualquiera otra variedad notoriamente conocida (art. 7 del Convenio UPOV); diferenciación esta que ha de tener lugar en al menos en un carácter de aquellos que la definen a efectos de cumplir con el DHE, sin que se tengan en consideración el valor comercial de aquellas características que la distinguen de la variedad de referencia.

c) La conformidad de la VED a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de esta última, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación.

Este es el presupuesto más polémico<sup>460</sup> de esta figura ya que su interpretación no es pacífica<sup>461</sup>, dada la propia complejidad de la redacción

---

<sup>458</sup> Sería el caso de que una variedad B derive de una variedad inicial A que esté protegida.

<sup>459</sup> Es el supuesto de que una variedad C derive principalmente de una variedad B que a su vez derive de una variedad A. En este caso la variedad C es una variedad esencialmente derivada de A y sujeta a la autorización del obtentor de ésta última variedad, y no a la de la variedad B. Sin embargo, en este mismo ejemplo, si consigue una variedad D que derive principalmente de C, esta nueva obtención vegetal no sería una VED, ya que en la norma no prevé expresamente este supuesto, limitándose de esta forma el efecto cascada respecto a las variedades que tienen la consideración de esencialmente derivadas. En este sentido, *cfr.* VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., pp. 122 y 123. La UPOV nos ilustra diversos ejemplos de VED obtenidas de forma directa e indirectamente que están disponibles en UPOV, *Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas*, cit., pp. 7 y ss.

<sup>460</sup> Esta polémica ha dado lugar a un gran número de opiniones recogidas en diversas publicaciones y seminarios a tal efecto celebrados, así como que las distintas asociaciones de obtentores (FIS, ESA, CIOPORA, etc.) se hayan pronunciado mediante sus *positions papers* a las que se puede tener acceso a través de sus respectivas páginas webs.

<sup>461</sup> Tan solo existe una sentencia en la que se directamente haya debatido sobre las VED, nos referimos a la dictada por la Corte Civil de la Haya (tribunal holandés) el 13 de julio de 2005 en virtud de la cual se acordó que la obtención comunitaria *Blancanieves* no tenía la consideración de ser una VED de otra variedad igualmente comunitaria denominada *Dangyppmini* ambas pertenecientes a las especies de las *Gypsophilas*. En dicho proceso no se

del precepto<sup>462</sup>, y que de él depende, en definitiva, el criterio de cuando estamos ante una VED.

Existente dos posiciones contrapuestas en la interpretación de este requisito<sup>463</sup>. Una primera línea<sup>464</sup> estaría representada por aquellos que consideran que hay que estar al genotipo para comprobar si una variedad es esencialmente derivada de la otra, es decir, se tendría que valorar la coincidencia genética entre la variedad inicial y la presuntamente derivada de aquella<sup>465</sup>. La segunda de las interpretaciones opina que serán los caracteres fenotípicos de la obtención vegetal los que fundamentalmente hayan de tenerse en cuenta para saber si estamos en presencia de una VED, no siendo suficiente la comparación genética<sup>466</sup>, ya que una modificación en el genoma de una especie vegetal sin que la misma conlleve un cambio morfológico en la misma impedirá apreciar si estamos en presencia de una variedad distinta<sup>467</sup>

No obstante se ha de precisar que el hecho de que una variedad tenga la consideración de VED no será obstáculo para su protección mediante su

---

tuvieron en consideración las prueba genéticas que presentaron las partes litigantes, sino tan solo se tuvieron en cuenta las diferencias morfológicas entre ambas variedades (de 21 caracteres examinados en la supuesta VED, 17 eran diferentes a la de la variedad inicial). Dicha sentencia está disponible en la página web de la UPOV, [http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/legal\\_resources/case\\_laws/pdf/nl\\_edv\\_judgment\\_gazette\\_99\\_09\\_2005.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/legal_resources/case_laws/pdf/nl_edv_judgment_gazette_99_09_2005.pdf) (consultada el 15 de enero de 2010).

<sup>462</sup> Debido a la falta de sencillez de su redacción y a que en la normativa se combinan aspectos jurídicos y de carácter técnico que sin duda hacen más compleja la interpretación de la norma (se hace alusión a caracteres fenotípicos y elementos genotípicos de las plantas).

<sup>463</sup> Vid. GARCIA VIDAL, "Las variedades esencialmente derivadas", *Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales*, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010, pp. 160 y 161.

<sup>464</sup> Siguen esta línea con diferentes matices ISF y CIOPORA; cfr. GARCIA VIDAL, "Las variedades esencialmente derivadas", cit., pp. 162 y 163.

<sup>465</sup> GARCIA VIDAL, "Las variedades esencialmente derivadas", cit., p. 161 nos indica que esta postura doctrinal tiene el inconveniente de que a veces similitudes genéticas muy extremas dan lugar a fenotipos absolutamente distintos.

<sup>466</sup> En este sentido KIEWIET, "Essentially derived varieties", disponible en [http://www.cpvo.eu.int/documents/articles/EDV\\_presentation\\_PlantumNL\\_March\\_2006\\_BK.pdf](http://www.cpvo.eu.int/documents/articles/EDV_presentation_PlantumNL_March_2006_BK.pdf) (consultada el 15 de enero de 2010).

<sup>467</sup> Así lo manifiesta VAN DER KOOIJ, en *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 125.

inscripción en el registro de variedades competente<sup>468</sup>, ya que lo único que exige la ley para que sea posible su explotación comercial es el consentimiento del titular de la variedad inicial protegida<sup>469</sup>.

## **b) El Privilegio del Agricultor**

El Convenio de la UPOV de 1991 regula en su art. 15.2<sup>470</sup> el conocido como "Privilegio del Agricultor", en cuya virtud, según se recoge en dicho precepto, *"...cada parte contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubierta por el art. 14.5) a) i o ii"*<sup>471</sup>. De esta forma la UPOV

---

<sup>468</sup> La UPOV nos aclara que al momento de conceder protección a una variedad no se tiene en cuenta si la variedad es esencialmente derivada o no de otra inicial, sino si la misma cumplen las condiciones de protección establecidas en el art. 5 del Convenio de la UPOV (novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y que sea designada por una denominación), *cfr.* UPOV; *Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas*, cit., p. 12.

<sup>469</sup> Según resulta del art. 14.5 del Convenio de la UPOV de 1991, se extiende el ámbito de protección de la variedad inicial inscrita a la variedad esencialmente derivada respecto a aquellos actos para los que se precisa autorización del titular de aquella variedad inicial. Análoga regulación se contiene en los arts. 13.5.a) RBC y 13.3.a) LOV. Así se manifiesta en este sentido CIOPORA en su *Position Paper* sobre VED, *Vid.* CIOPORA, *Variedades Esencialmente Derivadas (VED)*, disponible en [http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2008/VARIEDADES\\_ESENCIALMENTE\\_DERIVADAS\\_-\\_Posicion\\_de\\_CIOPORA\\_-\\_Enero\\_2008.pdf](http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2008/VARIEDADES_ESENCIALMENTE_DERIVADAS_-_Posicion_de_CIOPORA_-_Enero_2008.pdf), p. 2 (consultada el 16 de enero 2010).

En el ámbito comunitario, el art. 87.2.h) RBC permite que conste en el Registro de la OCVV la identificación de la variedad inicial y la esencialmente derivada, con inclusión de las denominaciones de ambas variedades y los nombres de las partes interesadas cuando así lo soliciten el titular de la variedad inicial como el obtentor de la VED. Igualmente señala esta disposición que la solicitud de una de las partes interesadas será suficiente si ha obtenido bien un reconocimiento no contencioso de la otra, con arreglo al art. 99 RBC, bien una resolución o sentencia definitiva, con arreglo a las disposiciones del citado reglamento, en la que se contenga la identificación de las variedades de que se trate como inicial y esencialmente derivada.

<sup>470</sup> El art. 14 RBC (desarrollado por el Reglamento 1768/95 de 24 de julio de 1995) reconoce como excepción obligatoria este derecho a favor de los agricultores en el ámbito comunitario. A nivel nacional se recoge dicho privilegio con carácter obligatorio en art. 14 LOV y también en los arts. 9 y 10 ROV.

<sup>471</sup> En los Convenios de la UPOV de 1961 y 1978 no existe un reconocimiento explícito de este privilegio, sino que el mismo resulta de forma implícita como consecuencia del modo en que se configura el derecho del obtentor, el cual solo tiene la posibilidad de evitar la comercialización del material de reproducción o propagación por aquellos terceros que no

reconoce a los agricultores la posibilidad de salvar parte de la cosecha a fin de ser reutilizada en un nuevo ciclo de cultivo, práctica que se encuentra extendida en numerosos países, especialmente los que se encuentran en vías de desarrollo<sup>472</sup>.

Al igual de lo que acontece con lo el privilegio del obtentor, esta figura jurídica no tiene parangón en el ámbito de las patentes, si bien el privilegio del agricultor, a diferencia de aquella, se introduce con carácter facultativo, es decir, los miembros de la UPOV tienen la opción de recoger dicha excepción, con arreglo a los criterios que exige dicha organización internacional<sup>473</sup>, sin que en ningún caso tenga carácter obligatorio su reconocimiento. Igualmente se ha de resaltar que esta institución tiene un indudable carácter social por cuanto supone una limitación al derecho de los obtentores, los cuales tendrán reducida o excluida la posibilidad de cobrar una remuneración por la reutilización de la cosecha para un nuevo cultivo respecto a aquellas especies respecto a las cuales se reconozca aquel

---

cuenten con su consentimiento, sin que tenga reconocida la facultad de impedir que los agricultores puedan reutilizar las semillas obtenidas de su cosecha para un nuevo ciclo reproductivo. En el Convenio UPOV de 1991, como el titular de la variedad puede prohibir la reutilización de las semillas producidas si no se cuenta con su autorización, es por lo que se introduce esta figura como una excepción a este derecho. Para un estudio profundo de esta figura, *vid.* SÁNCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., IDEM, "El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la ley 3/2000", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, coord. Amat LLombart, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 337-412.

<sup>472</sup> Con ello se fomenta la adhesión de estos países al sistema de protección de la UPOV como indica SÁNCHEZ GIL, "El privilegio del agricultor...", cit., p. 347.

<sup>473</sup> La UPOV nos recuerda que esta excepción fue introducida en el Convenio de 1991 con carácter facultativo en aquellos cultivos en los que ya existe, entre los agricultores, la práctica de conservar el material cosechado para su posterior reproducción o multiplicación. Dicha organización internacional nos indica como ejemplo de cultivos que pueden beneficiarse de esta excepción el de los cereales de grano fino, cuyo grano cosechado puede utilizarse también como semilla, es decir, material de reproducción o de multiplicación; siendo inadecuado para el caso de los frutales, plantas ornamentales y hortalizas en donde no existe dicha costumbre de reutilizar el material cosechado como material de reproducción o de multiplicación. Igualmente se pone de manifiesto por la UPOV que se ha de tener en cuenta las siguientes circunstancias para el reconocimiento de dicho privilegio: el tipo de variedad, tamaño de la explotación, superficie, valor del cultivo, proporción del cultivo cosechado y otras circunstancias (dentro de las cuales estarían las de tipo económico y remuneración). En todo caso los agricultores tan solo podrán hacer uso de este derecho para reutilizar el producto de la cosecha en su propia explotación sin que el mismo pueda ser destinado a la explotación de otro agricultor, *vid.* UPOV, *Notas explicativas sobre las excepciones al derecho del obtentor...cit.*, pp. 7 y ss.

privilegio y no sea necesario por tanto contar con su autorización para dicho fin<sup>474</sup>.

### **2.3.2.3) Los límites temporales y territoriales del derecho del obtentor**

#### **a) La limitación temporal del derecho del obtentor**

El Convenio UPOV de 1991 configura el derecho del obtentor con carácter temporal según se desprende de lo dispuesto en su art. 19.1<sup>475</sup>. En el apartado segundo del citado precepto se establece una duración mínima de 20 años para todas las especies<sup>476</sup>, y de 25 años para los árboles y vides<sup>477</sup>. En ambos casos se computará el plazo desde la fecha de la concesión<sup>478</sup> y no desde la presentación de la solicitud, ya que de no ser así se acortaría de forma sustancial tiempo de protección debido a que los exámenes de identificación de las distintas variedades pueden prolongarse durante varios años.

#### **b) La limitación territorial del derecho del obtentor**

El derecho de obtención vegetal tiene una eficacia limitada en un territorio determinado, que será el correspondiente al del Estado respecto al cual

---

<sup>474</sup> Las especies sujetas al privilegio del agricultor en el Derecho comunitario vienen relacionadas en el art. 14.2 RBC. En España, la citada lista se recoge en el anexo 1 LOV ("*Especies vegetales susceptibles de beneficiarse de la excepción del art. 14 de la ley*"). Sobre cuáles son estas especies, en particular, en el régimen comunitario y nacional nos remitimos sobre a *infra*, Capítulo III, apartado B, epígrafe 1.1.2.

<sup>475</sup> A pesar de que el derecho de obtención vegetal tiene una duración determinada, recordemos que sin embargo la denominación que se le asigna a la variedad para su identificación permanece incluso después de la extinción del mismo, según ordena en el art. 20.1.b) del Convenio UPOV de 1991.

<sup>476</sup> Tanto a nivel comunitario (art. 19 RBC) como en la legislación española (art. 18 LOV) los plazos son de 25 años para todas las especies, y 30 años para vid y especies arbóreas.

<sup>477</sup> La razón para la concesión de un plazo mayor a este tipo de especies obedece a que el desarrollo de las mismas hasta la obtención de los frutos es un proceso más lento que en el resto de las variedades, necesitando para dicho fin productivo un periodo de protección de mayor tiempo de duración.

<sup>478</sup> En las patentes la duración es de 20 años, plazo este que se computa desde la fecha de la solicitud. *Vid.* los arts. 63.1 CPE y 49 LP.

obtuvo su registro. No existe en el Convenio UPOV de 1991 un precepto que explícitamente lo manifieste,<sup>479</sup> pero así se deduce claramente de lo establecido en el art. 16 de dicho texto, en donde se hace referencia al agotamiento del derecho del obtentor que haya sido vendido o comercializado en el territorio protegido por el titular de la obtención vegetal o con su consentimiento mediante la concesión de la oportuna licencia.

Por último cabe apuntar que, en el ámbito de la Unión Europea, al igual de lo que acontece en otras modalidades de derechos de propiedad industrial (patentes, y marcas, especialmente), se plantea la cuestión sobre el conflicto que se puede suscitar entre, por una parte, la eficacia territorial de los derechos de obtención vegetal de índole nacional, y por otra parte, el principio de libre circulación de mercancías dentro del ámbito de la Unión Europea que se recoge en el art. 36 TFUE, principio este que puede quedar cercenado en aquellas operaciones de comercio intracomunitario que tenga por objeto variedades que tan solo estén protegidas en alguno o algunos de los Estados miembros de la misma<sup>480</sup>. En este sentido cabe destacar que los tribunales de la Unión Europea han elaborado la doctrina del "agotamiento comunitario"<sup>481</sup> en virtud de la cual se le da preferencia al principio de libre

---

<sup>479</sup> Por el contrario, el Reglamento Base Comunitario sí tiene una disposición que delimita expresamente la eficacia territorial del derecho de obtención, en concreto el art. 2, en donde se establece que la protección comunitaria producirá efectos uniformes dentro del territorio de la Comunidad, y que los derechos solo podrán concederse, transmitirse o extinguirse en dicho territorio de modo uniforme.

<sup>480</sup> Pensemos el supuesto de si es posible que el titular de una obtención vegetal que tan solo esté protegida en España con su correspondiente TOV puede oponerse a la importación en territorio nacional del material de reproducción o multiplicación de esa obtención que proceda de otro Estado Comunitario, sin contar con su correspondiente autorización.

<sup>481</sup> Por lo que a las patentes se refiere, la doctrina del agotamiento comunitario viene recogida en el Considerando 22 de la STJC de 9 de julio de 1985, en el caso 19/84, *Pharmon Bv c. Hoechst*: "los artículos 30 y 36 del Tratado de la CEE impiden que la legislación nacional sea aplicada para dar al titular de una patente el derecho a prohibir la importación y comercialización de un producto que fue lícitamente introducido en el comercio en otro Estado miembro por el mismo titular de la patente o con su consentimiento o por una persona vinculada a él por una relación de dependencia jurídica o económica". Comentando esta sentencia, GÓMEZ SEGADE indica que para el Tribunal de las Comunidades Europeas el agotamiento significa que el derecho exclusivo reconocido al titular de un derecho de propiedad industrial para introducir en el mercado por primera vez bienes amparados por dicho derecho se entiende ejercitado si esa introducción en el mercado se produce en otro Estado miembro, en el que exista un derecho de propiedad paralelo; *vid.* GÓMEZ SEGADE "Licencia obligatoria y agotamiento del derecho de patente en el marco comunitario", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons,

circulación de mercaderías frente al ejercicio de los derechos de propiedad industrial cuando no resulte perjudicado el objeto específico estos<sup>482</sup>, siendo esta jurisprudencia igualmente aplicable a los derechos de obtención vegetal<sup>483</sup>. No obstante se ha de precisar que cuando se trate de un derecho de obtención comunitario el mismo tendrá efectos uniformes en todo el territorio de la Unión Europea, por lo que en principio no deberá existir conflicto alguno entre la eficacia territorial de la protección comunitaria y el citado principio de libre circulación de mercancías, al ser coincidente el ámbito territorial de ambos.

### **2.3.3) El alcance de la protección en el derecho de obtención vegetal y en la patente**

La patente como derecho de propiedad industrial destinado a proteger las invenciones tiene un determinado alcance, el cual viene delimitado por la descripción de la invención contenida en las reivindicaciones<sup>484</sup>. Esto *a priori* va a suponer que la patente tiene un ámbito de aplicación más amplio que el derecho de obtención vegetal<sup>485</sup> debido a que es factible proteger cualquier tipo de plantas que no consista en una variedad y/o cualquier procedimiento que no sea esencialmente biológico de obtención de

---

Madrid, 2001, pp. 519 y ss., en donde se recoge parcialmente dicha sentencia con cita de numerosos estudios realizados sobre este tema, entre los que destaca MASSAGUER FUENTES, *Mercado Común y Patente Nacional*, Barcelona, 1989, disponible en Vlex.com., IDEM, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, cit., pp. 221 y ss.

<sup>482</sup> Cfr. GÓMEZ SEGADE "Licencia obligatoria y agotamiento...", cit., p. 525.

<sup>483</sup> Vid. VAN DER KOOIJ, *Introduction to EC Regulation...*, cit., pag. 145.

<sup>484</sup> Cfr. los arts. 69 y 84 CPE y arts. 25, 26 y 60 LPE, vid. MASSAGUER FUENTES, "El contenido y alcance del derecho de patente", cit., pp. 182 y ss. Para un estudio detallado sobre el papel que desempeña las reivindicaciones en relación a los efectos de la patente, vid. SALVADOR JOVANI, *El ámbito de protección de la patente*, Tirant on Line y VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, *Estudios sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, JM Bosch Editor, Barcelona, 2005, disponible en Vlex.com, específicamente el Capítulo II de esta última monografía que lleva por título "El alcance de la protección del derecho de patente".

<sup>485</sup> Indican LLEWELYN y ADCOCK (*European Plant Intellectual Property*, cit., p. 258) que las invenciones protegidas por las patentes no tienen por qué estar exclusivamente confinadas a las plantas, sino que las reivindicaciones pueden tener un amplio abanico de aplicaciones que tenga por objeto la materia vegetal, las cuales pueden estar relacionadas o no con la obtención de variedades vegetales. Por ello el espectro del derecho de obtención vegetal es mucho más reducido que el de la patente, debido a que se ciñe exclusivamente a la protección de las variedades vegetales que cumplen los requisitos de la UPOV.

vegetales<sup>486</sup>. Por el contrario el derecho de obtención tan solo tiene por objeto la variedad vegetal que haya alcanzado los requisitos exigidos para ello (novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad)<sup>487</sup>, pero teniendo en cuenta que la protección se circunscribe al material de producción o de reproducción en los términos normativamente previstos<sup>488</sup>, sin que en ningún caso se extienda al producto final<sup>489</sup> tal como acontece en las patentes<sup>490</sup>.

No obstante hemos de precisar que dentro del ámbito comunitario en relación a las patentes biotecnológicas, ya sean de producto o de procedimiento, que tengan por objeto materia vegetal, el alcance de las mismas no es absoluto, sino que la Directiva 98/44/CE sobre Invenciones Biotecnológicas establece una serie de limitaciones recogidas en los arts. 8 y 9 de la citada norma comunitaria que han sido reproducidos de forma casi literal por los apartados segundo, tercero y cuarto del art. 50 LP, evitando con ello una tutela desmesurada respecto a este tipo de invenciones<sup>491</sup>, y

---

<sup>486</sup> *Cfr.* los arts. 53.b) CPE y 4 Directiva 98/44/CE y art. 5.2 y 3 LP.

<sup>487</sup> GREENGRASS ("UPOV and The Protection of Plant Breeders-Past Developments, Future Perspectives", *IIC*, Vol. 20, num. 5/1989, pp. 624 y 624) señala que el ámbito de protección del derecho de obtención vegetal está limitado a la variedad vegetal sin que exista la posibilidad de formular reivindicaciones.

<sup>488</sup> Ya vimos los supuestos en que el derecho del obtentor se podía extender sucesivamente al producto de la cosecha y a los productos fabricados directamente de los productos de la cosecha en aquellos supuestos en los que razonablemente no se haya podido ejercitar aquel derecho con anterioridad. *Cfr.* los arts. 14.1, 2 y 3 Convenio UPOV de 1991, 13. 2, 3 y 4 RBC y 12.2 y 13 LOV desarrollados por el art. 7 ROV, precepto este que ha sido parcialmente anulado por la STS de 5 de junio de 2007.

<sup>489</sup> Ya vimos con anterioridad como esta limitación del derecho del obtentor es fuertemente contestada por las distintas organizaciones internacionales de obtentores y en especial por CIOPORA, quienes representan al sector en el ámbito de las plantas ornamentales y de árboles frutales, especies estas que se caracterizan por el alto valor económico que tienen el producto final (flores y frutas, respectivamente). Esta organización considera que al no extenderse la protección a estos productos no se cumple íntegramente con el mandato del art. 27.3.b) ADPIC que exige que la protección sobre las obtenciones vegetales sea efectiva. A este respecto, *vid.* CIOPORA, *GREEN PAPER...*, cit., epígrafe 3.2.

<sup>490</sup> En las patentes pueden ser objeto de protección, bien directamente los productos, o bien los procedimientos. En este caso la tutela alcanzará también a los productos obtenidos a partir de dichos métodos patentados (arts. 64.2 CPE y 50.1.c) LP).

<sup>491</sup> En principio en relación a las invenciones relativas a materia no biológica, la patente protege a su titular respecto aquellos terceros que sin su consentimiento haga uso de los productos objeto de la misma o que hayan sido obtenidos por medio de un procedimiento patentado, aunque formen parte de un producto complejo, siempre que la utilización de los mismos sea acorde con arreglo a su finalidad, *cfr.* MASSAGUER FUENTES, "El contenido y alcance del derecho de patente", cit., p. 178. Por lo que se refiere a la patentes



que serán objeto de un examen más detenido cuando estudiemos las cuestiones relacionadas con la coexistencia entre el derecho de obtención vegetal y el derecho a la patente<sup>492</sup>.

Desde otro punto de vista la doctrina de forma unánime ha destacado que son los privilegios del obtentor y del agricultor en donde se centran las principales diferencias entre el derecho de obtención vegetal y la patente por lo que se refiere al ámbito de protección de cada uno de dichos derechos de propiedad industrial.

Como vimos anteriormente, en el sistema UPOV existe la posibilidad de que a partir de cualquier variedad vegetal protegida se pueda conseguir otra variedad sin contar para ello con el consentimiento del titular de la obtención vegetal inicial, pudiendo explotar libremente esa nueva variedad

---

biotecnológicas el alcance de la protección se define de forma aún más precisa en la normativa ya que no basta con que el producto patentado que contenga información genética o que consista en información genética esté incorporado a cualquier materia, sino que además es preciso que en ésta se contenga y ejerza su función la información genética (arts. 50.4 LP y 9 Directiva 98/44/CE sobre Invenciones Biotecnológicas). En España tuvimos una jurisprudencia pionera en este sentido, cuando nuestros Tribunales desestimaron las pretensiones de Monsanto de impedir la importación de harina de soja que contenía un gen patentado por dicha compañía cuya función era la de ser resistente a un determinado herbicida y que permite que la variedad de soja transgénica que lleva incorporado dicho gen sea tolerante a este herbicida (tanto la variedad de soja transgénica como el herbicida son vendidos por Monsanto). Básicamente la razón que llevó a los tribunales de justicia a rechazar las peticiones de Monsanto fue la de que *"la harina de soja es producto diferenciado de la planta y de la simiente de dicho vegetal, que tiene su propia utilidad, la cual no guarda relación alguna con la reproducción de soja ni con las características peculiares que la invención le confiere durante su desarrollo y que debería permitir la obtención de mejores cosechas"*, y en la prueba pericial se acreditó que el gen patentado que estaba incluido en la harina de soja estaba degradado y era del todo inviable la posibilidad de que se pudiera extraer de dicho producto manufacturado (la harina de soja) este gen a fin de ser reintroducido en una célula vegetal con la finalidad de multiplicarse y ser genéticamente activo para la obtención de plantas. *Vid.* S. Juzgado de lo Mercantil num. 6 de Madrid de 27 de julio de 2007. Comenta esta sentencia GÓMEZ SEGADÉ, "El ámbito de protección de las patentes biotecnológicas", *ADI*, tomo 28, 2007-2008, pp. 725-752; esta resolución ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid (Secc 28) por S. de 10 de marzo de 2009, la cual ha sido analizada por parte CASTILLO SAN MARTÍN, "El alcance de protección de la secuencias genéticas desde la perspectiva del artículo 9 de la Directiva 98/44/CE y del artículo 50.4 de la ley de patentes", *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, num. 55, julio- septiembre 2009, pp. 33-46. Sobre la extensión de las patentes biotecnológicas, DI CATALDO y AREZZO, "Alcance de la patente...", *cit.*, pp. 71-88, y AREZZO y DI CATALDO, "Alcance de la patente...", *cit.*, pp. 21-44.

Para ser más ilustrativos, podemos señalar a título de ejemplo que una camiseta elaborada a partir de una variedad transgénica de algodón que contengan genes patentados que hacen que dicha variedad sea resistente a determinados herbicidas no estará dentro del alcance de la ámbito de protección del titular de la patente de dichos genes, ya que aunque sea identificable los mismos en la materia que compone dicha prenda de vestir, éstos no pueden cumplir la función para la cual fueron introducidos en la referida especie vegetal.

<sup>492</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 3.1.

por parte del segundo obtentor<sup>493</sup>. En las patentes no es factible la explotación de una invención posterior si para ello es necesario utilizar una invención anterior que ya esté protegida<sup>494</sup>. Así, en este caso el nuevo inventor podrá obtener la concesión de un título de protección para su nueva invención pero para poder explotar la misma necesitará el consentimiento del titular de la patente anterior o la obtención de una licencia obligatoria<sup>495</sup>

En lo que atañe al privilegio del agricultor, vimos anteriormente<sup>496</sup> como en virtud de dicha institución se posibilita que los productos de la cosecha de determinadas variedades vegetales<sup>497</sup> puedan ser utilizados para una nueva siembra con arreglo a las condiciones que legalmente se establezcan. Esta prerrogativa de carácter eminentemente social no tiene su equivalente en el ámbito de las patentes, ya que la reutilización por parte de un agricultor de una variedad vegetal que contuviera material patentado supondría una infracción del derecho de patente<sup>498</sup>. Precisamente para evitar esta situación la Directiva 98/44/CE sobre Inventiones Biotecnológicas (art. 11.1) y la Ley española de patentes (art. 53.1 LP) reconocen a los agricultores el derecho a utilizar el producto de la cosecha para ulterior reproducción o multiplicación en su propia explotación con el alcance y las modalidades previstas en el art. 14 RBC en donde se regula la excepción a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

---

<sup>493</sup> La única limitación que existe es la relativa a las variedades esencialmente derivadas. Con respecto a ella es preciso el consentimiento del primer obtentor para que sea posible la comercialización de la variedad derivada, pero sin que ello impida que ésta sea reconocida como una nueva obtención vegetal a favor del segundo obtentor.

<sup>494</sup> OTERO LASTRES, LEMA DEVESA, CASADO CERVIÑO y GÓMEZ MONTERO, *Comentarios a la Ley de Patentes*, Editorial Praxis, SA, Barcelona, 1987, p. 118; afirman estos autores que puede ocurrir que una invención que reúne los requisitos de patentabilidad establecidos en la ley constituya un perfeccionamiento de una regla ya incorporada al estado de la técnica, siendo esta la situación general en nuestros días dada la interrelación existente entre los avances industriales y tecnológicos. Pero puede acontecer que una invención está tan íntimamente vinculada a una anterior que no pueda ser puesta en práctica sin hacer uso de esta última. Si ambas invenciones están protegidas a través de la patente nos encontraríamos ante el supuesto de patentes dependientes a que se refiere el art. 56 LP.

<sup>495</sup> *Cfr.* el art. 56 LP.

<sup>496</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2.b).

<sup>497</sup> La lista de variedades sujetas al privilegio del agricultor en el régimen comunitario y nacional se detalla en *infra*, Capítulo III, apartado B, epígrafe 1.1.2.

<sup>498</sup> FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., pp.418 y ss.

No obstante, consideramos que existe una diferencia fundamental entre la patente y el derecho de obtención vegetal y que está relacionada con el agotamiento de estos derechos de propiedad industrial. Como tuvimos ocasión de examinar con anterioridad<sup>499</sup>, la introducción en el comercio de una variedad protegida<sup>500</sup> realizada por el obtentor o por una persona autorizada por él (el licenciataria) supone el agotamiento o la extinción del derecho de exclusiva respecto a dicha obtención vegetal, así como respecto de la cosecha obtenida con la misma, a menos que se utilice esta para una nueva reproducción o multiplicación, en cuyo caso el derecho no perece<sup>501</sup>. Por ello, y sin perjuicio de los supuestos en que entre en juego el privilegio del agricultor, tan solo se podrá utilizar la obtención vegetal para que sus frutos sean destinados a consumo propio o venta a terceros, sin que en ningún caso puedan emplearse como material de propagación ya que de lo contrario se vulneraría el derecho de obtención vegetal<sup>502</sup>. Esta es una de las principales características de este tipo de propiedad industrial ya que se configura especialmente atendiendo a la naturaleza viva de la materia que regula.

Las patentes al estar concebidas inicialmente para tutelar las invenciones mecánicas<sup>503</sup>, la introducción en el comercio de los productos protegidos<sup>504</sup>,

---

<sup>499</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.1.

<sup>500</sup> En relación a las patentes señala MASSAGUER FUENTES, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Librería Bosch, Barcelona, 1989, p. 202, que la introducción en el comercio no solo tiene lugar por la venta sino también por medio de aquellos negocios jurídicos que permitan obtener una retribución y en virtud de los cuales nazca a favor de un tercero un derecho, de naturaleza obligacional, de mero disfrute sobre el producto protegido por la patente, lo que ocurre en caso de arrendamiento o leasing, pero no en los supuestos de consigna al transportista o depósito hecho a un agente o mandatario.

<sup>501</sup> *Vid.* los arts. 16 RBC y 16 LOV.

<sup>502</sup> Serían las variedades autógamas y de reproducción vegetativa con las que sería más fácil cometer una infracción del derecho de obtención vegetal, ya que es relativamente sencilla la autopropagación de dichas especies vegetales sin tener que abonar regalía alguna al propietario de las mismas. Por este motivo, por parte de la doctrina anglosajona se pone el énfasis de la similitud de los problemas que se presentan entre la industria obtentora y la dedicada a la producción de obras audiovisuales y fonográficas en soporte DVD y CD. En este sentido *cfr.* JANIS y KESAN, "US Plant Variety Protection: Sound and Fury...", *cit.*, p. 730. Con referencia a la PVPA, para un examen de las razones por las cuales se considera que el derecho sobre las obtenciones vegetales se aproxima al *Copyright*, *vid.* JANIS & SMITH, "Technological change..." *cit.*, pp. 1562 y ss.

<sup>503</sup> Si bien con posterioridad se extendió su objeto al ámbito de las sustancias químicas. A este respecto LOBATO GARCIA-MIJAN ("El Derecho de patentes y las invenciones Biotecnológicas", *cit.*, pp. 144 y 1459) opina que la tutela de las invenciones biotecnológicas

realizada por el titular de la patente o por un tercero autorizado por él (el licenciario), agota el derecho de exclusiva. En este caso, el adquirente está facultado para usar objeto patentado, repararlo y venderlo, sin que en ningún caso pueda construirlo de nuevo, ya que entonces los efectos de la patente no se extinguen<sup>505</sup>. El problema se plantea cuando la patente tiene por objeto materia viva susceptible de autorreproducirse; en este caso, en la Unión Europea la Directiva 98/44/CE sobre Invenciones Biotecnológicas se ha adaptado a este tipo de invenciones, siguiendo los criterios que en cuanto al alcance de los efectos se proporcionan en la normativa que regula el derecho de obtención vegetal<sup>506</sup>. De esta forma el art. 10 de la Directiva 98/44/CE dispone que en las patentes biotecnológicas la protección no se extenderá a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica puesta en el mercado en el territorio miembro por el titular de la patente o con el consentimiento de este, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesta en el mercado dicha materia biológica, pero lo condiciona a que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones<sup>507</sup>, ya que de lo contrario sería

---

no requiere la creación de un Derecho específico *sui generis* que sustituya al Derecho de patentes. Éste, sin embargo, debe adaptarse o complementarse en determinados puntos para poder regular problemas específicos que presentan este tipo de invenciones, circunstancia esta que no constituye una novedad como ha sucedido en el pasado con otras invenciones, en concreto con las invenciones químicas, ya que el Derecho de patentes que se basó en el paradigma de las invenciones de la mecánica y hubo de adaptarse a las necesidades planteadas en otros sectores de la técnica.

<sup>504</sup> Art. 52.2 LP. El agotamiento se produce tanto de los productos que están directamente protegidos por la patente como de aquellos obtenidos a través de un procedimiento patentado ya que dicho agotamiento no afecta al procedimiento protegido. En este sentido OTERO LASTRES, LEMA DEVESA, CASADO CERVIÑO y GÓMEZ MONTERO, *Comentarios a la Ley de Patentes*, cit., p. 111 y MASSAGUER FUENTES, "En torno al art. 53 LP: El agotamiento del derecho de patente", *ADI*, tomo 12, 1987-1998, p. 135.

<sup>505</sup> Para un examen mas detallado del agotamiento en las patentes, *Vid.* MASSAGUER FUENTES, "El contenido y alcance del derecho de patente", cit., pp. 180.

<sup>506</sup> Antes de la aprobación de la Directiva 98/44/CE sobre Invenciones Biotecnológicas MASSAGUER FUENTES (*Los efectos de la patente...cit.*, p. 201) nos adelantaba que el agotamiento opera como limite a los efectos de la patente en lo que se refiere a los actos de explotación de los productos de los productos protegidos, sin que se vea afectada la facultad de prohibir su reproducción. Ya con posterioridad a la aprobación de esta normativa comunitaria y su transposición a la ley de patentes, MASSAGUER FUENTES, ("El contenido y alcance del derecho de patente", cit., pp. 181 y 182) afirma que desde la perspectiva del agotamiento, la Ley española (se refiere al art. 52.3 LP) ha conocido una especial adaptación para las patentes relativas a materia biológica.

sumamente fácil defraudar los derechos que corresponden al titular de la patente.

## **2.4) La defensa del derecho del obtentor**

El Convenio UPOV de 1991 tan solo contiene una disposición relativa a la defensa de los derechos de obtención vegetal, en concreto la contenida en su art. 30.1.i) en la que se ordena que cada parte contratante adoptará todas las medidas necesarias para la aplicación del Convenio y, concretamente “*preverá los recursos legales apropiados que permitan defender eficazmente los derechos del obtentor*”.

La doctrina afirma<sup>508</sup> que el motivo por el cual el Convenio UPOV no ha desarrollado una normativa más completa en este aspecto del derecho de obtención vegetal obedece a que la propia UPOV carece de una competencia específica en relación a la concesión de títulos, ejercicio y defensa de los derechos de obtención vegetal, ya que estas atribuciones corresponden a los órganos administrativos y judiciales de cada uno de los Estados miembros de la misma. No obstante lo que sí se exige para ser admitido como miembro de la citada organización es que los Estados candidatos tengan un sistema eficaz de defensa de los derechos del obtentor, dados los términos imperativos del art. 30.1.i) del Convenio de la UPOV de 1991, si bien no se concreta en dicho texto normativo en qué han de consistir los medios jurídicos para atender dicha finalidad<sup>509</sup>

---

<sup>507</sup> El art. 10 de la Directiva 98/44/CE sobre Invenciones Biotecnológicas ha sido transpuesto al art. 52.3 LP. Para un comentario de dicho precepto nos remitimos a BOTANA AGRA (FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 171).

<sup>508</sup> En este sentido LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property...*, cit., pp. 194 y 195.

<sup>509</sup> No obstante, en la pagina web de la UPOV, *Notas explicativas sobre la defensa de los derechos del obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_enf\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_enf_1.pdf) (consultada el 25 de abril de 2010), se enumeran a título informativo, y no con carácter obligatorio, una lista no exhaustiva de medidas [civiles, aduaneras, administrativas, penales, mecanismos alternativos de solución de controversias (arbitraje) y tribunales especializados] que permiten la defensa eficaz del derecho del obtentor. No obstante se pone especial énfasis en estas notas explicativas (p. 5), que si bien el Convenio de la UPOV exige a los miembros de

Tanto en el ámbito comunitario<sup>510</sup> como en el nacional<sup>511</sup> sí existen una serie de disposiciones destinadas a regular las cuestiones relacionadas con la defensa del derecho de obtención vegetal, cumpliendo de esta forma con el mandato contenido en el art. 30.1.i) del Convenio de la UPOV de 1991.

## **2.5) La extinción del derecho del obtentor**

Sin perjuicio de la expiración del derecho del obtentor por el transcurso del tiempo, examinada anteriormente<sup>512</sup>, el Convenio UPOV de 1991 contempla dos grupos de causas de extinción que se distinguen en función de la naturaleza de las mismas, así como por razón de sus efectos, y que son las que a continuación veremos.

### **2.5.1) La nulidad**

En el art. 21.1 del Convenio de 1991 se recogen las causas que suponen la nulidad del derecho del obtentor si se comprueba que: *"i) en el momento de la concesión del derecho del obtentor las condiciones establecidas en los arts. 6 y 7 no fueron efectivamente cumplidas<sup>513</sup>, ii) cuando la concesión del derecho de obtentor se fundó esencialmente en las informaciones y documentos proporcionados por el obtentor, las condiciones fijadas en los arts. 8 y 9 no fueron efectivamente cumplidas en el momento de concesión*

---

la Unión que prevean los recursos apropiados para dicho fin, corresponde a los obtentores la misión de defender sus derechos.

<sup>510</sup> El Reglamento Base comunitario dedica la parte VI a las *Acciones Civiles, Infracciones y Jurisdicción*, en donde se recoge el régimen relativo a las infracciones del derecho del obtentor (arts. 94, 95 y 97 RBC).

<sup>511</sup> La ley 3/2000 arbitra dos medidas, una de carácter civil y la otra de índole administrativa. Las medidas civiles se regulan en los arts. 21 y 22 LOV. Las de de tipo administrativo se contienen en los arts 29 a 31 LOV dentro del Título II (Infracciones y sanciones)

<sup>512</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.3.b) (la limitación temporal del derecho del obtentor).

<sup>513</sup> Se trataría del incumplimiento de los requisitos de la novedad (art. 6 del Convenio de la UPOV de 1991) y la distinción (art. 7 del Convenio de la UPOV de 1991).

*del derecho de obtentor<sup>514</sup>, iii) el derecho de obtentor fue concedido a una persona que no tenía derecho al mismo, a menos que se haya transferido a la persona a quien corresponde el derecho."*

Estas causas de extinción tienen carácter obligatorio para los Estados miembros de la UPOV sin que se puedan reconocer por los mismos otras distintas. Sus efectos son retroactivos, ya que la declaración de nulidad de un derecho de obtención vegetal equivale a declarar que se trataba de un derecho sin validez y que no debería haber sido otorgado<sup>515</sup>.

En la normativa comunitaria, los hechos que determinan la nulidad se recogen en el art. 20.1 RBC en términos similares a los prescritos en el Convenio UPOV, si bien hay que precisar que la competencia para declarar la nulidad está atribuida a la OCVV. Los efectos de la declaración de nulidad serán retroactivos con arreglo a lo previsto en el art. 20.2 RBC, al igual de que se determina en el Convenio de la UPOV.

A nivel nacional, la ley española igualmente recoge de forma análoga en el art. 27 LOV<sup>516</sup> los motivos de nulidad de la UPOV, si bien la competencia para decretar la nulidad de los títulos nacionales corresponde a los tribunales españoles, ya que ante la ausencia de alguna regla específica sobre este particular en la LOV tendremos que estar a lo ordenado en la Disposición Final Segunda de dicha ley en donde se prevé la aplicación

---

<sup>514</sup> Los arts. 8 y 9 del Convenio de la UPOV de 1991 se refieren a la homogeneidad y a la estabilidad, respectivamente.

<sup>515</sup> *Cfr. UPOV, Notas explicativas sobre la nulidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_nul\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_nul_1.pdf), p.6 (consultada el 17 de mayo de 2010).*

<sup>516</sup> Sin embargo se añade una causa adicional de nulidad cual es la concesión de un título de obtención vegetal en los casos previstos en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que está referido a los casos de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. QUINTANA DE CARLO ("El nuevo Régimen Jurídico...", cit., pp. 329 y 330) crítica a la ley española que contradice el mandato de la UPOV al introducir una supuesta nueva causa de nulidad.

supletoria de la ley de Patentes, y más concretamente a sus arts. 112 y ss.<sup>517</sup>

### **2.5.2) La caducidad**

El Convenio UPOV de 1991 recoge en el art. 22.1 una serie de causas que determinan la caducidad del derecho de obtención vegetal y que están enlazadas con una serie de obligaciones que ha de cumplir el titular de la variedad protegida y que podemos agrupar de la siguiente forma:

a) Si se comprueba que ya no se cumplen efectivamente en la obtención vegetal las condiciones fijadas en los arts. 8 (homogeneidad) y 9 (estabilidad). Estos motivos suponen la obligación de conservar la variedad a cargo del propietario de la misma, sea el obtentor original o su sucesor en el título<sup>518</sup>.

b) Si el obtentor no atiende a los requerimientos que a tal efecto se le hagan por la autoridad competente respecto a la presentación de informaciones, documentos o material considerados necesarios para controlar el mantenimiento de la variedad, la falta de pago de las tasas adeudadas, y la no proposición de otra denominación adecuada, en caso de cancelación de la denominación de la variedad después de la concesión del derecho<sup>519</sup>.

Los hechos que determinan la caducidad de un título de protección tienen carácter potestativo para los estados miembros, sin bien éstos constituyen

---

<sup>517</sup> La causas de nulidad se podrán alegar bien en el trámite de oposición a la concesión de un TOV a tenor de lo dispuesto en el art. 41.2.a), o bien una vez concedido un título mediante el ejercicio de la correspondiente acción de nulidad. Sobre la compatibilidad de ejercer simultáneamente ambos medios de impugnación en el ámbito de la propiedad industrial véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 7ª) de 28 de febrero de 1996.

<sup>518</sup> *Cfr.* el art. 22.1.a) Convenio UPOV de 1991.

<sup>519</sup> *Cfr.* el art. 22.1.b) Convenio UPOV de 1991.



una lista cerrada no siendo susceptible de ampliación<sup>520</sup>. Sus efectos se caracterizan porque se producen *ex nunc*, es decir, desde el momento que se declara la misma sin que tengan carácter retroactivo, momento a partir del cual la variedad dejaría de estar protegida y no sería precisa la autorización del obtentor para los actos cubiertos por la ley<sup>521</sup>.

En el Reglamento Base Comunitario se recogen en el art. 21 las mismas causas de caducidad que en el Convenio UPOV de 1991<sup>522</sup>, si bien hay que matizar que el incumplimiento de los requisitos de la homogeneidad y estabilidad de las variedades registradas obligará a la OCVV a anular la protección con arreglo a lo previsto en el apartado primero de dicho precepto, mientras que en el resto de los supuestos será potestativo para dicho organismo declarar la anulación a este respecto (apartado segundo del art. 21)<sup>523</sup>.

En la normativa española igualmente se hace alusión a estos motivos de anulación en las letras c<sup>524</sup>) y d<sup>525</sup>) del apartado primero del art 28 LOV. La competencia corresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca<sup>526</sup> mediante

---

<sup>520</sup> El art. 22.2 Convenio UPOV prescribe que "no podrá declararse la caducidad de un derecho de obtentor por causas distintas de las mencionadas en el párrafo 1".

<sup>521</sup> Así se manifiesta la UPOV, *Notas explicativas sobre la caducidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV*, p. 6, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_can\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_can_1.pdf) (consultada el 21 de mayo de 2010).

<sup>522</sup> No obstante, en contra del mandato del Convenio UPOV de 1991, se introduce una causa adicional de caducidad en la letra d) del apartado segundo del art. 21 RBC, cual es la relativa a que por el titular de la protección comunitaria, sea el primitivo o el sucesor en el título, se dejare de cumplir las condiciones establecidas en el art. 12 (capacidad) y en el art. 82 (representante legal).

<sup>523</sup> A este respecto, *cfr.* VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., pp. 167 y 168.

<sup>524</sup> Pérdida sobrevenida de la homogeneidad y estabilidad. Respecto a estos motivos de anulación el ROV contienen unas disposiciones específicas (arts. 71 y ss.) que desarrollan a la LOV.

<sup>525</sup> El art. 28.1.d) LOV señala que el derecho del obtentor se extingue, previo requerimiento, por incumplimiento de las obligaciones enumeradas en el apartado 2 del citado precepto: a) las relativas a la presentación ante la autoridad competente los datos, documentos y material necesarios para comprobar el mantenimiento de los requisitos esenciales de la variedad protegida, b) el abono del importe devengado por las tasas de mantenimiento y c) la proposición de una denominación adecuada para la variedad protegida en caso de cancelación de la inicialmente asignada.

Orden Ministerial tras la tramitación del oportuno expediente administrativo<sup>527</sup>. Tan solo precisar que en el art. 28 LOV contempla como hecho que determina la extinción del derecho de obtención vegetal la renuncia del titular de la variedad protegida, causa esta que específicamente no se reconoce ni en el Convenio UPOV de 1991 ni en el Reglamento Base Comunitario<sup>528</sup>.

### **3) La coexistencia entre el derecho de obtención vegetal y el derecho a la patente. Breve referencia a los organismos modificados genéticamente**

#### **3.1) La coexistencia entre el derecho de obtención vegetal y el derecho a la patente**

El desarrollo tecnológico ha posibilitado grandes avances científicos sobre la materia viva vegetal en los distintos ámbitos en que la misma puede ser utilizada. Hemos visto como la patente y el derecho de obtención vegetal son los derechos de propiedad industrial por medio de los cuales se protegen dichas innovaciones. En Europa, a diferencia de lo que acontece en los Estados Unidos<sup>529</sup>, las variedades vegetales no pueden ser objeto

---

<sup>526</sup> Hoy denominado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

<sup>527</sup> La regulación del procedimiento se encuentra en el Capítulo II del Título VII del ROV (arts. 72 y ss.).

<sup>528</sup> BOTANA AGRA, (FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 334), nos indica que la extinción del derecho del obtentor por renuncia del titular y por la expiración del plazo operan automáticamente, sin que sea necesario la tramitación de un expediente administrativo a diferencia de las otras causas de caducidad.

<sup>529</sup> Recordemos que en los EEUU las plantas pueden protegerse a través de la patente de utilidad sin que estén excluidas las variedades vegetales de este derecho de propiedad industrial. La utilización de la patente de utilidad para proteger las invenciones que tengan por objeto materia vegetal coexiste con los otros dos sistemas vigentes anteriormente examinados: por una parte, el derecho de obtención vegetal con arreglo a la PVPA de acuerdo con las directrices del sistema UPOV para las plantas que se reproducen sexualmente; por otra parte, la patente de plantas respecto a aquellas variedades que se reproducen asexualmente, con las excepciones recogidas en la normativa estadounidense (patata y pataca). HAUDA ("Evolution of Plant Variety Protection...", cit., p. 2) nos indica que las variedades pueden ser protegidas en cada uno de estos sistemas si se cumplen los requisitos exigibles en cada uno de ellos. Añade esta autora que es posible que una variedad

directo de protección a través de la patente a tenor de lo establecido en los arts. 53.b) CPE, 4.1 Directiva 98/44/CE<sup>530</sup> y 92.1 RBC, sino que las mismas han de protegerse a través del derecho de obtención vegetal<sup>531</sup> cualquiera que sea el procedimiento que se haya utilizado para conseguir dichas obtenciones vegetales. No obstante esta exclusión no impide que se pueda utilizar la patente para proteger cualquier planta o parte de la misma que no constituya en sí misma una variedad vegetal<sup>532</sup>, como puede ser un gen responsable de determinadas cualidades de la planta<sup>533</sup>. Por otra parte, también se pueden patentar los procedimientos no esencialmente biológicos y los microbiológicos de obtención de plantas, así como los productos que se obtengan a partir de los mismos, siempre y cuando estos últimos no constituyan variedades vegetales o razas animales<sup>534</sup>

No obstante la exclusión de las variedades vegetales del ámbito de las patentes, no impide que las mismas puedan ser protegidas indirectamente a través de este derecho de propiedad industrial.

Por una parte, abundando en lo afirmado en el párrafo precedente y como ya vimos con anterioridad<sup>535</sup>, es factible patentar un procedimiento no

---

que sea susceptible de reproducirse sexual y asexualmente, pueda estar protegida al mismo tiempo por una patente de utilidad, una patente de plantas y por un título de obtención vegetal.

<sup>530</sup> A nivel nacional *cfr.* el art. 5.2 LP.

<sup>531</sup> La prohibición de patentar las variedades vegetales en el ámbito europeo subsiste a pesar de que el Convenio de la UPOV de 1991 removió la hasta entonces vigente prohibición de la doble protección contenida en el art. 2 del Convenio de la UPOV de 1961, en virtud de la cual no era posible proteger simultáneamente una variedad vegetal a través del derecho de obtención vegetal y la patente.

<sup>532</sup> Recordemos que el Considerando 30 de la Directiva 98/44/CE señala que el concepto de variedad vegetal se define en la legislación sobre obtenciones vegetales y que, según ésta, una variedad se caracteriza por la totalidad de su genoma y posee, por ello, individualidad y puede ser diferenciada claramente de otras obtenciones vegetales. Este considerando está en coordinación con el siguiente Considerando (num. 31) por el que se dispone que un conjunto vegetal que está caracterizado por la presencia de un gen determinado (no por la totalidad de su genoma) no está excluido de la patentabilidad, aún en el caso de que este conjunto abarque variedades vegetales.

<sup>533</sup> Como puede ser la resistencia a determinados herbicidas o a determinados insectos (BT).

<sup>534</sup> *Cfr.* a estos efectos los arts. 4.3 de la Directiva 98/44/CE<sup>3</sup> y 27, c) RCPE (véase también lo que dice a este respecto el Considerando 32 de la Directiva 98/44/CE).

<sup>535</sup> *Cfr. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.2.1.b).

esencialmente biológico o microbiológico que esté dirigido a la obtención de una variedad vegetal<sup>536</sup>, en cuyo caso la protección se extenderá a la materia biológica directamente obtenida por ese procedimiento y a cualquier otra materia biológica que proceda de la misma obtenida por reproducción en forma idéntica o diferenciada y que posea estas mismas propiedades (Art. 8.2 de la Directiva 98/44/CE)<sup>537</sup>. Como consecuencia de la extensión de la protección de la patente no solo al procedimiento patentado sino también a los productos derivados del mismo sería posible que una variedad obtenida por medio del mismo estuviera protegida por dicha patente aunque la variedad *per se* no fuera patentable<sup>538</sup>, y sin que por ello exista impedimento alguno para que la obtención vegetal fuera protegible mediante el derecho de obtención vegetal si se cumplen los requisitos necesarios para ello.

Por otra parte, igualmente es posible proteger a través de la patente cualquier invención concerniente a la materia vegetal<sup>539</sup> siempre y cuando la solicitud no tenga por objeto una variedad en particular, ya que las variedades vegetales están excluidas de este derecho de propiedad

---

<sup>536</sup> Cfr. El párrafo tercero del parágrafo 5.4.1 del Capítulo II de la Parte G de las Directrices de examen del CPE.

<sup>537</sup> Este precepto se transpone en el art. 50.3 LP. Afirma FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., p. 407, que el art. 8.2 de la Directiva 98/44/CE amplía el ámbito de la protección que se prevé en el art. 64.2 CPE, ya que dicha tutela no solo se extiende al producto directamente obtenido del procedimiento patentado sino también a las siguientes generaciones obtenidas mediante reproducción o multiplicación, a partir de ese producto.

<sup>538</sup> En este sentido FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., p. 411, siguiendo a LLEWELYN, indica que la OEP tuvo ocasión de pronunciarse sobre este particular en el caso NOVARTIS en el que la Cámara Técnica de Recursos indicó que a su juicio no existía conflicto por el hecho de que las variedades vegetales disfrutasen indirectamente de protección como productos obtenidos de un procedimiento patentable, de conformidad con el art. 64.2 CPE, y por otra parte esté excluida la patentabilidad de las variedades vegetales. Este razonamiento fue ratificado por la Alta Cámara de Apelaciones de la OEP.

<sup>539</sup> A tal efecto, de nuevo recordamos, el art. 3 de la Directiva 98/44/CE que reproducimos literalmente: "1 A efectos de la presente Directiva, serán patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptible de aplicación industrial, aún cuando tengan por objeto un producto que está compuesto o contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca o utilice la materia biológica. 2 La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aún cuando ya exista anteriormente en estado natural."

industrial<sup>540</sup>. Igualmente en este caso las variedades vegetales pueden ser indirectamente protegidas a través de la patente como consecuencia de la extensión de los efectos de la misma que se contemplan en los arts. 8.1<sup>541</sup> y 9 de Directiva 98/44/CE<sup>542</sup> como ya afirmó el TJCE en la sentencia de pleno

---

<sup>540</sup> Cfr. los arts. 53.b) CPE, 4.1 Directiva 98/44/CE, 92 RBC y 5.2 LP. Igualmente cfr. el Considerando 29 de la Directiva 98/44/CE señala que: "la presente Directiva no afecta a la exclusión de la patentabilidad de variedades vegetales y razas animales; que, por el contrario, las invenciones cuyo objeto sean vegetales o animales son patentables siempre que la aplicación de la invención no se limite técnicamente a una variedad vegetal o a una raza animal".

<sup>541</sup> Transpuesto en el art. 50.2 LP en donde se regula la extensión vertical del efecto de la patente, en virtud de la cual GÓMEZ SEGADE, "El ámbito de protección la protección...", cit., p. 744 nos indica que conferida una patente de producto que consista en materia biológica la misma se extiende a las ulteriores generaciones obtenidas por reproducción o multiplicación ( lo subrayado ha sido añadido por el autor de este trabajo de investigación), aunque estas últimas por sí mismas no sean objeto de la patente, pero siempre que posean el producto patentado.

<sup>542</sup> Tiene su correlativo en el art. 50.4 LP en donde se regula la denominada por el legislador alemán extensión horizontal de la patente biotecnológica de producto que contenga información genética o consista en información genética, en virtud de la cual los efectos de la patente se extendería a toda la materia a la que se incorpore el producto patentado y en la que se contenga y ejerza su función la información genética; cfr. GÓMEZ SEGADE, "El ámbito de protección la protección...", cit., pp. 744 y ss.; IDEM, "Noticias España. Confirmados en apelación los límites a la extensión horizontal del ámbito de las patentes biotecnológicas" (Noticia), ADI, tomo 29, 2008-2009, pp. 1484-1486 y CASTILLO SAN MARTÍN, "El alcance de protección de la secuencias genéticas...", cit., pp. 42 Y 43. En realidad la finalidad del precepto es limitar una protección desmesurada de la patente de producto que contenga o consista en información genética ya que como nos comenta CASTILLO SAN MARTÍN, "El alcance de protección de la secuencias genéticas...", cit., pp., 43 y ss., no bastará para que despliegue sus efectos el derecho de exclusiva que el producto patentado está incorporado en la materia, sino que también es necesario que la información genética esté contenida y ejerza su función en esa materia.

En el caso de la importación de harina de soja transgénica proveniente de Argentina, Monsanto ha tratado de ejercer su derecho de exclusiva en el ámbito europeo haciendo valer su patente EP 0 546 090 relativa a un gen resistente a un herbicida (el glifosato) que permite que la soja transgénica que comercializa y que contiene dicho gen no se vea afectada por la utilización del citado producto fitosanitario con la finalidad de eliminar las malas hierbas. Se ha de precisar de que Monsanto no tiene protegido este gen en Argentina, de ahí que haya tratado de evitar la importación a la Unión Europea la harina producida a partir de dicha soja transgénica. Además de las resoluciones judiciales desfavorables que Monsanto ha tenido en España (sentencia del Juzgado de lo Mercantil num. 6 de Madrid de 27 de julio de 2007 confirmada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de marzo de 2009), la Gran Sala del TJCE con sede en Luxemburgo en sentencia de 6 de julio de 2010 resuelve en contra de los intereses de Monsanto la cuestión prejudicial planteada por un Tribunal Holandés sobre la interpretación del art. 9 de la Directiva 98/44/CE. En concreto dicho órgano jurisdiccional declara que: "el artículo 9 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no confiere protección de los derechos de patente en circunstancias como las del litigio principal, cuando el producto patentado se contiene en la harina de soja, donde no ejerce la función para la que fue patentado, pero la ejerció antes en la planta de soja, cuya harina es un producto derivado, o cuando podría posiblemente volver a ejercer esa función, después de ser extraído de la harina y posteriormente introducido en la célula de un organismo vivo". Para un examen detallado de esta sentencia, con especial énfasis por lo que se refiere al requisito de que la protección de la invención esté ligada al objetivo "purpose bound" en el ámbito biotecnológico, vid. GUILLEN CARRAU, *La protección jurídica...*, cit., pp. 278 y ss.

Analizando esta sentencia del tribunal comunitario PEET, MOHAN- RAM y VLAEMMINCK, *The future of biotechnology patents in the European Union*, disponible en <http://www.ip->

de 9 de octubre de 2001<sup>543</sup> . Al igual de lo que acontece en las patentes de procedimiento, el derecho de patente que tenga por objeto materia viva vegetal puede coexistir con el derecho de obtención vegetal ya que no existe ningún obstáculo legal para ello, es decir, una variedad vegetal que esté protegida pueden contener genes que estén patentados<sup>544</sup> .

Existe una tendencia creciente a utilizar la patente para proteger los nuevos avances que se están produciendo en el ámbito de la biotecnología vegetal, tanto por lo que se refiere a la introducción de nuevas características en las plantas<sup>545</sup> como en el empleo de nuevos procedimientos de obtención de nuevas especies<sup>546</sup> , debido a que este derecho de propiedad industrial tiene mayor alcance que el derecho de obtención vegetal, como antes hemos examinado. Como consecuencia del solapamiento que se puede producir entre ambos sistemas de protección sobre una misma materia vegetal<sup>547</sup> , se

---

[watch.org/weblog/2010/08/17/the-future-of-biotechnology-patents-in-the-european-union/](http://watch.org/weblog/2010/08/17/the-future-of-biotechnology-patents-in-the-european-union/) (consultada el 8 de septiembre de 2010), señalan que las compañías deberán revisar sus estrategias en materia de propiedad intelectual y, entre otras medidas, deberán considerar proteger sus nuevas variedades vegetales con arreglo a los derechos de obtención vegetal del sistema UPOV cuyo alcance no solo se limita a la especie protegida, sino que se extiende a la cosecha y a los productos derivados de la cosecha con arreglo a los requisitos establecidos en el art. 14 apartados segundo y tercero del Acta de 1991.

<sup>543</sup> En dicha sentencia se afirma en el párrafo 46 lo siguiente: "*Por su parte, los arts. 8 y 9 de la Directiva 98/44/CE no se refieren al principio de patentabilidad, sino al alcance de la protección conferida por la patente. Según dichas disposiciones, la protección se extiende a cualquier materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación a partir de la materia biológica que contenga la información patentada. Por consiguiente, la protección conferida por la patente puede extenderse a una variedad vegetal, sin que, por tal razón, ésta sea patentable*"

<sup>544</sup> Cfr. LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, cit., p. 463. Una de las ventajas de la patente es que protegiendo un determinado gen responsable de una característica concreta de las plantas de forma indirecta se protegerán todas aquellas variedades vegetales que lleven incorporado ese gen y ejerza su función. En este sentido cfr. AAVV, *Breeding Business, The future of plant breeding...*, cit., p. 16 y HAUDA, "Evolution of Plant Variety Protection...", cit., p.9.

<sup>545</sup> Toda mejora vegetal está dirigida a introducir el mayor número de genes en las plantas que hagan que estas sean favorables a los herbicidas, plagas y los ambientes extremos (calor, frío, sequía), cfr. AAVV, *Breeding Business, The future of plant breeding...*, cit., p. 43.

<sup>546</sup> Principalmente a través de marcadores y otras técnicas moleculares que permiten una selección más eficaz de los caracteres deseados, cfr. AAVV, *Breeding Business, The future of plant breeding...*, cit., pp. 10 y 43.

<sup>547</sup> Como puede ocurrir con aquellas variedades vegetales que lleven incorporado genes patentados que le confieran determinadas características de gran valor para una especie en particular, o bien porque se haya utilizado un procedimiento (no esencialmente biológico) de obtención de las mismas. En ambos casos los efectos de la patente se extenderán de forma indirecta a la obtención vegetal, cfr. AAVV, *Breeding Business, The future of plant breeding...*, cit., p. 50.

pueden plantear una serie de problemas de carácter práctico que la Directiva 98/44/CE intenta resolver en parte y que van referido a la salvaguarda de los respectivos privilegios del obtentor<sup>548</sup> y del agricultor. Como examinamos anteriormente<sup>549</sup>, el denominado privilegio del obtentor tiene una importancia decisiva, ya que de dicha facultad depende el que se pueda tener acceso a cualquier variedad protegida para conseguir nuevas obtenciones vegetales para su explotación comercial. Como consecuencia del progresivo desarrollo de la biotecnología existe la posibilidad de que determinados genes patentados e incorporados a las variedades vegetales bloqueen este privilegio<sup>550</sup> con el consiguiente menoscabo de la actividad

---

<sup>548</sup> En AAVV, *Breeding Business, The future of plant breeding...*, cit., pp. 36, 57 y ss. se proponen una serie de medidas de política legislativa que tienen por finalidad estimular la innovación en el ámbito de la biotecnología vegetal ante la evidencia, en base a datos empíricos y otros estudios de carácter científico, de que en este sector un pequeño número de multinacionales controlan las patentes relativas a este ámbito lo cual ocasiona efectos perniciosos sobre la variabilidad genética (erosión genética) al estar restringido el privilegio del obtentor y con ello el acceso a cualquier material como fuente de nuevas especies vegetales. A los efectos de superar esta dificultad se propone, entre otras medidas, la de reconocer la excepción del obtentor en el ámbito de las patentes. Sobre esta propuesta sería factible introducir esta facultad en el ámbito de las patentes combinado con un periodo de tiempo durante el cual dicho derecho no sería efectivo (de 3 a 5 años desde la concesión de la patente), *vid.* VAN DER KOOIJ, "Towards a Breeder's Exemption in Patent Law?", *European Intellectual Property Review*, Vol. 32, num. 10, 2010, pp. 545-552.

<sup>549</sup> *Vid infra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2.a).

<sup>550</sup> JÖRDENS ["Antecedentes jurídicos y tecnológicos del presente simposio: la perspectiva de la UPOV", *Simposio OMPI-UPOV sobre la coexistencia de las patentes y los derechos de obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico*, Ginebra, 25 de octubre de 2002, pp. 6 y 7, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2002/wipo\\_upov\\_sym\\_02\\_2.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2002/wipo_upov_sym_02_2.pdf), (consultada el 3 de octubre de 2010)] nos ilustra con el siguiente ejemplo de como la concesión de una patente bloquea la exención del obtentor: "En virtud de la exención del obtentor, el titular de una patente sobre un elemento genético (elemento genético 1) podía insertar su elemento genético en una variedad protegida (Variedad A) a fin de crear y proteger una variedad (Variedad B) sin obligación alguna de retribuir al titular de la variedad A. No obstante, si el titular de la variedad A deseara insertar el elemento genético 1 en su variedad para producir una variedad C, debía obtener la autorización del titular de la patente del elemento genético 1 y con toda probabilidad, la recibiría únicamente si el titular de la patente juzgaba que recibiría una retribución adecuada". Con esta problemática este autor lo que nos quiere poner de manifiesto es el desequilibrio que existe entre ambos derechos de propiedad industrial, ya que la excepción de uso experimental de la patente tiene un ámbito mucho más restringido que el privilegio del obtentor del derecho de obtención vegetal. La Directiva 98/44/CE trata de solucionar este conflicto por medio del sistema de licencias obligatorias que a tal efecto se establecen en su art. 12. El problema del bloqueo de las patentes sobre el privilegio del obtentor se acentúa en el caso de las "Patent Thickets" (maraña de patentes) que están referidos a aquellos supuestos existen múltiples derechos de patentes sobre determinadas invenciones que están relacionadas entre sí (y que en ocasiones pertenecen a múltiples titulares), que dificultan el libre acceso a esa tecnología por parte de los investigadores. Sobre el concepto de *Patent Thickets*, *vid.* OCDE, *Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices*, p. 61, disponible en <http://www.oecd.org/dataoecd/42/21/2491084.pdf>, (consultada el 8 de octubre de 2010). Sobre la repercusión de las *Patent Thickets* en el ámbito de la biotecnología y mejora vegetal, *vid.* AAVV, *Breeding Business, The future of plant breeding...*, pp. 45 y ss. Con

investigadora y su posterior desarrollo comercial<sup>551</sup>. Para desbloquear dicha situación la Directiva 98/44/CE prevé en el apartado primero de su art. 12 la posibilidad de que se conceda una licencia obligatoria de carácter no exclusivo para el caso de que el obtentor no pudiera obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin vulnerar una patente anterior<sup>552</sup>. Por otra parte en el apartado segundo<sup>553</sup> del citado art. 12, se contempla el supuesto contrario, es decir el que el titular de una patente de invención biotecnológica no pudiese explotarla sin infringir un derecho de obtención

---

independencia del sistema de licencias obligatorias previstas en la leyes, existen otros instrumentos de carácter convencional (*collaborative licensing of crop patents*) que permiten desbloquear el problema de los *Patent Thickets* como son los *Patents Pools*, *Clearinghouses*, *Open sources models* y *Liability regimes*. Sobre estos mecanismos basados en la voluntad de las partes interesadas, *vid.* VAN OVERWALLE, "A man of flowers: a reflection on plant patents, the right to food and competition law", *Technology and competition contribution in honour of Hanns Ullrich*, Larcier, Bruselas, 2009, pp. 314 y ss., quien nos ilustra con el ejemplo del caso del arroz dorado (un arroz enriquecido con vitamina A, especialmente útil en aquellas poblaciones en el que la dieta está basada en este cereal y existe una carencia manifiesta de esta vitamina) en el que fue necesario contar para esta nueva variedad con 70 patentes pertenecientes a 32 diferentes compañías y universidades.

<sup>551</sup> STRAUS ["Medidas necesarias para una coexistencia equilibrada entre las patentes y el derecho de obtentor: un punto de vista predominantemente europeo", *Simposio OMPI-UPOV sobre la coexistencia de las patentes y los derechos de obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico*, Ginebra, 25 de octubre de 2002, pp. 5 y ss., disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2002/wipo\\_upov\\_sym\\_02\\_7.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2002/wipo_upov_sym_02_7.pdf), (consultada el 3 de octubre de 2010)] afirma que el acceso al germoplasma vegetal, ya esté patentado o protegido por un derecho de obtentor, es de vital importancia para el fitomejoramiento, tanto si se basa en tecnología del ADN recombinado como en la creación tradicional de nuevas variedades o en una combinación de ambas. Este autor opina que la exención por uso experimental, prevista en muchos derechos de patente nacionales, desempeña una función fundamental, por ello y en base a diferentes decisiones judiciales de algunos Estados europeos, estima que el germoplasma vegetal, puede utilizarse con fines de fitomejoramiento sin autorización del titular de la patente. La determinación de si el uso comercial del resultado final de esas actividades, por ejemplo una obtención vegetal, infringirá la patente correspondiente dependerá en último término de que, por ejemplo, siga conteniendo el gen patentado y el gen - la información genética- continúe desempeñando su función. En el caso de que el obtentor consiga eliminar la información genética patentada del material de reproducción de la nueva variedad, está quedaría fuera del ámbito de la patente sin que ello constituya una infracción. Sin embargo, si la variedad utilizase esa información, se estaría ante un caso claro de dependencia y el art. 12 de la Directiva 98/44/CE podría utilizarse si no pudiese obtener una licencia contractual.

<sup>552</sup> El contenido de dicho precepto de la Directiva 98/44/CE se recoge en términos análogos en los arts. 89.2 LP y 25.1 LOV. A nivel comunitario en el art. 29. 5 bis párrafo segundo RBC no se transpone en su integridad el art. 12.1 de la Directiva 98/44/CE sino que tan solo se hace alusión al derecho que tiene el dueño de una invención patentada, con respecto a la cual se ha concedido una licencia obligatoria para adquirir o explotar un derecho de obtención vegetal, a que igualmente se le conceda una licencia obligatoria por dependencia no exclusiva para poder utilizar la variedad dependiente.

<sup>553</sup> Tiene su correlativo en los arts. 29.5 bis párrafo primero RBC, 89.1 LP y 25.2 LOV.



vegetal anterior<sup>554</sup>, en cuyo también podrá solicitar una licencia obligatoria con arreglo a los condicionamientos previstos en el mismo<sup>555</sup>.

Por lo que se refiere al privilegio del agricultor, la Directiva 98/44/CE en su art. 11.1 salvaguarda este derecho, con el alcance y la modalidades de esta excepción previstos en el art. 14 RBC, para el caso de venta o cualquier otra forma de comercialización del material de reproducción vegetal por el titular de la patente, o con su consentimiento<sup>556</sup>. Quiere ello decir que la adquisición de una obtención vegetal que lleve incorporado algún o algunos genes patentados responsables de determinadas características de la misma no será obstáculo para que el agricultor pueda hacer uso de este derecho en las condiciones legalmente establecidas, a fin de reutilizar el producto de la cosecha para ser empleadas en un nuevo ciclo productivo, sin que a tales efectos haya de contar con el consentimiento propietario de la patente en cuestión.

---

<sup>554</sup> Según FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica...*, cit., p.432, aquí la directiva está contemplando el supuesto de que una invención biotecnológica solo pueda comercializarse bajo la forma de una variedad vegetal anteriormente protegida.

<sup>555</sup> Los apartados tercero y cuarto del art. 12 de la Directiva 98/44/CE disponen: "3. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados 1 y 2 deberán demostrar que: a) se han dirigido en vano al titular de la patente o del derecho de obtención vegetal para obtener una licencia contractual; b) la variedad o la invención constituye un avance técnico significativo de considerable importancia económica en relación con la invención reivindicada en la patente o con la variedad vegetal protegida. 4. Cada Estado miembro designará a la autoridad o a las autoridades competentes para conceder la licencia. Cuando una licencia sobre una variedad vegetal sólo la pueda otorgar la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, se aplicará el art. 29 del Reglamento (CE) n° 2100/94".

<sup>556</sup> Este artículo de la Directiva 98/44/CE es transpuesto en el art. 53.1 LP en virtud de la Ley 10/2002, de 29 de abril por la que se modifica la ley de patentes a los efectos de incorporar la Directiva 98/44/CE. No obstante hay que precisar que el legislador español siguiendo fielmente al legislador comunitario se ha limitado a salvaguardar el privilegio del agricultor en los casos reconocidos por el Reglamento Base Comunitario, es decir, respecto a los títulos de obtención comunitario, sin que se reconozca dicha facultad para el caso de que se trate de un TOV nacional. Sería planteable a los efectos de reconocer este derecho en caso de los títulos de obtención nacionales la aplicación supletoria del art. 53.1 LP en virtud de lo previsto en la Disposición Final Segunda de la LOV.

### 3.2) Breve referencia a los organismos modificados genéticamente en relación a los derechos de propiedad industrial

Ya tuvimos oportunidad de examinar con anterioridad<sup>557</sup> el concepto que nos proporciona la ley sobre los organismos modificados genéticamente<sup>558</sup>, conocidos también de forma popular como transgénicos<sup>559</sup>. Sin ser esta la sede adecuada para un estudio detallado de los OMG respecto a los cuales ya existe un extenso número de estudios<sup>560</sup> que examinan los distintos aspectos que puedan estar relacionados con los mismos<sup>561</sup>, sí debemos al

---

<sup>557</sup> Vid. *supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 1, en donde reproducimos el art. 2.2 de la Directiva 2001/18/CE, norma esta que utiliza expresamente el acrónimo OMG. Idéntica definición se recoge en la Ley española de Organismos Modificados Genéticamente (Ley 9/2003, de 25 de abril).

<sup>558</sup> La Sociedad Española de Biotecnología (Sebiot) nos facilita una explicación sobre lo que ha de entenderse por planta transgénica: *“una planta cuyo genoma ha sido modificado mediante ingeniería genética, bien para introducir uno o varios genes nuevos o para modificar la función de un gen propio. Como consecuencia de esta modificación, la planta transgénica muestra una nueva característica. Una vez realizada la inserción o modificación del gen, este se comporta y se transmite a la descendencia como uno más de los genes de la planta. En las plantas transgénicas la modificación genética se realiza de forma dirigida y afecta a un número reducido de genes perfectamente conocidos. Como resultado, las variedades transgénicas no difieren mucho de las variedades no transgénicas y presentan características predecibles”*. Cfr. SEBIOT, *Plantas Transgénicas, preguntas y respuestas*, Séptima Edición, p. 8 disponible en <http://www.sebiot.org/Pdf/plantas.pdf>, (consultada el 17 de octubre de 2010). Para un examen de los transgénicos desde el punto de vista científico recomendamos por su carácter didáctico y fácil lectura RENOBALLES SCHEIFLER, *Alimentos más sostenibles: Las semillas transgénicas en la agricultura ecológica*, premio Junta General del Principado de Asturias- Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), 2009.

<sup>559</sup> El uso del término transgénico, que se utiliza para hacer alusión a los OMG, carece de apoyo normativo, el cual proviene del ámbito científico al describir mediante el mismo el fenómeno de la transferencia de genes entre los seres vivos, la transgénesis. No obstante dicha palabra tiene un indiscutible efecto de carácter propagandístico a la hora de llamar la atención sobre cualquier debate o estudio, sea hablado o escrito, que se quiera realizar sobre el particular. Incluso en determinados contextos el empleo del mismo pueden contener un cierto matiz peyorativo respecto a aquellas plantas o productos derivados de la mismas que se hayan obtenido mediante aquellos procedimientos que estén dentro de la normativa que regula este tipo de organismos. En AAVV, *Transgénicos*, CSIC, 2010, pp. 10 y 153, se recoge la opinión de que unos de los problemas a que se enfrentan los alimentos transgénicos es su propio nombre, y los científicos debieron escoger otra denominación para este tipo de organismos.

<sup>560</sup> Podemos indicar a título de ejemplo que al introducir el termino transgénico en el catalogo colectivo on line de REBIUN (Red de Biblioteca Universitarias) a fecha de 12 de junio de 2015, se obtienen 1.218 referencias sobre documentos que tienen por objeto esta materia.

<sup>561</sup> No podemos olvidarnos que Internet constituye un medio de difusión altamente eficaz a la hora de abordar todos aquellos aspectos de los OMG que están relacionado con la agricultura. Dentro de este instrumento destaca a nivel internacional la pagina web del *Internacional Service for the Adquisition of Agri- Biotech Applications (ISAA)*, disponible en <http://www.isaaa.org/>, en donde se publican sus celebres informes anuales sobre los cultivos biotecnológicos y se informa de cuales son las principales variedades transgénicas que se plantan en el mundo (soja, maíz, algodón y colza, con claro predominio de la primera). En

menos aclarar qué desde la perspectiva del Derecho hay dos ámbitos que han de ser deslindados por lo que a este tipo de organismos se refiere, sin perjuicio de que los mismos puedan estar interrelacionados entre sí.

Por una parte, están las cuestiones que se suscitan en relación a la seguridad medioambiental y la salud humana<sup>562</sup> de los OMG respecto a las cuales existe una compleja normativa administrativa destinada a la tutela de estos aspectos. Cabe decir que en Europa<sup>563</sup> existe un gran número de disposiciones<sup>564</sup> que directa o indirectamente afecta a los OMG estando

---

estos informes del ISAA se pone de manifiesto el crecimiento exponencial que está teniendo los cultivos transgénicos. En España la Fundación Antama realiza una labor divulgadora sobre las ventajas de los OMG a través de su página web disponible en <http://fundacion-antama.org/>.

<sup>562</sup> En AAVV, *Transgénicos*, cit., pp. 11, 75 y 162, se pone de manifiesto que la preocupación por la salud humana está referida a las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria, si bien el debate hoy en día de los transgénicos está centrándose con mayor intensidad en los riesgos medioambientales, sin perjuicio de la existencia de otro tipo de peligros potenciales como son los relacionados con el bioterrorismo (se cita el ejemplo de que sería factible introducir en las patatas el gen de la toxina del botulismo provocando una matanza).

<sup>563</sup> Respecto a los EEUU, señala LÓPEZ VILLAR (*Derecho y transgénicos...*, cit., pp. 54,55, 60, 94, 148 y 149) que no existe una legislación específica destinada a regular los transgénicos, sino que para dicho fin se utiliza la legislación existente sobre alimentos, pesticidas, etc., con base a la doctrina de la *equivalencia sustancial* en virtud de la cual se presume que los OMG son equivalentes a sus contrapartes convencionales ya que se considera que la ingeniería genética es una mera extensión de las técnicas tradicionales de biotecnología que se han venido utilizando durante siglos y que también tiene por objeto la manipulación genética de las plantas. Por ello, desde esta perspectiva, se estima que no existen diferencias sustanciales entre ambos tipos de técnicas, salvo que las derivadas de la moderna biotecnología son más precisas. Con la aplicación de esta doctrina de la *equivalencia sustancial* en los OGM, la legislación estadounidense está centrada en las características del producto y no en el proceso de creación del mismo, a diferencia de lo que acontece en la Unión Europea en el que los procedimientos que tengan por objeto este tipo de organismos están sometidos a la intervención administrativa.

A nivel internacional hemos de mencionar el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 29 de enero de 2000 (entró en vigor el 11 de septiembre de 2003), el cual constituye un tratado internacional complementario del Convenio de la Diversidad Biológica de 1992, negociado en el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, PNUMA, que tiene por objeto (art. 4) regular el movimiento transfronterizo, tránsito, manipulación y utilización de todos los organismos vivos modificados (Se utiliza la denominación de OVM y no la de OMG) de acuerdo con el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (art. 1). A este respecto, *Vid.* Convenio sobre la Diversidad Biológica, *Acerca del protocolo de Cartagena*, disponible en <http://bch.cbd.int/protocol/background/> (consultada el 31 de diciembre de 2010), MARTOS CALABRUS, "La problemática de la seguridad en los movimientos transfronterizos de OVM...", cit., pp. 23 y ss. y LÓPEZ VILLAR, *Derecho y transgénicos...*, cit., pp. 105 y ss. Indica este último autor que el Protocolo de Cartagena utiliza la definición Organismo Vivo Modificado, en vez de la de Organismo Modificado Genéticamente en tanto que se desea dejar claro que se aplica solo al material capaz de replicarse en la naturaleza, lo cual excluye a los OMG inviables o muertos, *cfr.* IDEM, *Derecho y transgénicos...*, cit., p. 117.

<sup>564</sup> En la Unión Europea existe una legislación específica cuyo grueso normativo lo constituye las Directivas 2009/41/CE relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente y 2001/18 CE sobre liberación intencional de OMG, el Reglamento

sujeta la misma a constantes cambios. Básicamente se puede decir que en el ámbito de la Unión Europea, la utilización confinada<sup>565</sup>, la liberación intencional<sup>566</sup> en el medio ambiente de estos organismos con fines experimentales, así como su respectiva comercialización<sup>567</sup> están sujetas a un complejo proceso de notificación y autorización. En dicho expediente intervienen los órganos comunitarios de acuerdo con el principio de precaución<sup>568</sup>, tras recabarse los informes previstos en la normativa<sup>569</sup>, sin

---

1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (desarrollado por el Reglamento 641/2004 de la Comisión, de 6 de abril de 2004), el Reglamento 1830/2003 relativo a la trazabilidad y etiquetado de los OMG y de los alimentos y piensos producidos a partir de estos, Reglamento 1946/2003 relativo al movimiento transfronterizo de OMG. Toda esta normativa no impide que exista otras disposiciones a nivel comunitario que de forma indirecta afecta a los OMG. Por contraposición a los OMG, también existe en el ámbito de la Comunidad Europea una serie de disposiciones destinadas a regular la denominada agricultura ecológica, entre las que cabe destacar el Reglamento 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y el Reglamento 889/2008 de la Comisión que desarrolla al anterior reglamento. Uno de los objetivos de la agricultura ecológica es que la presencia de OMG sea la menor posible (Considerando 10 Reglamento 834/2007). Para un examen de las características de la agricultura ecológica, vid. RENOBLES SCHEIFLER, *Alimentos más sostenibles...*, cit., pp. 27 y ss.

En España la normativa está integrada por la Ley de Organismos Modificados Genéticamente de 2003 (Ley 9/2003, de 25 de abril) y el Reglamento de Organismo Modificados Genéticamente (Real Decreto 178/2004, de 30 de enero)

<sup>565</sup> La Directiva 2009/41/CE en su art. 2 indica que se entenderá por utilización confinada: *"cualquier actividad por la que se modifiquen genéticamente microorganismos o por la que dichos MMG (microorganismos modificados genéticamente) se cultiven, almacenen, utilicen, transporten o destruyan, o se eliminen o se utilicen de cualquier modo y para lo cual se empleen medidas específicas de confinamiento con el fin de limitar su contacto con el conjunto de la población y el medio ambiente y proporcionar a estos un elevado nivel de seguridad"*. No obstante esta definición, en el sector de los OMG se entiende por "evento" al hecho de insertar o suprimir una secuencia de DNA en el genoma de una planta, *cfr.* KOCK, PORZIG y WILLNEGGER, "The legal Protection of Plant- Biotecnológica Inventions...", cit., p. 149 y RENOBLES SCHEIFLER, *Alimentos más sostenibles...*, cit., p. 165.

<sup>566</sup> La Directiva 2001/18 CE en su art. 2.3 define la liberación intencional como: *"cualquier introducción deliberada en el medio ambiente de un OMG o de una combinación de OMG para la cual no se empleen medidas específicas de confinamiento con el fin de limitar su contacto con el conjunto de la población y el medio ambiente y proporcionar a estos un elevado nivel de seguridad"*.

<sup>567</sup> Igualmente la Directiva 2001/18 CE en su art. 2.4 nos indica que se entenderá por comercialización: *"el suministro o facilitación a terceros a título oneroso o gratuito"*.

<sup>568</sup> El principio de precaución o de cautela es reconocido de forma explícita en las distintas leyes comunitarias, sin embargo no se proporciona en la dicha europea una definición del citado principio. La Comisión Europea emitió el 2 febrero de 2000, a requerimiento del Consejo, una comunicación sobre el principio de precaución que tiene por objetivo establecer unas directrices claras y eficaces con vistas a la aplicación de este principio, a falta de una definición sobre el mismo. En este comunicado se afirma que el principio de precaución: *"abarca los casos específicos en los que los datos son insuficientes, no concluyentes o inciertos, pero en los que una evaluación científica objetiva preliminar hace sospechar que existen motivos razonables para temer que los efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal pudieran ser compatibles con el alto nivel de protección elegido"*, *cfr.* GÓNZALEZ VAQUÉ, "El principio de precaución en el Derecho de la UE: la aplicación de un principio general basado en la incertidumbre", *DN*,

perjuicio de que se impongan determinadas obligaciones dirigidas a la garantizar la trazabilidad, etiquetado<sup>570</sup> y seguimiento de la postcomercialización de los OMG.

Con independencia de los aspectos relativos a la seguridad medioambiental y de la salud humana caracterizados por una fuerte intervención administrativa en Europa, se ha examinado si las plantas transgénicas tienen alguna especialidad por lo que se refiere a su protección jurídica. En principio hemos de manifestar que todas las innovaciones o invenciones que se consigan dentro de este ámbito de la tecnología pueden protegerse con

---

num. 174, Sección Artículos, marzo 2005, pp. 10 y 11, disponible en [Laleydigital.es](http://Laleydigital.es) y LÓPEZ VILLAR, *Derecho y transgénicos...*, cit., pp. 172 y ss. Sobre el principio de precaución *vid.* CIERCO SEIRA, "El principio de precaución: reflexiones sobre su contenido y alcance en los derechos comunitario y español", *Revista de Administración Pública*, num. 163, 2004, pp. 73-125, disponible en <http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=1&IDN=649&IDA=26850> (consultada el 14 de noviembre de 2010).

<sup>569</sup> La Directiva 2001/18 distingue dos procedimientos ordinarios de autorización y que son, por una parte, el establecido en la parte B de la misma destinado a regular la liberación intencional de OMG con cualquier otro propósito distinto del de su comercialización (básicamente fines experimentales), y por otra, el previsto en la parte C de dicha norma, que tiene por objeto la comercialización de lo OMG como productos o componentes de productos, en cuyo caso será precisa la consulta a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) en el caso de que existan objeciones.

Cuando los OMG sean alimentos y piensos modificados genéticamente o hayan sido producidos a partir de ellos será aplicable el Reglamento 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. La Autorización, que requerirá el dictamen previo de la AESA, será precisa para los alimentos y piensos que contengan o hayan sido producidos a partir de OMG (se establece un umbral mínimo del 0, 5% a los efectos de exonerar la autorización). No será necesaria la autorización para alimentos obtenidos de animales alimentados con piensos modificados genéticamente, *cfr.* LÓPEZ VILLAR, *Derecho y transgénicos...*, cit., pp. 176, 193 y 236 y ss. La autorización será por un término de 10 años, que podrán renovarse con arreglo a las normas previstas en el reglamento.

<sup>570</sup> Tanto la Directiva 2001/18 como los Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003 contienen la normativa destinada a regular los aspectos relativos a la trazabilidad y etiquetado de los OMG y de los productos derivados del mismo. Con ello, por un lado se posibilita realizar un seguimiento de los mismos a lo largo de las cadenas de producción y distribución en todas las fases de su comercialización (art. 3.3 Reglamento 1830/2003) y por otro, la de garantizar que todos productos que contengan o este compuestos por OMG deban indicarlo claramente en la etiqueta ( Para no estar sujeto a dicha obligación de etiquetado, se establece un umbral máximo del 0,9% de presencia de OMG y a condición de que dicha presencia sea accidental o inevitable, *cfr.* los arts. 21 Directiva 2001/18, 12 Reglamento 1829/2003 y 7 Reglamento 1830/2003). Como nos indica MARTOS CALABRUS ("El etiquetado de los productos con OMG y el derecho de información al consumidor en el ámbito de la Unión Europea", *Sociedad de Consumo y Agricultura Biotecnológica*, Libro Homenaje al profesor Agustín Luna Serrano; Coord. Herrera Campos y Cazorla González, Editorial Universidad de Almería, 2006, p. 186) la Unión Europea basándose en el principio de información y libre elección, exige la necesidad de un etiquetado detallado de los productos que sean, contengan o hayan sido producido a partir de OMG, y como complemento del mismos establece un sistema de trazabilidad (seguimiento del rastro) de estos productos que han sido o que serán autorizados para su comercialización por la UE, por ello con el etiquetado se persigue que el consumidor tenga una información veraz y adecuada para que pueda elegir libremente sobre este tipo de productos.

arreglo a las directrices de los derechos de propiedad industrial en el que habitualmente se protegen las mismas, y que venimos examinando a lo largo de este trabajo como son el derecho de obtención vegetal y sobre todo la patente. No obstante cabe realizar una serie de precisiones al respecto:

a) Las nuevas plantas transgénicas están siendo protegidas a través del derecho de patente debido a las siguientes razones: 1º) Al ser las mismas producto de un importante esfuerzo investigador realizado fundamentalmente en base a técnicas de laboratorio<sup>571</sup> y no en los tradicionales trabajos de cruce y selección, actividades estas que están englobadas dentro del campo de la mejora vegetal, la patente es un derecho de propiedad industrial que constituye un instrumento legal adecuado para proteger este tipo de invenciones debido que esta forma de protección descansa en las numerosas reivindicaciones que normalmente se contienen y que constituyen el objeto<sup>572</sup> de la misma<sup>573</sup> y 2º) La protección conferida a una determinada planta transgénica<sup>574</sup> o a los procedimientos no esencialmente biológicos o a los microbiológicos de obtención de las mismas, permiten controlar bajo el ámbito de la patentes a todas aquellas variedades vegetales respecto a las cuales lleven inserta el gen o genes que le atribuyan unas determinadas características o bien hayan sido obtenidas a través del método patentado, por lo que en principio este sistema de protección parece más ventajoso que el derecho de obtención vegetal ya que este último obliga a proteger separadamente a cada una de las

---

<sup>571</sup> Sobre como de consigue una planta transgénica, *vid.* RENOBLES SCHEIFLER, *Alimentos más sostenibles...*, cit., pp. 48 y ss.

<sup>572</sup> *Cfr.* los arts. 69.1 CPE y 26 LPE.

<sup>573</sup> En este sentido, *vid.* AAVV, *Breeding Business, The future of plant breeding...*, cit., p. 43 y CIOPORA, *GREEN PAPER...*, cit., epígrafe 6.1.

<sup>574</sup> Recordemos que actualmente los arts. 53 CPE y 4.1 de la Directiva 98/44/CE excluyen la posibilidad de que sean patentables las variedades vegetales. No obstante esta prohibición, puedan ser objeto de la patente las invenciones que tenga por objeto vegetales o animales siempre que la aplicación de la invención no se limite técnicamente a una variedad vegetal o a una raza animal (art. 27.b) RCPE, Considerando 29 de la Directiva 98/44/CE). Por otra parte el Considerando 31 de la Directiva 98/44/CE nos indica que: “*un conjunto vegetal caracterizado por la presencia de un gen determinado (no por la totalidad de su genoma) no es objeto de la protección de variedades; que por esta razón, no está excluido de la patentabilidad aún en el caso de que este conjunto abarque variedades vegetales*”.

distintas variedades<sup>575</sup>. No obstante, esta afirmación merece una matización en lo que a Europa se refiere por lo que veremos a continuación.

b) No existe ningún impedimento legal para que una variedad transgénica sea objeto de un derecho de obtención vegetal, ya que este sistema de protección no está condicionado por el procedimiento por el que se haya conseguido una nueva variedad<sup>576</sup>, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos legalmente con arreglo a los parámetros de la UPOV (novedad, distinción, uniformidad y estabilidad). Dicha circunstancia supone que en numerosas ocasiones se elija el derecho de obtención vegetal como instrumento para proteger jurídicamente a las variedades transgénicas, sin perjuicio de que se pueda utilizar la patente, para proteger el gen o los genes responsables de determinadas características de la planta, o bien el procedimiento de obtención de las mismas. Como vimos anteriormente en este apartado, es posible que ambos derechos de propiedad industrial recaigan sobre la misma materia vegetal, aunque el objeto de cada uno de dichos derechos sea diferente.

Por otra parte, si bien es cierto que el régimen de autorización administrativa a que están sometidos los OMG es en principio independiente respecto del sistema de protección de las obtenciones vegetales. No obstante, cuando se trata de variedades transgénicas, tanto en la normativa comunitaria como en la española relativa a las obtenciones vegetales, existen múltiples disposiciones destinadas a exigir directa o indirectamente el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo que legalmente se establecen para este tipo de plantas<sup>577</sup>, circunstancia esta

---

<sup>575</sup> *Cfr.* HAUDA, "Evolution of Plant Variety Protection...", cit., p. 9. En igual sentido KOCK, "Effects of Patents on...", cit., p. 1, quien afirma que la excepción del art. 53 CPE raramente es aplicada en la práctica por cuanto las reivindicaciones sobre las plantas son permitidas si las mismas no están confinadas a una específica variedad vegetal. Continúa esta autora señalando que estas reivindicaciones genéricas están autorizadas y permiten abarcar diversas variedades vegetales.

<sup>576</sup> Sea a través de un procedimiento convencional (cruce y selección) o como consecuencia de las modernas técnicas biotecnológicas como son las que tienen por objeto la alteración del ADN de las plantas con el fin de conseguir los caracteres deseados.

<sup>577</sup> Tanto en el ámbito comunitario como a nivel nacional son constantes las referencias que se contienen en las distintas normas, orientadas todas ellas a asegurar el estricto cumplimiento del régimen administrativo que se exige a los OMG. Sin ánimo de ser

que no acontece cuando la protección elegida para las mismas es la patente, respecto a la cual basta con cumplir los requisitos generales para este tipo de derecho de propiedad industrial<sup>578</sup>.

---

exhaustivos citaremos a la siguientes disposiciones: a) Dentro de la normativa comunitaria tenemos al artículo 19.1.d) inciso segundodel Reglamento 874/2009 de 17 de septiembre de 2009 por el que se regula el procedimiento ante la OCVV (disposiciones de aplicación del Reglamento Base 2100/94) por el que se exige que en la solicitud del título de obtención comunitario se ha de incluir información relativa a las características modificadas genéticamente, cuando la variedad en cuestión constituya un OMG; el art. 19.4 del citado Reglamento 874/2009 en virtud del cual se prescribe que la Oficina requerirá al solicitante de una variedad que sea un OMG una copia de un certificado escrito de las autoridades responsables que la variedad en cuestión no plantea ningún riesgo para el medio ambiente. Igualmente, dentro del ámbito europeo las Directivas 2002/55 CE sobre comercialización de semillas de plantas hortícolas y 2002/53 CE relativa al catalogo común de especies de plantas agrícolas contiene múltiples disposiciones que conciernen a la variedades que consistan en OMG, y que tienen por objetivo establecer mecanismos de control relacionados con el efectivo cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo. b) Por lo que se refiere a nuestro país, la LOV en su Exposición de Motivos (expositivo cuarto) hace alusión a la variedades que contengan o estén constituidas por OMG, las cuales se regirán por su legislación específica (se cita a la Ley 15/1994, de 3 de junio, si bien se ha de entender dicha remisión a la actual Ley 9/2003, de 25 de abril); el ROV también contiene diferentes referencias a los OMG destacando las establecidas en los arts. 38 y 42 en virtud de los cuales, respectivamente, se habrá de indicar en la solicitud si se trata de una variedad modificada genéticamente, y en su caso acompañar a dicha petición la información y documentación que a tales efectos se exige, entre ellas, la situación administrativa de los permisos de liberación voluntaria y comercialización del organismo modificado genéticamente. La Ley 30/2006, de 26 de julio de Plantas y Semillas de vivero también contiene una serie de preceptos que tienen por objeto las variedades transgénicas, entre ellos destacan, entre otros, el art. 4.3 que exige para la inscripción de las variedades modificadas genéticamente que la modificación genética disponga de autorización de comercialización y cultivo en la Unión europea, el art. 9.3 (cumplimiento de un plan de seguimiento de este tipo de variedades) y el importante régimen sancionador contenido en los arts. 61 (apartados d, g e i) y 62 (apartados b, d, j y k).

<sup>578</sup> Son los requisitos relativos a la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial a que antes hemos hecho referencia.



## **CAPÍTULO II-. EL CONTRATO DE LICENCIA DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL. CARACTERIZACIÓN GENERAL**

### **A) Delimitación del marco normativo**

Hemos examinado anteriormente<sup>579</sup> cuál ha sido la evolución de la protección jurídica de las variedades vegetales, lo que nos ha permitido acercarnos al panorama legislativo sobre el que hemos de centrarnos a la hora de proceder al estudio del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal. Consideramos oportuno que, antes de proporcionar un concepto sobre dicho contrato, se ha determinar cuales son las normas que van a regular el mismo.

La primera reflexión que cabe realizar al respecto es que, al tener este tipo de licencia por objeto el derecho de obtención vegetal, será la normativa que regula este derecho de propiedad industrial la que primordialmente haya de tenerse en cuenta a la hora de abordar esta clase de licencia. Así, a nivel nacional, la normativa que entra en juego estaría constituida por la Ley 3/2000, de 7 de enero de Régimen Jurídico de Protección de Obtenciones Vegetales (LOV) y el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales (ROV)<sup>580</sup>. No obstante la existencia de una regulación específica

---

<sup>579</sup> *Vid. infra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.

<sup>580</sup> Señala SALAICES SÁNCHEZ ("El Sistema de protección de los derechos del obtentor", en *Jornadas sobre protección de las obtenciones vegetales*, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 2010, p. 54) que coexisten tres regimenes jurídicos en el territorio nacional, dos de los cuales se rigen por el Derecho español y el tercero por la normativa comunitaria. En España la reglamentación nacional estaría integrada por la Ley 3/2000 sobre Régimen Jurídico de Protección de Obtenciones Vegetales y su predecesora la Ley 12/1975 de Protección de Obtenciones Vegetales, la cual sería aplicable, en los términos previstos en la Disposición Transitoria segunda de la LOV, respecto a los títulos de obtención que hubieran sido concedidos con arreglo a Ley 12/1975. En igual sentido FEMENÍA TORRES, "Protección de las variedades hortofrutícolas. El pre-uso en las obtenciones vegetales", *Revista jurídica de la Comunidad Valenciana*, num.38/abril 2011, p. 8. Hemos de precisar que con la aprobación de la Ley 3/2000 se modificaron los arts. 5.1.b) (hoy 5.2) y 143.3 LP en cuya virtud no resulta posible proteger las variedades vegetales mediante la patente y el modelo de utilidad. Cabe destacar que, antes de la entrada en vigor de la LOV, sí cabía la posibilidad de proteger como modelo de utilidad aquellas variedades vegetales respecto a las cuales no era posible que fueran objeto de un título de obtención vegetal. Dicha circunstancia propició que, durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial y con posterioridad con la Ley 11/1986 de Patentes, se concedieran la expedición de títulos de

de este derecho de propiedad industrial en España, tendremos que tener presente la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Régimen Jurídico de Patentes y Modelos de Utilidad que, con carácter supletorio, ha de aplicarse a tenor de lo previsto en la Disposición Final Segunda de la Ley 3/2000 de 7 de enero<sup>581</sup>.

En el ámbito comunitario, antes hemos señalado<sup>582</sup> cuál es la normativa que establece el régimen jurídico de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (PCOV). Dicha regulación estaría representada por el Reglamento (CE) num. 2100/1994 del Consejo, de 27 de julio de 1994 de protección comunitaria de las obtenciones vegetales (RBC)<sup>583</sup>, y la normativa que lo desarrolla, constituida por los reglamentos que tienen por objeto los procedimientos a seguir ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales<sup>584</sup>, las tasas<sup>585</sup> y la exención agrícola<sup>586</sup> de la protección comunitaria<sup>587</sup>.

---

modelo de utilidad a las variedades vegetales que no podían protegerse mediante el derecho de obtención vegetal. Dichos modelos de utilidad han estado en vigor hasta fechas relativamente recientes.

<sup>581</sup> La Disposición Final Segunda de la LOV no cita expresamente a la Ley de Patentes como norma supletoria sino que hace una remisión mucho más genérica cuando se refiere a las normas que regulan la protección legal de las invenciones, lo que ha de entenderse que la citada ley puede ser aplicable con carácter supletorio, no solo porque la misma tiene esta finalidad, sino también por los diversos reenvíos que a ella hace la propia LOV. A este respecto, SALDAÑA VILLOLDIO ("Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento (CE) num. 2100/94", *Cuadernos de Derecho y Comercio*, num. 59, 2013, p. 155), partiendo del carácter autónomo de la reglamentación que regula el derecho de obtención vegetal, advierte de la inconveniencia de acudir en demasía al régimen de patentes para integrar la normativa que regula aquél derecho de propiedad industrial.

<sup>582</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.2.2.

<sup>583</sup> Igualmente conocido como Reglamento Base Comunitario.

<sup>584</sup> Reglamento (CE) num. 874/2009 de La Comisión, de 17 de septiembre de 2009 por el que se establecen disposiciones de aplicación relativo del Reglamento (CE) num. 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.

<sup>585</sup> Reglamento num. 2138/94 de 31 de mayo de 1995 referido a las tasas que deben pagarse a la Oficina Comunitaria.

<sup>586</sup> En la normativa comunitaria cuando se utiliza la expresión "exención agrícola", se está haciendo alusión al "privilegio del agricultor".

<sup>587</sup> Reglamento num. 1768/95 de 24 de julio por el que se establece normas de desarrollo sobre la exención agrícola de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

Este conjunto de disposiciones se completa con la reglamentación que con carácter general regula los contratos y obligaciones, y la que específicamente en relación a determinados tipos contractuales, resulte aplicable al contrato de licencia del derecho de obtención vegetal en atención a su naturaleza jurídica, y que será objeto de examen en el presente trabajo<sup>588</sup>.

También hay que tener en cuenta aquellas disposiciones nacionales o comunitarias que referidas a la materia vegetal puedan tener incidencia en las obtenciones vegetales. Sería el caso de las reglas que regulan el acceso de éstas a los registros comerciales, de los cuales depende su comercialización<sup>589</sup>, así como, las disposiciones que tienen por objeto la regulación de los organismos modificados genéticamente (OGM), por lo que se refiere a las variedades transgénicas.<sup>590</sup>

Delimitadas así cuales son las normas que principalmente han de ser aplicadas al contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, sí debemos realizar una serie de precisiones que deben de tenerse en cuenta a este respecto:

---

<sup>588</sup> *Vid. infra*, epígrafe 1 del apartado C, del presente Capítulo.

<sup>589</sup> En España la normativa que regula la producción y comercialización de las variedades vegetales está constituida por la Ley 30/2006, de 26 de julio de plantas y semillas de vivero y por la normativa que la desarrolla que viene constituida principalmente por el reglamento general del registro de variedades comerciales aprobado por el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, así como los reglamentos técnicos de inscripción de variedades que figuran como anexo al reglamento general. A nivel comunitario, destacan las siguientes Directivas: la 2002/53 CE de 13 de junio referente al catálogo común de especies de plantas agrícolas, la 2002/55 CE de 13 de junio relativa a la comercialización de semillas de plantas hortícolas, la 2008/90 CE de 29 de septiembre relativa a la comercialización de materiales de multiplicación de frutales y plantones de frutal destinado a la producción frutícola y la 68/193 CEE del Consejo de 9 de abril de 1968, referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid.

<sup>590</sup> En nuestro país vendría representada por la ley de organismo modificados genéticamente (Ley 9/2003, de 25 de abril) y el reglamento de organismos modificados genéticamente aprobado por Real Decreto 178/2004, de 30 de enero. En la Unión Europea la normativa que rige la materia esta constituida principalmente por la Directiva 2001/18 CE sobre liberación intencional de OMG y los Reglamentos 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y 1830/2003 relativo a la trazabilidad y etiquetado de los OMG y de los alimentos y piensos producidos a partir de estos.

1) La vocación de sistema autónomo que tiene la reglamentación comunitaria, plasmada, de una parte, en el carácter uniforme de los efectos la protección comunitaria de las obtenciones vegetales dentro de la Unión Europea con arreglo a lo previsto en el art. 2 RBC, en cuya virtud los derechos sólo podrán concederse, transmitirse o extinguirse de forma homogénea en dicho territorio. Por otro lado, en el establecimiento de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (*cfr.* el art. 4 RBC)<sup>591</sup>, que será el organismo europeo competente para la tramitación de la solicitudes de los títulos comunitarios<sup>592</sup>, así como, para la concesión de los mismos<sup>593</sup> si se cumplen los requisitos exigidos en el Reglamento Base.

Sin embargo este carácter autónomo ha de relativizarse<sup>594</sup>, en tanto que, si bien la norma comunitaria regula el reconocimiento y contenido del derecho de obtención vegetal, la eficacia del mismo depende de los tribunales nacionales que resulten competentes<sup>595</sup>, en caso de infracción del citado derecho, al no existir una jurisdicción específicamente comunitaria<sup>596</sup>. Dichos órganos jurisdiccionales nacionales han de aplicar el régimen comunitario por lo que se refiere a los efectos materiales del derecho vulnerado en cuestión<sup>597</sup>, pero están sujetos a sus propias leyes

---

<sup>591</sup> La OCVV tiene su sede en Francia en la ciudad de Angers.

<sup>592</sup> *Cfr.* los arts. 49 RBC y ss.

<sup>593</sup> *Cfr.* el art. 62 RBC.

<sup>594</sup> Al igual de lo que acontece con la marca comunitaria. A este respecto, *cfr.* VELAYOS MARTÍNEZ, *El Proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarios Españoles*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2004, pp. 33 y ss.

<sup>595</sup> Los criterios con arreglo a los cuales se determina la competencia de los tribunales nacionales en caso de infracción de un derecho de obtención vegetal comunitario se recogen en el art. 101 RBC.

<sup>596</sup> Señala VELAYOS MARTÍNEZ (*El Proceso ante los Tribunales...*, cit., p. 35) que la cuestión prejudicial a que se refiere el actual art. 265 TFUE antes los tribunales de la Unión Europea tiene un alcance meramente interpretativo del Derecho comunitario, sin que ello implique un verdadero proceso jurisdiccional sobre el fondo del asunto.

<sup>597</sup> A ello le obliga el art. 2 RBC el cual está reforzado por el art. 93 RBC, precepto este último que dispone que el ejercicio de los derechos conferidos por la protección comunitaria tan sólo estará sometido a las restricciones impuestas por el Derecho nacional de cada uno de los Estados miembros únicamente cuando así lo disponga el Reglamento Base. No obstante, la propia norma comunitaria prevé la aplicación del Derecho nacional del tribunal competente para regular determinados aspectos materiales del derecho comunitario vulnerado, como acontece en los casos previstos en el art. 97.1 y 2 RBC, por lo que se

procesales<sup>598</sup>, que tiene carácter nacional, las cuales desplegarán sus efectos en relación a este derecho de propiedad industrial comunitario. De este modo, la uniformidad no es absoluta<sup>599</sup> debido a que la protección depende, no solo de la norma comunitaria, sino también de la propia de cada uno de los Estados miembros. De ahí que el carácter autónomo sea relativo al entrar en juego una reglamentación ajena a la europea, lo cual podrá tener trascendencia con respecto al contrato, en lo que concierne a aquellos incumplimientos contractuales del licenciatario que tengan la consideración de infracción del derecho de obtención vegetal licenciado<sup>600</sup>.

Por otra parte, la normativa comunitaria no contiene una regulación completa del derecho de propiedad industrial que en ella se regula, de ahí que en el art. 22.1.a) RBC se prevea que la protección comunitaria de las obtenciones vegetales como objeto de propiedad será considerada en su totalidad y en todo el territorio de la Comunidad como un derecho de propiedad equivalente del Estado miembro en donde el titular de la protección comunitaria tenga su domicilio o su sede o un establecimiento<sup>601</sup>. Este precepto, que tiene su equivalente en otros derechos de propiedad

---

refiere a la *restitución* que ha de satisfacer el infractor en los supuestos contemplados en las citadas normas.

<sup>598</sup> Así se prevé específicamente por el art. 103 RBC. Es más el legislador comunitario se preocupa de que la protección comunitaria goce de la misma eficacia que los derechos de obtención vegetal nacionales en los casos de vulneración de los mismos a tenor de lo previsto en el art. 107 RBC en cuya virtud ordena a los Estados miembros adoptar cuantas medidas sean oportunas para garantizar que las disposiciones destinadas a sancionar las infracciones de los derechos nacionales sean aplicables a los derechos comunitarios.

<sup>599</sup> WÜRTEMBERGER, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 170, señala que el efecto uniforme del derecho de obtención comunitario no está garantizado de forma total, porque si bien la solicitud, registro y alcance de este derecho está armonizada, los efectos derivados de las infracciones dependerán del país en donde se persigan las mismas.

<sup>600</sup> Más adelante abordaremos la cuestión concerniente a aquellos incumplimientos imputables al licenciatario que suponen una infracción del derecho de obtención vegetal licenciado; así como, la cuestión relativa a las acciones que a tales efectos puede interponer el licenciante contra dicho licenciatario por causa de dicha vulneración, al amparo de lo previsto en el art. 27.2 RBC.

<sup>601</sup> En el apartado b) del art. 22.1 RBC se prevé como criterio subsidiario, en caso de no cumplirse las condiciones previstas en la letra a), el del domicilio, sede o establecimiento del representante legal del titular. Cuando no se cumple ninguna de las condiciones previstas en el apartado 1 del art. 22 RBC, el punto de conexión vendrá determinado por el Estado miembro en el que la Oficina tenga su sede. Actualmente la sede de la OCVV tiene su sede en Angers (Francia).

industrial comunitarios<sup>602</sup>, viene a establecer la asimilación de la protección comunitaria a la nacional que se establezca en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea con la finalidad de completar todo aquello que la normativa comunitaria no prevé<sup>603</sup>, y que de igual modo erosiona el carácter autónomo de la reglamentación comunitaria.

Cabe la duda si esta asimilación a los títulos de obtención nacionales se proyecta también sobre los contratos de licencia, toda vez que el art. 22 RBC realiza dicha equiparación salvo disposición en contrario de los arts. 23 a 29 RBC, entre los cuales se encuentra el art. 27 RBC relativo a las licencias contractuales. La cuestión tiene cierta trascendencia porque, si bien las normas que regulan el contrato de licencia a nivel nacional son escasas, sí contemplan algunos aspectos que no son expresamente regulados en norma comunitaria<sup>604</sup>. Sobre esta cuestión, en relación a la marca comunitaria, DE LAS HERAS sostiene que el art. 16 del reglamento que regula dicho derecho de propiedad industrial, trata de delimitar el régimen jurídico aplicable al mismo en cuanto objeto de propiedad. Quedarían encuadrados dentro de dicha materia todos los aspectos relacionados con el estatuto real del citado derecho<sup>605</sup>, pero no las

---

<sup>602</sup> Así para la marca comunitaria está el art. 16 del Reglamento (CE) num. 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria; y para el diseño comunitario tenemos el art. 27 del Reglamento (CE) num. 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

<sup>603</sup> FERNÁNDEZ NOVOA (*El sistema comunitario de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1995, pp. 255 y ss.) viene a señalar, en relación al antiguo art. 16 reglamento sobre la marca comunitaria (actual art. 16 del vigente reglamento), que para llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de autonomía de la marca comunitaria, hubiera sido preciso insertar en el reglamento un conjunto de normas que regulasen íntegramente todos los problemas que la marca comunitaria plantea como objeto de propiedad, pero lejos de ser así la normativa comunitaria ha optado por una solución intermedia: reglamentar de manera uniforme algunas cuestiones básicas suscitadas por la marca comunitaria como objeto de propiedad; y por otra parte, formular las normas que determinan el Derecho aplicable a las restantes cuestiones.

<sup>604</sup> Por ejemplo mientras que según el art. 16.1.e) ROV el licenciatarario no tiene la facultad de sublicenciar, en el Derecho comunitario nada se prevé al respecto.

<sup>605</sup> DE LAS HERAS (*Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, AAVV, coord. Casado Cerviño y Llobregat Hurtado, Universidad de Alicante, 1996, pp. 210 y ss.) señala que dentro de ellas estarían comprendidas la transmisibilidad y régimen de transmisión de la propiedad, modos de transmisión por actos *inter vivos o mortis causa*; régimen de la copropiedad; constitución de derechos reales; de ejecución forzosa; aspectos reales de la licencia; régimen de la publicidad registral de los actos jurídicos de constitución, modificación y extinción de las relaciones jurídico-reales o de las licencias, sistema de oponibilidad *erga omnes* y principio de legitimación del titular por la publicidad registral.

cuestiones relativas su estatuto contractual, las cuales están regidas por la *lex contractus*. Por el contrario, FERNÁNDEZ NOVOA no descarta que, la asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional implique la aplicación de las normas que regulen tanto la cesión como la licencia de dicho derecho de propiedad industrial. Si bien aclara que el papel que desempeñarán las citadas normas sea relativamente modesto, ya que únicamente serán invocadas en aquellas cuestiones que no estén expresamente contempladas en el reglamento comunitario<sup>606</sup>

2) La importancia creciente de la normativa comunitaria que regula la protección jurídica de las obtenciones vegetales. El hecho de que en la Unión Europea se haya regulado un derecho sobre las obtenciones vegetales con efectos uniformes en todo su territorio, hace que dicho derecho tenga un gran atractivo para los obtentores a la hora de optar por este tipo de protección<sup>607</sup>, circunstancia esta que explica la tendencia al incremento de los títulos comunitarios en vigor<sup>608</sup>.

3) La parquedad de la reglamentación que las normativas comunitaria y nacional sobre las obtenciones vegetales destinan al contrato de licencia de

---

<sup>606</sup> Cfr. FERNÁNDEZ NOVOA (*El sistema comunitario...*, cit., p. 258).

<sup>607</sup> El número de solicitudes para la obtención de un TOV ha decrecido sustancialmente desde el año 1989 en donde se tramitaron más de 300 solicitudes hasta el año 2008 donde no alcanzaron las 80, cfr. SALAICES SÁNCHEZ, "El Sistema de protección...", cit., pp. 64 y ss. Por lo que se refiere al ámbito comunitario, la OCVV publica cada año una memoria ofreciendo la actividad desarrollada por dicho organismo en relación a la protección comunitaria, en donde se puede comprobar que existe un significativo incremento del número de solicitudes que se presentan, que van desde las 1.394 correspondientes al año 1.996 hasta las 3.297 del año 2013 (en el año 2008 se alcanzaron las 3.007). De esas solicitudes se concedieron 2.706 PCOV. En ese mismo año 2013, se presentaron 90 solicitudes de un título comunitario procedentes de España. Igualmente también existe un gran número de peticiones para alcanzar la protección comunitaria cuyo origen es extracomunitario; así pues en ese año 2013 podemos destacar a EEUU con 198, Suiza con 86, Japón con 58 y Australia con 46. En la información que se suministra por la OCVV también se precisa el número de solicitudes que anualmente se reciben por especie, que por lo que se refiere al año 2013 serían: ornamentales (con especial preponderancia de las rosas y crisantemos) un 50%, agrícolas (maíz, patata y trigo) un 24%, hortalizas (lechuga y tomate) un 18% y frutales (melocotón, fresa y manzana) un 8%. Cfr. las memorias anuales de la OCVV que están disponibles en formato pdf en la página web de este organismo comunitario.

<sup>608</sup> En el año 2009 había 16.785 títulos comunitarios en vigor, 17.612 en el año 2010, 18.899 en el año 2011, 20.362 en el año 2012 y 21.756 en el año 2013, cfr. La memoria anual de la OCVV correspondiente al año 2013, p. 46, disponible en la página web de este organismo comunitario.

explotación<sup>609</sup>, nos obligará a examinar como se regula este contrato en relación con otros derechos de propiedad industrial<sup>610</sup>. Igualmente será necesario concretar su naturaleza jurídica, con la finalidad de localizar en los tipos contractuales con los que guarde una cierta similitud y tengan un régimen jurídico mas completo, aquellas disposiciones que nos ayuden a resolver un problema concreto, en el supuesto de que no exista una norma directamente aplicable.

4) La doctrina ha resaltado que el contrato de licencia presenta una especial afinidad al contrato de arrendamiento, como veremos más adelante<sup>611</sup>, por lo que existirán supuestos en los que la norma que regula dicho contrato en España será aplicable no solo al contrato de licencia de un TOV sino igualmente de una PCOV, dado que no existe una reglamentación que regule dicho contrato a nivel comunitario.

---

<sup>609</sup> En este sentido GARCÍA VIDAL, "El contenido del derecho de obtentor...", cit., pp. 109 Y 110. Señala ORTUÑO BAEZA (*Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y Derecho concursal, el contrato de Licencia como referente*, Marcial Pons, 2010, p. 20), que en España el primer reconocimiento legislativo que se hizo del contrato de licencia se verificó en la Ley 12/1975, de 12 de mayo de protección de las obtenciones vegetales, al cual siguió la ley de patentes de 1986 con una reglamentación más detallada. Atribuye esta autora este tardío reconocimiento a que hasta la reforma del Derecho de la propiedad industrial español operada en los años ochenta, apenas se había prestado atención a los contratos de licencia en nuestro ordenamiento positivo, quizá debido a la escasa importancia práctica que el tema revestía atendiendo a nuestro grado de desarrollo técnico e industrial. Sobre este precedente normativo, vid. también RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid, 1999, p. 59.

<sup>610</sup> El recurso de acudir a cómo se regula el contrato de licencia con respecto a otros bienes inmateriales tampoco será la solución definitiva ya que si observamos el desarrollo normativo que ha tenido el citado contrato tanto a nivel nacional como internacional podremos comprobar como su reglamentación sigue siendo incompleta. De ahí la conveniencia de analizar cual es la naturaleza jurídica que se le atribuye por parte de la doctrina al contrato de licencia al objeto de aplicar analógicamente las normas de aquellos contratos que más se le aproximen. Así, por ejemplo, respecto al contrato de licencia de patente, BOTANA AGRA (FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., p. 195) señala que dicho contrato es regulado parcialmente en la LP, de ahí que se haya de acudir a las normas generales de los contratos y en concreto a los que disciplinan los arrendamientos de cosas.

<sup>611</sup> Vid. *infra*, Capítulo II, apartado C, epígrafe 1.



## **B) Concepto del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal**

### **1) Aproximación al concepto del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal**

A la hora de proporcionar un concepto del contrato de licencia<sup>612</sup> del derecho de obtención vegetal, la primera dificultad con la que nos encontramos es que la ley no nos ofrece una definición del mismo a diferencia de lo que acontece con otras figuras contractuales<sup>613</sup> en el Derecho español<sup>614</sup>. No obstante a pesar de estar huérfanos sobre este particular, sí existen una serie de disposiciones, tanto en la normativa nacional como en la comunitaria, que nos permiten acercarnos a la noción de este contrato.

De una parte, a nivel comunitario, el art. 27 RBC será el precepto que aborde a las licencias contractuales; de otra, en España, el art. 23 LOV regula las licencias contractuales, siguiendo la terminología del Reglamento Base Comunitario, dentro del Capítulo V referido a las "licencias de

---

<sup>612</sup> BOTANA AGRA, en FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., p. 193, con referencia a las patentes, indica que en un sentido amplio puede definirse la licencia como el instituto jurídico por cuya virtud un tercero, sin adquirir la titularidad de la patente, es autorizado por el titular de la misma o por la administración para realizar actos de explotación del objeto de la patente. Respecto al contrato de licencia de patente o marca, MASSAGUER FUENTES ("Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual", *Diario La Ley*, 1995, La Ley Digital, p. 3) lo define como el contrato mediante el que una de las partes (licenciante) titular de una patente o marca (patente o marca licenciada), autoriza a la otra (licenciataria) a explotarla durante un tiempo determinado, normalmente a cambio del pago de un precio común pactado en forma de regalía, esto es, de un precio cuya cuantía se calcula en atención a un factor que revela la intensidad con que el licenciataria explota la patente o marca.

<sup>613</sup> A título de ejemplo podemos citar en el Código Civil, los arts. 1445 y 1543 para la compraventa y el arrendamiento, respectivamente; y los arts. 239 y 325 del Código de Comercio para el contrato de cuentas en participación y la compraventa mercantil.

<sup>614</sup> RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 58, indica que en el Derecho español se carece de un concepto legal de contrato de licencia sobre derechos de la propiedad industrial. Dicha afirmación sería igualmente predicable respecto al Derecho comunitario, el cual ya cuenta con una normativa específica sobre determinados derechos de propiedad industrial de carácter supranacional como acontece con la marca comunitaria y la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

explotación”<sup>615</sup>. Por tanto, existen una serie de disposiciones, dentro del régimen jurídico de los derechos de obtención vegetal comunitario y nacional, que están destinadas a reglamentar determinados aspectos del contrato de licencia de dichos derechos. Quedan fuera del objeto de nuestro estudio aquellas licencias que no tuvieran su origen en la autonomía de la voluntad, esto es, nos referimos a las licencias obligatorias<sup>616</sup> y a las licencias de pleno derecho<sup>617</sup>.

Hemos de destacar que el titular del derecho de obtención vegetal tiene la potestad de autorizar determinados actos<sup>618</sup>, cuya ejecución por parte de terceros no sería posible sin contar con el consentimiento del mismo. Dicha autorización estará basada en un contrato de licencia<sup>619</sup>, cuya razón de ser

---

<sup>615</sup> El ROV dedica su Título II a las licencias de explotación (arts. 16 a 22) dedicando algunas de sus disposiciones a la licencias contractuales.

<sup>616</sup> Las licencias obligatorias se caracterizan porque el nacimiento de las mismas no dependen de la voluntad de las partes implicadas sino de un acto administrativo a petición de parte interesada en los supuestos previstos legalmente. En relación a las patentes, BERCOVITZ (“Notas sobre las licencias obligatorias de patentes”, *ADI*, tomo 20, 1999, pp. 55 y ss.) señala que existen supuestos en los que concurren razones de interés público que no pueden satisfacerse con la explotación exclusiva que la ley otorga al titular de la patente, o que no se satisfacen dada la forma en el que el titular explota o no su derecho exclusivo. Para ello, según este autor, la contraposición entre el interés público y el interés privado puede solucionarse a través de instrumentos jurídicos diversos, como pueden ser excluir determinadas actuaciones del ámbito de las patentes, la expropiación forzosa, la caducidad y las licencias obligatorias. En este último caso, la solución es más justa y equilibrada para los intereses en juego ya que posibilita la explotación de las patentes sin necesidad de la autorización del titular de la patente; pero sin embargo posibilita a este la obtención de una remuneración adecuada. A este respecto tanto el Reglamento Base Comunitario como la Ley española de obtenciones vegetales prevén, entre otros supuestos, la concesión de licencias obligatorias, tanto por razón de interés público como por razón de dependencia entre patentes biotecnológicas y derechos de obtención vegetal (en los casos de VED las licencias obligatorias tan solo se prevén en el RBC), *cfr.* Los arts. 29 y 100.2 RBC (desarrollado por los arts. 37 y ss. del RRBC), así como los arts. 24 a 26 LOV y 21 y 22 ROV.

<sup>617</sup> La normativa que regula el derecho de obtención vegetal no contempla las licencias de pleno derecho, a diferencia de lo que sucede con la patente, en donde sí se prevé dicha figura jurídica (arts. 81 y 82 LP), la cual se caracteriza, como indica BOTANA AGRA (FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., p. 195), porque el pacto o convenio entre el titular de la patente y el licenciataria está precedido de un ofrecimiento de licencias que realiza aquél por medio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y que conlleva una reducción del 50% de las tasas anuales que devenguen la patente.

<sup>618</sup> *Cfr.* los arts. 13.2 RBC y 12.2 y 3 LOV. Los actos para los cuales es precisa la autorización del obtentor pueden estar sometidos a condiciones y limitaciones. Estos preceptos están claramente inspirados en el art. 14.1 del Convenio UPOV de 1991.

<sup>619</sup> En este sentido GARCÍA VIDAL, “El contenido del derecho de obtentor...”, cit., p. 109. MASSAGUER FUENTES (*El contrato de licencia de Know-How*, Librería Bosch, Barcelona, 1989, p.78) indica que el término licencia significa “facultad o permiso para hacer una cosa” y en el campo jurídico ha sido tradicionalmente empleado para designar determinadas

estriba en que el derecho de obtención vegetal, al igual de lo que sucede en otros derechos de propiedad industrial, tiene un carácter eminentemente patrimonial derivado de que a su titular se le reconocen, con carácter exclusivo<sup>620</sup>, una serie de facultades<sup>621</sup> que están orientadas a obtener un rendimiento económico del mismo<sup>622</sup>. Esta vertiente patrimonial que el citado derecho tiene es lo que posibilita que el mismo pueda ser objeto de diversos negocios jurídicos<sup>623</sup>, entre los cuales se encuentra el contrato de licencia, el cual es expresamente reconocido por la normativa que los regula<sup>624</sup>, ya que este contrato será el instrumento jurídico que habitualmente permita al obtentor recibir los recursos necesarios que, por

---

autorizaciones concedidas por la administración pública para hacer lícitamente algo que sin dicha autorización está prohibido, siendo estos la causa y el propósito perseguido por las partes en el negocio de licencia.

<sup>620</sup> Los derechos de propiedad industrial, entre otras cualidades, se caracterizan por ser exclusivos debido a que se reconocen a su titular una serie de facultades sobre el bien inmaterial que se protege, al tiempo de que igualmente son excluyentes en cuanto que su titular puede impedir a los terceros su disfrute a menos que medio el oportuno consentimiento del mismo. Sobre estas características, *vid.* OTERO LASTRES, en FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., pp. 57 y ss., también en BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, cit., p. 281 y 282.

<sup>621</sup> *Cfr.* los apartados primero y segundo del art. 12 LOV así como los apartados primero y segundo del art. 13 RBC, en los cuales se reconocen al titular la posibilidad de ejecutar con carácter exclusivo los actos que en dichos preceptos se enumeran y respecto a los cuales es precisa su autorización para que cualquier tercero pueda llevarlos a cabo. Por tanto, hemos de destacar que el derecho de obtención vegetal tanto en su vertiente nacional como en la comunitaria se configura desde un primer momento como un derecho positivo por cuanto se le reconoce de forma explícita al propietario de dicho bien inmaterial una serie de facultades que podrían ser ejercitadas con carácter exclusivo. De esta forma la normativa sobre obtenciones vegetales se alinea con aquella corriente legislativa y doctrinal que configura los derechos de propiedad industrial como un derecho positivo de uso, al cual le es inherente un *ius prohibendi* como garantía del mismo. Obsérvese a este respecto como nuestra Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) en su art. 34 configura este derecho de forma positiva siguiendo a su predecesora (Ley 32/1988, de 10 de noviembre) en contraposición de lo que acontece con la Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo) que en su art. 50 configura el derecho a la patente como un derecho negativo. En relación a los aspectos positivos y negativos de los derechos de propiedad industrial, y en particular respecto a las patentes y a las marcas, *vid.* OTERO LASTRES, en FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., pp. 58 y ss.

<sup>622</sup> Los actos respecto a los cuales es necesario obtener la autorización del titular del derecho vienen recogidos en los arts. 21 LOV y 13.2 RBC.

<sup>623</sup> En este sentido PADIAL ALBAS y PUYALTO FRANCO ("La propiedad industrial del obtentor de una variedad vegetal nueva", *RDP*, Vol. 94, num. 9-10, 2010, p. 58) quienes manifiestan que tanto los derechos derivados de la solicitud como el derecho del obtentor son susceptibles de tráfico económico. Aseveran dichas autoras que por ello pueden transmitirse por cualquiera de los medios admitidos en Derecho y ser objeto de usufructo o darse en garantía. Igualmente el obtentor puede conceder licencias contractuales de explotación del material de reproducción de la variedad protegida al productor de dicho material, fijando las condiciones y limitaciones que crea convenientes.

<sup>624</sup> *Cfr.* Los arts. 23 LOV y 27 RBC.

una parte, retribuyen su trabajo investigador y, por otra, le facilitan proseguir en dicha labor en el futuro. En este sentido, la legislación española es más explícita que su homóloga europea, debido a que las licencias contractuales se regulan en un capítulo específico dedicado a ello<sup>625</sup>, que lleva por título "Licencias de explotación", en el cual se recogen, principalmente, los preceptos relativos a las mismas; mientras que la normativa comunitaria regula este contrato en el Capítulo V, denominado "la protección comunitaria de las obtenciones vegetales como objeto de propiedad", dentro del cual se articula una serie de reglas destinada a reglamentar diversos aspectos patrimoniales de dicho derecho (entre los cuales están los relativos a las licencias contractuales y obligatorias<sup>626</sup>).

Precisamente el término explotación<sup>627</sup>, empleado por la legislación española<sup>628</sup>, será el elemento que nos permita aproximarnos al concepto del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, teniendo en cuenta las definiciones a tales efectos proporcionadas por la doctrina más autorizada respecto al contrato de licencia, en relación con otros derechos de propiedad industrial<sup>629</sup>. La definición que podemos ofrecer sería la

---

<sup>625</sup> En concreto el Capítulo V de la LOV, en donde se regula las licencias contractuales (art. 23 LOV) y las licencias obligatorias (art. 24 a 26 LOV).

<sup>626</sup> Dentro del Capítulo V del RBC se reglamentan las siguientes materias: "Asimilación al Derecho nacional" (art. 22 RBC), "Transmisión" (art. 23 RBC), "Ejecución forzosa" (art. 24 RBC), "Procedimiento de quiebra o procedimientos similares" (art. 25 RBC), "Solicitud de la protección comunitaria de una obtención vegetal como objeto de propiedad" (art. 26 RBC), "Licencias contractuales" (art. 27 RBC), "Licencias obligatorias" (art. 28 RBC).

<sup>627</sup> En la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, disponible en <http://www.rae.es/rae.html> (consultada el 30 de septiembre de 2012) se define a la palabra explotación, como "acción y efecto de explotar". Por otra parte, dicho diccionario nos proporciona, entre otros, los siguientes significados del vocablo explotar: "(del francés, sacar provecho de algo), 1) Extraer de las minas la riqueza que contienen, 2) sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio".

<sup>628</sup> El ROV utiliza igualmente la palabra explotación a lo largo de su articulado. En la Ley 30/2006, de 26 de julio de plantas y semillas de vivero (LPSV) así como el reglamento que la desarrolla en parte, RD 170/2011, de 11 de febrero por el que se aprueba el reglamento general del registro de variedades comerciales (RRVV) emplean la expresión *explotación comercial*, [cfr. los arts. 24.2 LPSV y 3.10, a) RLPSV].

<sup>629</sup> Con carácter general RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 64, siguiendo a otros autores, indica que: "por contrato de licencia se entiende el contrato en virtud del cual un sujeto titular de un derecho de la propiedad industrial (licenciante) autoriza a otro (licenciataria) la utilización o explotación del bien inmaterial protegido con dicho derecho generalmente a cambio de un precio". Con referencia a la marca, ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, Marcial Pons, 2000, p. 103, apunta que: "entendemos por licencia de marca aquel contrato por el que el titular (o el solicitante) de la marca, o cualquiera persona

siguiente: "aquel contrato en virtud del cual el titular del derecho de una obtención vegetal<sup>630</sup> autoriza a otro a utilizar o explotar dicho bien inmaterial con la finalidad de conseguir un rendimiento económico a cambio por regla general de una remuneración, en los términos en que ambas partes establezcan".

Sin embargo una vez propuesta esta definición del contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales, estimamos conveniente realizar determinadas observaciones sobre la misma a fin de que la noción de dicho contrato sea más precisa, saber:

1) Cualquier tercero que no sea titular de un derecho de una obtención vegetal habrá de recabar la autorización de quien lo sea, para utilizar la variedad protegida por el citado derecho con la finalidad de obtener un rendimiento económico. Dicha autorización adoptará la forma jurídica de un contrato de licencia. No obstante, como sabemos, el alcance del derecho del obtentor no es absoluto y no será necesario su consentimiento para realizar determinados actos que no tengan dicho objetivo económico, como ocurre con los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales (arts. 15.a) LOV y 15.a) RBC) y los realizados a título experimental<sup>631</sup> (arts. 15.b) LOV y 15.b) RBC)<sup>632</sup>

---

con derecho a disponer de ella, de forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la marca, concede a otra persona el derecho a realizar, en las condiciones y con los límites fijados en el mismo y sin ser titular de ésta, actos de explotación de la marca, que a falta de tal consentimiento podrían prohibirse". Respecto a las patentes, MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 54, nos proporciona la siguiente definición: "Aquel contrato consensual de carácter duradero en virtud del cual el titular de una patente u otra persona que esté facultada para ello, otorga un derecho de disfrute sobre la patente que se traduce en un derecho positivo a la explotación que la patente protege, con el alcance contractualmente establecido y a cambio de una contraprestación".

<sup>630</sup> Como veremos en *infra*, Capítulo III, apartado B, epígrafe 1.2, el contrato de licencia también puede tener por objeto la solicitud del derecho de obtención vegetal. Nos remitimos a los comentarios que en dicho epígrafe realizamos.

<sup>631</sup> VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 141, señala que no tendría cabida dentro de la excepción científica, la producción y uso de un gran número de plantas debido al carácter comercial que dicha actuación tendría.

<sup>632</sup> Ambos supuestos están contemplados en los apartados a) y b) del art. 15 LOV y los correlativos a) y b) del art.15 RBC, y que fueron abordados en *supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2.a).

2) Del mismo modo, existen determinados actos que teniendo una finalidad lucrativa pueden ser ejecutados sobre las obtenciones vegetales sin contar con la autorización del titular del derecho que protege las mismas, como son los supuestos que están englobados dentro de los privilegios del obtentor y del agricultor<sup>633</sup>, respectivamente.

3) En principio el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal tiene por finalidad la explotación comercial de una variedad. Sin embargo ni la Ley española ni el Reglamento Base Comunitario especifican cómo se va a conseguir este aprovechamiento económico, es decir, si el mismo proviene de la utilización directa de la variedad vegetal protegida por parte del licenciataria, o si por el contrario, este último a su vez autoriza a otro tercero (el sublicenciataria) para que él explote la variedad licenciada en su propio nombre en función de las actuaciones concretas para las que esté contractualmente habilitado<sup>634</sup>. Pues bien, a pesar de que en principio ambas normativas no son especialmente explícitas al respecto<sup>635</sup>, sin embargo el ROV nos ofrece dos disposiciones que nos sitúa en el modelo de contrato de licencia que preferentemente contempla, y más concretamente en la licencia concertada entre el obtentor y el productor del material de reproducción.

Por una parte, el art.16.1 ROV presume salvo pacto en contrario que los titulares de las licencias no están autorizados a conceder sublicencias. Esta norma presupone que el objeto del contrato será la explotación directa de la variedad vegetal licenciada por el licenciataria, sin que le esté permitido delegar los actos de explotación para los cuales está autorizado en otros terceros (los sublicenciatarios) para que éstos los ejecuten en su propio nombre y en su propio interés. Esta disposición tiene su razón ser en que el contrato de licencia se caracteriza por ser *intuitus personae o instuitus instrumenti*, característica esta que examinaremos más adelante<sup>636</sup>. En este

---

<sup>633</sup> Ambos privilegios fueron examinados en *supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2.

<sup>634</sup> Cualquiera de los actos que se enumeran en los arts. 12.2 LOV y 13.2 RBC.

<sup>635</sup> *Cfr.* el art. 23.1 LOV y 27 RBC.

<sup>636</sup> *Vid. infra* Capítulo II, apartado D, epígrafe 4.

aspecto la normativa española sobre obtenciones vegetales sigue los criterios que a tales efectos se establecen en la Ley de patentes<sup>637</sup> y en la Ley de marcas<sup>638</sup>.

Por otro lado, en el art. 16.4 ROV se exige que la licencia se refiera al material de reproducción y que sea concedida por el obtentor al productor de dicho material. Quiere ello decir que el tipo de licencia que inicialmente se concibe por parte del legislador español es aquella en virtud de la cual el obtentor autoriza a un tercero a explotar la variedad licenciada mediante la propagación y posterior comercialización del material de reproducción para que el mismo sea utilizado después por parte de los agricultores con fines de producción<sup>639</sup>, esto es, para la obtención del material cosechado o producto de la cosecha, según se emplee la terminología comunitaria o nacional respectivamente. Sin embargo a pesar de los términos aparentemente imperativos del art. 16.4 ROV<sup>640</sup>, hemos de entender que dicha norma tiene un alcance meramente dispositivo, toda vez que es factible que con arreglo al art. 16.1 ROV se pacte un contrato de licencia en donde se autorice conceder sublicencias como hemos visto anteriormente, con lo cual no se cumpliría el requisito que se establece en dicho precepto

---

<sup>637</sup> El art. 75.3 LP contiene una disposición muy similar cuando ordena que los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiera convenido lo contrario. Este precepto, a diferencia de lo que se regula en el apartado primero del art. 16 ROV, exige el consentimiento del licenciante no solo para sublicenciar sino para ceder la licencia a un tercero por parte del licenciario.

<sup>638</sup> Cfr. el art. 48.3 LM.

<sup>639</sup> Se trataría de la licencia que se concedería por parte de un obtentor a un vivero en el que se le autorizase la multiplicación y venta de plantas, árboles o en su caso semillas para que sean adquiridos por parte de los agricultores, los cuales serían utilizados por los mismos en sus respectivas explotaciones para la producción agrícola con la finalidad de destinar sus frutos o cosechas a una ulterior comercialización.

<sup>640</sup> VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA (El contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales, *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*. coord. Amat LLombart, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, pp.242 y ss.) se muestra especialmente crítico con dicho precepto debido a que el mismo introduce una doble limitación en el contrato de licencia (objetiva, respecto al material que pueda ser objeto de dicho contrato, y subjetiva acerca de las cualidades que ha de reunir el licenciario) que no tendría precedente alguno en la norma que desarrolla (la LOV) ni tampoco en el RBC, siendo la misma contradictoria con la especial configuración del derecho del obtentor, el cual permite la extensión de sus efectos no solo al material de reproducción o multiplicación, sino también a los productos de la cosecha y a los que se derivan de estos cuando el obtentor no haya tenido oportunidad razonable de ejercer su derecho con el material de propagación. Por dicha razón y en base al carácter imperativo de la citada disposición este autor estima que la misma es de dudosa legalidad al ser contraria a la propia definición del derecho de obtentor tal como viene configurado en los arts. 12 y 13 LOV.

de que la licencia sea concedida directamente por el obtentor al productor de dicho material, en aquellos casos en los que el licenciario no reúna la cualidad de productor, y se decida por parte del mismo conceder una sublicencia a quien reúna dicha cualidad en virtud de la autorización que a tal efecto se le conceda para poder sublicenciar por parte del licenciante<sup>641</sup>. Por otra parte, como veremos más adelante<sup>642</sup>, es perfectamente posible que por parte de un obtentor se conceda una licencia de explotación de una variedad vegetal para que por parte del licenciario se haga uso directamente de la misma. Esto supondría es que sería factible configurar una licencia de tal forma que se conceda la misma a un agricultor para que explote la variedad licenciada con la finalidad de comercializar los frutos que se consigan de dicha variedad<sup>643</sup>.

Por ello hemos de entender que el legislador nacional, a diferencia del comunitario, parte de un modelo concreto de licencia del derecho de obtención vegetal<sup>644</sup> sobre el cual gravita la escueta normativa que al mismo se le dedica, dato este que debemos de tener en cuenta a la hora de examinar este contrato, siempre y cuando tengamos presente que con ello no se agota las distintas formas en que se puede configurar el mismo en virtud del principio de autonomía de voluntad de las partes contratantes, las cuales pueden darle el contenido que tenga por conveniente siempre que se

---

<sup>641</sup> El art. 16.4 ROV fue objeto de impugnación sobre la base de que dicho precepto desde el punto de vista objetivo reduce las licencias al material de reproducción dejando fuera de las mismas a los productos de la cosecha y a los productos fabricados con productos de la cosecha, los cuales están sujetos a autorización por parte del obtentor con arreglo a lo previsto en el art. 13 LOV, según la tesis del demandante, con lo cual entraría aquél precepto reglamentario en colisión con la ley. Sin embargo la STS de 5 de junio de 2007 desestima la impugnación debido a que no encuentra que exista contradicción entre el art. 16.4 ROV y el art. 13.1 LOV, ya que las licencias de explotación a que se refiere el art. 16 del citado reglamento tienen por objeto el material de reproducción de la variedad, y cuyo titular lo es de modo exclusivo el obtentor o sus causahabientes, de modo que dichas licencias de explotación no se pueden extender a los demás supuestos a los que se refiere el art. 13 LOV, siendo por tanto el art. 16.4 ROV conforme a Derecho. Comenta esta sentencia FEMENÍA TORRES ("Protección de las variedades hortofrutícolas...", cit., pp. 14 y ss.).

<sup>642</sup> *Vid. infra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.2.a).

<sup>643</sup> No se trataría pues de una licencia de multiplicación y venta del material multiplicado, la cual se suscribiría entre un obtentor y un vivero multiplicador; sino una licencia que se suscribiría entre el obtentor y un agricultor para que por parte del mismo se haga uso de la variedad con la finalidad de vender los frutos o productos que se obtengan de la misma.

<sup>644</sup> Como antes hemos señalado, la licencia concertada entre el obtentor y el productor del material de reproducción.



respete los límites establecidos por el ordenamiento jurídico<sup>645</sup>. Precisamente tanto el legislador comunitario<sup>646</sup> como el nacional<sup>647</sup> se encargan de reconocer que los intervinientes en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal tienen la posibilidad de pactar el contenido que estimen oportuno siguiendo de esta forma las directrices del Convenio de la UPOV de 1991<sup>648</sup>.

## 2) Clases de licencias

Como se ha puesto de manifiesto por nuestra doctrina<sup>649</sup>, los criterios más relevantes para distinguir los distintos tipos de licencia son los que se refieren al objeto y al contenido del contrato.

---

<sup>645</sup> Como sabemos en sede de contratos y obligaciones es conocida la distinción que se hace entre por una parte la libertad de contratar consistente en la posibilidad o no de celebrar un contrato, y por otra la libertad contractual, que va referida a la posibilidad que tienen las partes contratantes de dar a un determinado contrato el contenido que tengan por conveniente. Esta libertad contractual viene reconocida en el art. 1.255 CC si bien hay que matizar que dicha libertad contractual no es plena sino que está sujeta a las restricciones que en dicho precepto se recogen.

<sup>646</sup> El art.13.2 RBC dispone que el titular de la protección comunitaria podrá condicionar o restringir su autorización, la cual va referida a aquellos actos para los cuales se precisa la misma y que vienen enumerados en ese mismo apartado. Este precepto en unión del art. 27. 2 RBC en donde se hace alusión a "*las condiciones o restricciones inherentes al contrato de licencia*", vienen a consagrar la libertad de pactos que en dicho contrato pueden acordar licenciante y licenciario.

<sup>647</sup> En la LOV, al igual que el RBC, se reconoce la libertad contractual de los intervinientes en el contrato de licencia a tenor de lo que se establecen en los arts. 12.3 y 23.1 de dicha ley, los cuales hacen referencia a las condiciones (el art. 12.3 habla también de limitaciones) que en dicho contrato se pueden introducir por el titular de un TOV.

<sup>648</sup> En el apartado a) del art. 14 del Convenio UPOV de 1991 se enumera los actos para los cuales se requiere la autorización del obtentor, el cual puede subordinar la misma a condiciones y limitaciones según se dispone en el apartado b) de dicho precepto. Sobre las condiciones o limitaciones que puede imponer el obtentor, la UPOV (*Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o de multiplicación con arreglo al convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/es/publications/explanatory\\_notes\\_index.htm](http://www.upov.int/es/publications/explanatory_notes_index.htm), p. 5, consultada el 31 de octubre de 2011) nos proporcionan una serie de ejemplos sobre los mismas: remuneración (grado de remuneración, fecha, método de pago, etc.), plazo de la autorización, método para realizar los actos autorizados, cantidad y calidad del material que desea producirse, territorio o territorios a los que se aplica la autorización para la exportación, condiciones con arreglo a las cuales la persona que reciba la autorización puede conceder a su vez una licencia a terceros para realizar los actos autorizados en su nombre.

<sup>649</sup> RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 128.

Dejando para un momento posterior las diferentes clases de licencia en función de su objeto<sup>650</sup>, las cuales serán examinados detenidamente más adelante<sup>651</sup>, nos centraremos por ahora en los distintos modelos de licencia atendiendo al contenido obligacional del contrato, en la medida en que se encuentra directamente relacionado con el modo en que el derecho de obtención vegetal se se licencia para su explotación<sup>652</sup>. Para desarrollar dicho cometido examinaremos cuales son los criterios que a estos efectos contiene la ley, si bien hemos de precisar que los mismos no son compartimentos estancos sino que son susceptibles de ser combinados entre sí<sup>653</sup>.

## **2.1) Licencia exclusiva y licencia no exclusiva**

Los arts. 27.1 RBC y 23.2 LOV reconocen la posibilidad de que las licencias contractuales se puedan conceder con carácter exclusivo o no exclusivo, pero nada más se dice en ninguno de los dos textos normativos. Esta opción que se recoge en ambas reglamentaciones obedece a que es el criterio clasificatorio que mayor trascendencia tiene sobre este tipo de contrato, dada la posibilidad de que la obtención vegetal, al igual de lo que acontece con otros bienes inmateriales, sean explotados simultáneamente por varias

---

<sup>650</sup> Nos referimos aquellos supuestos en el que el objeto de la licencia puede estar constituido por un derecho de obtención vegetal o por la solicitud de dicho derecho.

<sup>651</sup> *Vid. infra*, Capítulo III, apartado B, epígrafe 1.

<sup>652</sup> Señala MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 43 y 44, que la doctrina ha diferenciado dos tipos de cláusulas en los contratos de licencias. Por una parte, estarían aquellas que se refieren directamente al derecho de exclusión y que son las denominadas por la doctrina alemana como "reales" porque delimitan la forma en que el derecho de propiedad industrial es conferido al licenciataria para que pueda hacer uso del mismo, como serían las relativas al tiempo de duración de la licencia, territorio en el que el licenciataria puede explotar el derecho, o los actos respecto a los cuales se entiende concedida la licencia; por otra parte, estarían aquellas cláusulas que, partiendo de una determinada configuración del derecho concedido al licenciataria vienen a establecer las condiciones del ejercicio del mismo, como pueden ser las cláusulas relativas a la contraprestación que ha de satisfacer el licenciataria, la prohibición de ceder el contrato o conceder sublicencias, la de sumisión a un arbitraje los litigios que se susciten entre las partes, cláusulas penales en caso de incumplimiento contractual, etc.

<sup>653</sup> En este sentido para las marcas, FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 442. Así por ejemplo se podría conceder una licencia exclusiva, temporalmente y territorialmente limitada, para todos los actos que integran el derecho del obtentor y sin facultad de conceder sublicencias.

personas<sup>654</sup>. En principio podemos afirmar que la licencia exclusiva supone que el licenciatarario es el único autorizado para explotar la tecnología licenciada en un determinado territorio<sup>655</sup>. No obstante a pesar de la importancia que pueda tener una licencia exclusiva sobre una obtención vegetal, ni por parte del RBC ni de la LOV, se define el alcance de esa exclusividad. Esto es, no se determina si la licencia exclusiva que se concede al licenciatarario impide o no que el licenciante pueda explotar directamente el derecho de obtención vegetal licenciado<sup>656</sup>.

---

<sup>654</sup> Así lo recoge RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 138, siguiendo a otros autores nacionales y extranjeros. Igualmente para las marcas, FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., p. 442. En relación a las patentes GOMEZ SEGADE ("Panorámica de la nueva ley de patentes...", cit., p. 391) también considera que es la distinción más importante y de la cual depende la posición del licenciatarario en el contrato.

<sup>655</sup> Así se recoge en las Directrices (apartado 162) relativas a la aplicación del art. 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (DOUE de 27 de abril de 2004). En términos similares RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 138. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia de 8 de junio de 1982 en el asunto semillas de maíz (LC Nungesser KG y Kurt Eisele contra La Comisión) vino a distinguir por una parte (Considerando 53 de la sentencia), la licencia exclusiva abierta en la que la exclusividad se refiere únicamente a que no se concedan otras licencias por parte del licenciante y a la obligación de no competir éste con el licenciatarario en el territorio de éste; y por otra parte, la licencia exclusiva de protección territorial absoluta mediante la cual los contratantes se proponen eliminar, en relación a los productos y el territorio de que se trata, cualquier competencia de terceros, como los importadores paralelos o los concesionarios para otros territorios. Respecto a las primeras (las licencias exclusivas abiertas) a juicio del tribunal europeo son admisibles desde el punto de vista de las normas de la competencia (en el caso de autos se refería a una licencia exclusiva de cultivo y comercialización en un determinado ámbito geográfico de semillas de maíz híbrido, *cfr.* Considerando 56 de la sentencia) ya que la prohibición de las mismas sería perjudicial para la difusión de la tecnología y para la competencia entre el nuevo producto licenciado y los que sean semejantes. Y ello debido a que los licenciatararios no estarían inclinados a aceptar el cultivo y comercialización de la obtención vegetal licenciada si en el espacio territorial para el cual se le ha concedido la licencia pueden sufrir la competencia de otros licenciatararios o del propio licenciante (*cfr.* Considerando. 57 de la sentencia). Por lo que se refiere a las segundas (las licencias exclusivas de protección territorial absoluta), el tribunal, en base a una reiterada jurisprudencia emanada del mismo, estima que la protección territorial absoluta a favor de un concesionario destinada a permitir el control y a impedir las importaciones paralelas conduce al mantenimiento artificial de los distintos mercados nacionales, y por ello contrario a las normas de competencia del Tratado de la Comunidad Europea, (en concreto el apartado 1 del art. 85 de dicho texto comunitario, *cfr.* Considerando 61 de la sentencia). El caso objeto de la decisión fue una transacción judicial alcanzada, como consecuencia de un procedimiento de infracción del derecho de obtención vegetal, entre el licenciatarario exclusivo y un tercero que había importado y vendido en el territorio del licenciatarario las semillas licenciadas. En virtud de los acuerdos alcanzados, el importador se obligó a no vender o poner en circulación en Alemania las semillas licenciadas sin autorización del titular alemán de la licencia, (*cfr.* Considerando 80 de la sentencia). Para un examen más detenido de esta sentencia, *vid.* BOTANA AGRÁ, "Las licencias exclusivas sobre obtenciones vegetales no son necesariamente inconciliable con el art. 85. 1 del Tratado CEE", *ADI*, tomo 8, 1982, pp. 427-430 y ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, Marcial, cit., pp. 349 y ss.

<sup>656</sup> Nuestra doctrina viene distinguir por una parte la licencia exclusiva *stricto sensu* o reforzada, en donde el licenciante no está habilitado para el uso de la tecnología licenciada; y por otra, parte la licencia exclusiva impropia o debilitada, en donde aquél sí puede intervenir en la explotación del derecho licenciado, *cfr.* ORTUÑO BAEZA *Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas...*, cit., pp. 179 y RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p.

Respecto a esta cuestión cuando se trata de un TOV, la ley española guarda silencio y será a nivel reglamentario cuando se defina el alcance de la licencia. Después de establecerse en el art. 16.1.c) ROV que la licencia, salvo pacto en contrario, se presume que no es exclusiva, en el apartado segundo de ese mismo art. 16 ROV se dispone que en las licencias exclusivas se entenderá que sólo el titular de la licencia puede explotarla, a salvo de que el titular del derecho de obtención vegetal se haya reservado expresamente la facultad de explotar la variedad<sup>657</sup>. De esta forma nuestra normativa, a través del reglamento, sigue la orientación que en sede de patentes se establece para este tipo de licencias en el art. 75.6 LP<sup>658</sup>, en cuya virtud el licenciante no sólo no puede otorgar otras licencias, sino que además no puede explotar la invención directamente a menos que se haya reservado este derecho de forma expresa.

Cuando estamos en presencia de una PCOV, al no existir en la reglamentación comunitaria ningún precepto sobre el alcance de las licencias exclusivas, hemos igualmente de entender que, en principio, no estaría facultado el licenciante para explotar el derecho de obtención vegetal licenciado. Se ha de presumir que al licenciatario se le ha conferido un derecho para ser explotado únicamente por él sin que intervenga nadie más, ya se trate del propio licenciante o de otros terceros<sup>659</sup>. Por tanto, para

---

139. A este respecto en relación a las patentes, MARTÍN ARESTI [“Cesión y licencia de patente y marca”, *Contratos Mercantiles*, AAVV, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO y CALZADA CONDE (adjunta), Thomson Aranzadi, Tercera Edición, Cizur Menor (Navarra), 2007, Vol. II, p. 2.131] señala que la licencia no pierde la calificación de exclusiva si el licenciante se reserva en el contrato el derecho de explotar por sí mismo la patente en el ámbito abarcado por la licencia. En ese último caso suele hablarse de una licencia exclusiva simple, exclusiva incompleta o licencia única (denominación esta última utilizada por las Directrices relativas a la aplicación del art. 81 del Tratado CE). Para esta autora la licencia simple o no exclusiva, es aquella en la que el licenciante se reserva en el contrato el derecho de conceder otras licencias a terceros sobre la misma patente y de explotar él mismo la invención patentada en el ámbito abarcado por la licencia.

<sup>657</sup> Ambas disposiciones se completa con lo ordenado en el art. 20.1.d) ROV, en cuya virtud el Ministerio de Agricultura y Pesca ha de comunicar puntualmente a los órganos competentes del Estado y de las comunidades autónomas las licencias registradas con indicación de los siguientes extremos: “*En el caso de licencia exclusiva, si el cedente se reserva el derecho a explotar la variedad*”.

<sup>658</sup> Dicha disposición se recoge en el art. 83.6 NLP.

<sup>659</sup> Con referencia al contrato de licencia de marca y en base a la buena fe contractual, ORTUÑO BAEZA (*Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas...*, cit., pp. 181 y ss.) viene a señalar que el hecho de que el licenciante sea el titular de la marca no significa que conserve su derecho a explotarla directamente cuando ha concedido este derecho a un

que el licenciante pueda hacer uso del derecho licenciado, en el caso de que se haya obligado a no otorgar otras licencias a terceros, deberá de existir una previsión expresa a tal efecto<sup>660</sup>

Por otra parte, no existe una norma en la reglamentación comunitaria una presunción legal semejante a la que se recoge e en el art. 16.1.c) ROV, antes citado. Entendemos que en el ámbito comunitario la exclusividad igualmente no ha de presumirse, ya que para que una licencia sea exclusiva requerirá, igualmente a lo que acontece en el Derecho español, un pacto expreso de las partes en el que así lo establezca<sup>661</sup>.

Hay que destacar que el acuerdo de exclusividad viene a determinar el alcance del derecho de obtención vegetal licenciado<sup>662</sup>, el cuál puede estar

---

tercero de forma exclusiva. Para el licenciatario exclusivo resulta indiferente que la utilización del mismo signo dentro del ámbito de su licencia provengan de otro licenciatario o del propio titular. Igualmente cita este autor en apoyo de su tesis, en el ámbito de la marca comunitaria en donde tanto el anterior reglamento (art. 22.1 del Reglamento (CE) num. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993) como el vigente (art. 22.1 del Reglamento (CE) num. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009) guardan silencio sobre este aspecto, a las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI en las cuales se define la licencia exclusiva como una licencia que impide a cualquier persona distinta del licenciatario la utilización de la marca, incluido el propio titular (*cfr.* la Sección 5 de la Parte E relativa a las licencias). De la misma opinión es CASADO CERVIÑO (*Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, AAVV, coord. Casado Cerviño y Llobregat Hurtado, Universidad de Alicante, 1996, p. 263) para quien es necesario una previsión expresa para que el licenciante pueda usar la marca por sí mismo. En contra de este parecer, en relación a la marca comunitaria, FERNÁNDEZ NOVOA (*El sistema comunitario...*, cit., p. 281) ya que señala que para que el licenciante no utilice la marca licenciada sería necesario que por parte del mismo se asumiese esta obligación, en cuyo caso estaríamos ante una licencia exclusiva reforzada de la marca comunitaria.

<sup>660</sup> En este sentido PAGENBERG, *License agreements*, Carl Heymanns Verlag, 2008, pp. 203 y 205, indica que si el contrato no contiene una disposición reservando un derecho de uso a favor del licenciante, en el caso de que se haya pactado una licencia exclusiva se ha de entender que ningún derecho permanece en el mismo, siendo licenciatario el único que está habilitado para el uso del derecho licenciado. Igualmente afirma dicho autor que la concesión de una licencia exclusiva supone la no existencia de derechos de preuso que sean conocidos por parte del licenciante, licencias obligatorias u otras licencias no exclusivas que se hayan concedidas en el mismo país.

<sup>661</sup> MASSAGUER FUENTES, *El contrato de licencia...*, cit., p. 242, afirma, en relación al contrato de licencia de *know-how*, que la obligación de exclusiva se deriva de una estipulación contractual en virtud de la cual el licenciante se obliga frente al licenciatario a no hacer uso, por sí o por medio de tercero del *Know-how* licenciado.

<sup>662</sup> En este sentido y referido a las licencias exclusivas de los derechos de propiedad industrial, *cfr.* Informe de evaluación de la Comisión sobre el reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología (CE) num. 240/96- Los acuerdos de transferencia de tecnología a la luz del art. 81, en concreto el apartado 5.1.3 (licencias exclusivas), disponible en <http://eur->

sujeto a determinados límites o no. Así, en el primer supuesto, el carácter exclusivo de la licencia puede referirse<sup>663</sup> a un determinado ámbito geográfico<sup>664</sup>, temporal<sup>665</sup> u objetivo<sup>666</sup>, entre otros criterios<sup>667</sup> que se pueden articular respecto a este tipo de acuerdos, lo cual permitiría que sobre una misma variedad puedan existir al mismo tiempo licencias exclusivas y no exclusivas, siempre que las mismas no se solapen entre sí<sup>668</sup>. Si no existiesen límites de ningún tipo a la exclusividad, en este caso la licencia estaría concedida con este carácter por todo el ámbito temporal y territorial en que haya de tener vigencia el derecho de obtención vegetal licenciado así como respecto a todos los actos de explotación comprendidos en el mismo para los cuales se precisa la autorización de su titular.

Como ya dijimos, la licencia exclusiva sitúa al licenciario<sup>669</sup>, desde el punto de vista jurídico, en una posición diferenciada respecto a la licencia

---

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0786:ES:HTML](http://lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0786:ES:HTML) (consultada el 20 de enero de 2012).

<sup>663</sup> Respecto a la licencia exclusiva, estos son los criterios que tiene en cuenta ORTUÑO BAEZA, *Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas...*, cit., p. 178.

<sup>664</sup> Cuando se limita el alcance del derecho concedido a un espacio geográfico más reducido que al que territorialmente le corresponda a dicho derecho conforme a la normativa a la que esté sujeto. Así sería por ejemplo en el caso de una PCOV cuando se licencia la misma con carácter exclusivo a uno o varios países de la Unión Europea. En caso de un TOV, cuando el mismo se licencie a determinadas CCAA o regiones dentro del Estado español.

<sup>665</sup> Sería el supuesto en el que la exclusividad se confiera por un periodo de tiempo inferior al que queda de vigencia de una PCOV o un TOV.

<sup>666</sup> Cuando la exclusividad de la licencia no abarca la totalidad de los actos contemplados en los arts. 13.2 RBC y 12.2 LOV y respecto a los cuales se requiere la autorización del titular de una PCOV o de un TOV.

<sup>667</sup> Dichos criterios pueden ser los relativos a un grupo de clientes o un sector específico, un mercado de productos o una actividad específica del licenciario (por ejemplo la explotación limitada a la producción del consumo interno). *Cfr. Informe de evaluación de la Comisión sobre el reglamento...*, cit., apartado 5.1.3 (licencias exclusivas).

<sup>668</sup> En este sentido y para la licencia de marca, RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 138 (pie de nota num. 39), quien afirma que si una licencia otorgada con carácter exclusivo viene limitada material, territorial o temporalmente, el licenciante podrá otorgar otras autorizaciones cuyo ámbito no coincida con la otorgada con carácter exclusivo. Igualmente manifiesta este autor que si la licencia exclusiva carece de límites, el licenciante se verá impedido de otorgar cualesquiera otras licencias.

<sup>669</sup> Los motivos económicos que subyacen para la concesión de una licencia exclusiva son de diversa naturaleza, pero entre ellos destaca especialmente el que este tipo de licencias favorecen especialmente la difusión de la tecnología licenciada (en nuestro caso la obtención vegetal) frente a las licencias simples como ya se reconoció en la STJCE de 8 de junio de 1982 en el asunto semillas de maíz (LC Nungesser KG y Kurt Eisele contra La Comisión, *cfr. Considerando 57*), debido a que el licenciario estará dispuesto a asumir un mayor riesgo

simple, y que en el derecho de obtención vegetal se caracteriza por los siguientes aspectos dignos de ser mencionados:

a) Legitimación para el ejercicio de acciones por infracción del derecho de obtención vegetal

Existe una previsión en el Reglamento Base que se refiere a la legitimación por parte del licenciario<sup>670</sup> para entablar las oportunas acciones contra terceros que tuvieran por causa la vulneración de un derecho de obtención vegetal comunitario. En concreto en el art. 104.1 RBC después de disponer que las acciones por infracción pueden ser ejercitadas por el titular, igualmente establece que dichas acciones pueden interponerse por las personas que gocen de una licencia de explotación a menos que lo haya excluido explícitamente un acuerdo con el titular de la protección comunitaria en el caso de licencia de explotación exclusiva<sup>671</sup>. El precepto al tener una redacción un tanto confusa, nos hace plantear la cuestión de si todos los licenciarios están legitimados de igual forma para entablar una demanda por infracción de un derecho de obtención vegetal con

---

empresarial respecto al derecho licenciado. Como se señala en el apartado 5.1.3 (licencias exclusivas) del *Informe de evaluación de la Comisión sobre el reglamento...*, cit., las licencias exclusivas generalmente redundan en una mayor eficiencia, ya que si el titular del derecho de propiedad industrial no cuenta con los activos necesarios para fabricar o distribuir los productos autorizados, lo mejor es que conceda una licencia a quien disponga de tales activos. Además, la exclusiva puede ser necesaria para salvaguardar las inversiones hechas por el licenciario.

<sup>670</sup> La facultad legal de que los licenciarios puedan interponer las acciones de infracción de un derecho de propiedad industrial, ha sido objeto de estudio por parte de nuestra doctrina. Dicha potestad se enmarca, junto a otros supuestos, dentro del fenómeno de la sustitución procesal, en cuya virtud el licenciario está habilitado legalmente para el ejercicio de un derecho ajeno en interés propio. En este sentido en relación a las patentes, *cfr.* NIEVA FENOLL, *La sustitución procesal*, Marcial Pons, Madrid, 2004, en especial p. 88; PÉREZ DAUDÍ, "Las medidas cautelares y la acción de nulidad de patentes en el proceso de propiedad industrial", *RDM*, num. 280, 2011, pp. 99 y 100. Sin embargo, VELAYOS MARTÍNEZ (*El Proceso ante los Tribunales...*, cit., pp. 124 y ss.) en relación a la marca comunitaria, siguiendo a otros autores, opina que la posibilidad de que los licenciarios puedan interponer acciones por violación de un derecho de marca no es un caso de sustitución procesal en sentido estricto, sino un supuesto de legitimación extraordinaria por atribución legal directa a quien no es titular de un derecho.

<sup>671</sup> Literalmente dispone el art. 104.1 RBC: "*Las acciones por infracción podrán ser ejercidas por el titular. Las personas que gocen de licencia de explotación podrán ejercer la acción a menos que lo haya excluido explícitamente un acuerdo con el titular, en el caso de licencia de explotación exclusiva, o bien la Oficina, de conformidad con el artículo 29 o con el apartado 2 del artículo 100*"

independencia del tipo de licencia, exclusiva o no exclusiva, suscrita por los mismos.

Sin ningún género de duda, los licenciatarios exclusivos están habilitados legalmente para el ejercicio de estas acciones, a menos que medie acuerdo en contrario para que los mismos queden privados de esta facultad que la normativa comunitaria les reconoce. Este pacto podrá formar parte del contrato de licencia o alcanzarse en otro momento distinto, pero siempre será necesario que sea previo al ejercicio de dichas acciones, ya que una vez iniciado el oportuno procedimiento civil solo cabe la renuncia o desistimiento de las acciones entabladas<sup>672</sup>. La razón de que exista esta habilitación legal resulta de la propia situación jurídica del licenciatario exclusivo, el cuál será el principal interesado<sup>673</sup> en ejercitar este tipo de acciones dado que se trata del único sujeto que está facultado<sup>674</sup> para la explotación del derecho de propiedad licenciado<sup>675</sup> en el ámbito para el cual se pactó la exclusiva. Por lo que parece necesario que por parte de la ley se confiera a dicho licenciatario la posibilidad de interponer esta clase de acciones directamente sin necesidad de recabar ningún tipo de autorización del titular del derecho licenciado.

---

<sup>672</sup> Cuestión distinta sería el ejercicio de las acciones penales en España que tuvieran su origen en la vulneración de un derecho de obtención vegetal, ya que tras la reforma del Código Penal en virtud de Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial son perseguibles de oficio, y no necesitan la denuncia de la persona agraviada, como requisito de procedibilidad, para se acometa la correspondiente investigación judicial. Esto supone que cualquier licenciatario, sea o no exclusivo, pueda denunciar judicialmente este tipo de delitos para que al menos de oficio se inicie la instrucción. Para un examen de este tipo de delitos y los requisitos necesarios para su persecución, *Vid.* JORDÁN DIAZ-RONCERO y COMES RAGA, "Tutela Penal de la propiedad industrial: aspectos sustantivos y procesales, *RDP*, num. 30, 2010, pp. 49-77.

<sup>673</sup> Que el licenciatario exclusivo sea el principal interesado no quiere decir que sea el único, pensemos en el supuesto que el ámbito de la exclusividad no sea total y que esté limitada desde el punto vista, temporal o territorial, y que las infracciones perjudiquen igualmente al derecho del titular de la protección. De ahí que licenciante deba seguir conservando la posibilidad de ejercitar este tipo de acciones o incluso imponga mediante el correspondiente acuerdo al licenciatario exclusivo la obligación de perseguir judicialmente las infracciones de terceros del derecho propiedad licenciado. Respecto a este último tipo de pacto, *cfr.* MARTÍN ARESTI "Cesión y licencia de patente...", *cit.*, p. 2.136.

<sup>674</sup> Como vimos anteriormente en este epígrafe el pacto de exclusividad conlleva que el licenciante tampoco pueda explotar el derecho licenciado a menos que medie pacto expreso al respecto, en cuyo caso estaríamos en presencia de las licencias denominadas como únicas.

<sup>675</sup> En nuestro caso será un derecho de obtención vegetal, bien se trate de una PCOV o un TOV.



La duda se centraría tan solo en si licenciatarario no exclusivo tiene la facultad de iniciar un procedimiento contra los terceros que infrinjan un derecho de obtención comunitario. De la propia literalidad del art. 104.1 RBC se desprende que el licenciatarario no exclusivo tiene dicha potestad<sup>676</sup>. Sin embargo, a diferencia de lo que acontece con el licenciatarario exclusivo, el mismo puede ser privado de esta facultad legal sin necesidad de que medie algún tipo de acuerdo al respecto, lo cual acontecerá cuando por parte del titular de la protección comunitaria exista una voluntad expresa en contrario debidamente comunicada al licenciatarario no exclusivo. Por ello, la interpretación que hemos de dar al art. 104.1 RBC es que en las licencias exclusivas es necesario contar con la voluntad del licenciatarario para que este quede privado de la legitimación que se le reconoce por ley, mientras en los casos de licencia no exclusiva, el licenciatarario puede verse imposibilitado para entablar este tipo de acciones en virtud de una decisión unilateral del licenciante<sup>677</sup>.

Entendemos que este tratamiento diferenciado entre ambos tipos de licenciatararios en los supuestos de vulneración de un derecho de obtención comunitario, obedece a que el licenciatarario exclusivo es el principal interesado en seguir manteniendo la exclusividad en la explotación del derecho licenciado, lo que no acontecerá en el caso de una licencia no

---

<sup>676</sup> En este sentido el legislador comunitario cuando se trata de un derecho de obtención comunitario, es más favorable con el licenciatarario exclusivo a la hora de concederle la habilitación necesaria para ejercitar las acciones de infracción contra los terceros, que en los otros derechos de propiedad que a nivel europeo se reconocen como son respectivamente la marca y los dibujos y modelos comunitarios. Si nos detenemos a examinar la normativa de cada uno de estos derechos de propiedad, en concreto los apartados tercero y cuarto, respectivamente, del art. 22 del Reglamento (CE) num. 270/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria y del art. 32. del Reglamento (CE) num. 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios, podremos comprobar que ningún licenciatarario, sea exclusivo o no, puede por sí mismo ejercitar acciones relativas a la violación de estos derechos, sino que requerirá para ello del consentimiento del titular del derecho de propiedad en cuestión. Sin embargo, en contraposición sí se establece un mecanismo en las citadas reglamentaciones comunitarias en virtud de las cuales se le reconoce al licenciatarario exclusivo (sólo a éste) iniciar esta clase de procedimientos cuando habiendo requerido al titular del derecho para ello no lo hiciera dentro de un plazo apropiado (en el caso de la marca comunitaria) o razonable (cuando se trate de un diseño o un modelo comunitario).

<sup>677</sup> Sin embargo, VAN DER KOOIJ, *Introduction to EC Regulation...*, cit., p. 166, señala en relación con el ar. 104.1 RBC, que los sujetos que tienen un derecho de explotación sobre una PCOV tienen la facultad de ejercitar las acciones protectoras de dicho derecho, a menos que el titular del mismo se oponga. Este autor realiza dicha afirmación sin hacer distinción alguna en función de la naturaleza exclusiva o no de la licencia.

exclusiva, ya que el derecho licenciado podrá ser explotado bien por el propio titular del mismo o bien por otros terceros igualmente licenciados. De ahí que el licenciataria no exclusivo tenga una posición jurídica menos robusta a la hora de iniciar un procedimiento por infracción de un derecho de obtención comunitario, ya que entre otros motivos el titular del derecho puede desear tener bajo su absoluto control el comienzo de este tipo de procedimientos<sup>678</sup>. No obstante puede crearse una situación de indefensión para los licenciataria no exclusivos en caso de que exista una oposición del titular de una protección comunitaria a que por parte dicho licenciataria se entable este tipo de acciones, situación esta que no es resuelta de forma específica por la normativa comunitaria<sup>679</sup>. Cabria la posibilidad de que dicha situación de bloqueo por parte del titular de una PCOV se resolviese aplicando la solución prevista en el art. 124.2 LP, cuando dicho precepto sea aplicable, en virtud del principio de asimilación del art. 22 RBC<sup>680</sup>, en los supuestos en que los tribunales españoles sean competentes para conocer de la vulneración de un derecho obtención comunitario con arreglo al art. 101 RBC<sup>681</sup>.

---

<sup>678</sup> Debemos tener en cuenta que el titular de un derecho de obtención comunitario puede sopesar la conveniencia de ejercitar un procedimiento de infracción de dicho derecho ante la posibilidad de que el infractor reaccione iniciando una solicitud de nulidad de dicho derecho ante la propia OCVV en base a los arts. 20 y ss.

<sup>679</sup> No obstante entendemos que siempre al licenciataria no exclusivo le asistiría el derecho a resolver el contrato de licencia, y reclamar los perjuicios que a estos efectos le haya irrogado el titular del derecho de obtención vegetal licenciado por el incumplimiento de su obligación de asegurar a dicho licenciataria el goce pacífico de su derecho.

<sup>680</sup> En el art. 22 RBC se regula la asimilación de la PCOV, como objeto de propiedad, a los derechos de obtención vegetal de cada uno de los Estados miembros con arreglo a los puntos de conexión recogidos en el citado precepto.

<sup>681</sup> La competencia de los tribunales nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea para conocer la demandas por infracción de un derecho de obtención vegetal comunitario se rige por lo se dispone en el art. 101 RBC. Con arreglo a lo establecido en el apartado segundo de este precepto, los tribunales españoles serán competentes cuando el demandado tenga su domicilio, sede o establecimiento en España (letra a); o si esta condición no se cumpliera, cuando sea la parte demandante la que tenga en dicho país su domicilio, sede o establecimiento (letra b). En ambos casos los tribunales españoles tendrían competencia para conocer de la infracción en cualquier Estado miembro. Como fuere alternativo y con arreglo a los ordenado en el 101.3 los tribunales españoles tiene competencia para conocer de este tipo de procedimientos cuando la vulneración del derecho de obtención vegetal se haya cometido en España, si bien en este caso su competencia quedará limitada a las infracciones cometidas en este territorio. En ambos casos los tribunales nacionales actúan como tribunales comunitarios pues han de aplicar la normativa europea, si bien con el matiz de que los mismos podrán aplicar su ley nacional con arreglo a los requisitos del art. 97.1 RBC.

En la ley española no existe una previsión específica<sup>682</sup> respecto al ejercicio de las acciones por violación de un derecho de obtención nacional por parte de los licenciarios. Ante esta carencia normativa, tendremos que estar sujetos a la reglamentación que se establece en sede de patentes en virtud de la remisión que a tales efectos realiza la Disposición Final Segunda de la LOV. A tenor de lo establecido en el art. 124.1 LP, el licenciario exclusivo está facultado para ejercitar en su propio nombre todas las acciones que se reconocen al titular de la patente frente a terceros que infrinjan su derecho. Al licenciario no exclusivo se le reconoce esta habilitación legal, pero sólo en el caso de que el titular de la patente se negara a ejercitar esa clase de acciones en el plazo de tres meses de haber sido requerido notarialmente por el primero (*cf.* el art. 124.2 LP).

Por último, cabe señalar que el art. 104.2 RBC reconoce a los licenciarios la legitimación necesaria para intervenir en un procedimiento por infracción comenzado por el titular, con el fin de reivindicar una indemnización por el perjuicio sufrido. De nuevo el Reglamento Base confiere a los licenciarios de todo tipo<sup>683</sup> la legitimación extraordinaria para participar en esta clase de procedimientos sin que pueda oponerse a ellos el titular de la obtención vegetal comunitaria<sup>684</sup>. Parece obvio que se conceda esta posibilidad a los

---

<sup>682</sup> Ni en la Ley 3/2000 (LOV) ni en el reglamento que la desarrolla (ROV, RD 1261/2005).

<sup>683</sup> VELAYOS MARTÍNEZ (*El Proceso ante los Tribunales...*, cit., pp. 143-149) con referencia a la marca comunitaria, en donde el Reglamento (CE) num. 270/2009 en su art. 22.4 tiene un contenido similar al del art. 104.2 RBC, señala que se trata de un caso de intervención adhesiva litisconsorcial caracterizada porque en este caso el interviniente es un coadyuvante de los intereses de las partes principales que con la finalidad de que la defensa de los mismos repercuta favorablemente en su posición jurídica, a pesar de que dicho interviniente no participa de la relación jurídica subyacente al conflicto, sino que se encuentra vinculado en otra con la parte coadyuvada de tal forma que una victoria o derrota de esta última repercute en su posición jurídica. Dicho autor señala como ejemplos de este tipo de intervención las de los titulares de los derechos reales sobre la marca comunitaria y la de los licenciarios de este derecho de propiedad industrial (tanto exclusivos como no). En el caso de la intervención adhesiva simple las posibilidades de actuación del interviniente son limitadas ya que no tiene la plena disposición de la pretensión de la parte principal (a diferencia de lo que acontece en la intervención adhesiva litisconsorcial, como se sería el caso un cotitular del derecho afectado), si bien podrá alegar y probar cuanto sea necesario en defensa de los intereses de la parte principal. Al hilo de lo que sobre esta figura ha señalado la doctrina, indica VELAYOS MARTÍNEZ que esta intervención suele ser frecuente y muy útil cuando el interviniente sospecha, bien de una actuación negligente de la parte principal, bien una confabulación ilegítima de las partes del proceso para perjudicar sus propios intereses. Para un examen de la posición jurídica del interviniente adhesivo simple y el interviniente litisconsorcial, *vid.* CABANAS GARCÍA, *La tutela judicial del tercero*, Dijusa, Madrid, 2005, en especial pp. 243-248.

<sup>684</sup> En este sentido VAN DER KOOIJ, *Introduction to EC Regulation...*, cit., p. 166.

licenciatarios sin distinción alguna, ya que de esta forma se les ofrece la oportunidad de resarcirse directamente de los perjuicios sufridos en el caso de una infracción de un derecho de obtención comunitario. Sin embargo esta legitimación está limitada a la reclamación de una indemnización, con arreglo a lo dispuesto en el tenor literal de este precepto, sin que puedan los licenciatarios, por ejemplo, solicitar la cesación de la infracción con arreglo a lo previsto en el art. 94.1.a) RBC.

b) Registro de la licencia del derecho de obtención vegetal.

Sin perjuicio de que examinemos más adelante<sup>685</sup> las cuestiones relativas al registro del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal y a la eficacia de dicha inscripción, sí dedicaremos en este apartado unos breves comentarios a las diferencias existentes entre la normativa comunitaria y nacional respecto a la toma de razón de este tipo de contrato en los registros competentes en los ámbitos comunitario y nacional.

Por lo que se refiere al ámbito comunitario, se ha de destacar que tan solo se prevé en el art. 87.2.f) RBC la inscripción en el registro de la OCVV de las licencias de explotación exclusivas y de las licencias de explotación obligatorias<sup>686</sup>. Ninguna referencia se realiza en dicho precepto a las licencias no exclusivas de los títulos de obtención comunitarios, lo que supondrá, con arreglo a la literalidad de la norma, que no podrán tener acceso al citado registro este tipo de licencias, con la consiguiente incertidumbre que con dicha situación se crea respecto a los licenciatarios no exclusivos por lo que se refiere al contenido de su posición jurídica, dado que el art. 27 RBC, que tiene por objeto la regulación de las licencias contractuales, no se hace ninguna alusión a la inscripción de las licencias y a la eficacia jurídica que haya de surtir la misma frente a terceros.

---

<sup>685</sup> *Vid. infra*, Capítulo III, apartado C, epígrafe 2.

<sup>686</sup> En el art. 87.2 RBC se establece que la OCVV llevará un registro de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, en el que tras la concesión de cualquier título de obtención vegetal, se inscribirán los datos que en dicho precepto se recogen, entre los cuales están, las licencias de explotación exclusivas y las licencias de explotación obligatorias. Dicha inscripción se practicará previa solicitud, indicando nombre y dirección de la persona que goce del derecho de explotación.

Por lo que se refiere a nuestro país, la situación es significativamente diferente debido a que diversos preceptos de la LOV<sup>687</sup> y del ROV (RD 1261/2005)<sup>688</sup> contemplan la inscripción de todo tipo de licencias sin hacer ninguna distinción en función del carácter exclusivo o no de cada una de ellas. En concreto el art. 33.1 LOV dispone que en el Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas se inscribirán las licencias de explotación. Y por otra parte, el art. 19.2.d) ROV establece que en cada asiento del libro de licencias<sup>689</sup> se hará constar, entre otras circunstancias, “*el ámbito, duración y condiciones de cada licencia*”. De la lectura conjunta de ambos preceptos se deduce claramente que en el citado registro se han de inscribir todo tipo de licencias, cualesquiera que sea su clase, es decir, tanto las exclusivas como las no exclusivas. De esta forma la posición jurídica del licenciataria no exclusivo de un TOV resulta bastante más robusta que la de su homólogo de un título comunitario al tener acceso dicho contrato al libro de licencias del cual depende su eficacia respecto a terceros con arreglo a lo dispuesto en el art. 23.3 LOV.

## **2.2) Licencia total y licencia parcial**

Ya vimos como el derecho de obtención vegetal, con arreglo a los criterios del Convenio de la UPOV de 1991, protege a las variedades vegetales<sup>690</sup> que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables<sup>691</sup>; si bien dicho derecho tiene por objeto el material de reproducción de las mismas<sup>692</sup>. Este derecho

---

<sup>687</sup> Cfr. los arts. 23.3, 33.1 y 56.1.e) LOV.

<sup>688</sup> Cfr. los arts. 17.4, 19, 29.2 ROV

<sup>689</sup> En el art. 19.1 ROV se dispone que se crea un libro registro de licencias de explotación en el que se tomará razón de las licencias contractuales, las licencias obligatorias y las licencias obligatorias por dependencia. Dicho libro registro se ubicará en el órgano competente del Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación.

<sup>690</sup> El concepto de variedad vegetal que es susceptible de protección se recoge en los arts. 2 LOV y 5.2 RBC.

<sup>691</sup> Son los requisitos relativos a la distinción, homogeneidad y estabilidad conocidos por el acrónimo DHE en español y DUS (*distinction, uniformity and stability*) en inglés. Vid. *supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.

<sup>692</sup> Vid. *supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.1. A este respecto, cfr. los arts. 12.2 LOV y 13.2 RBC.

de propiedad industrial<sup>693</sup> se configura tanto en la ley española<sup>694</sup> como en la normativa comunitaria<sup>695</sup> en una doble vertiente positiva y negativa<sup>696</sup>. El aspecto positivo de este derecho supone que el titular del mismo pueda ejercitar las facultades reconocidas por ley sobre la obtención vegetal. Por el contrario, la faceta negativa supone que dicho propietario puede impedir que tales facultades puedan ser ejecutadas por terceros a menos que medie su autorización mediante el correspondiente contrato de licencia.

Los actos que requieren la autorización del titular de un derecho de obtención vegetal vienen indicados en los arts. 13.1 y 2 RBC y 12.1 y 2 LOV. Dichos actos constituyen un catálogo cerrado<sup>697</sup>, susceptible de ser

---

<sup>693</sup> Recordemos que el art. 1 RBC reconoce a la protección comunitaria única y exclusiva de las variedades vegetales como una propiedad industrial. Análogo reconocimiento se realiza en el art. 1.2 ROV donde se utiliza la expresión "*derecho de propiedad especial*".

<sup>694</sup> Cfr. el art. 12.1 y 2 LOV.

<sup>695</sup> Cfr. el art.13.1 y 2 RBC.

<sup>696</sup> En este sentido todos los autores, entre otras, SÁNCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*cit., p. 76 y BOTANA AGRA, FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 328. MASSAGUER FUENTES (*Los efectos de la patente en el comercio internacional*, cit., en general y más concretamente en pp. 38 y 53) viene a señalar que el acto administrativo por el cual se concede la patente tan solo le confiere al titular de la misma (el inventor) un derecho de exclusión frente a los terceros sobre la invención a la cual ya tenía derecho sobre ella en virtud del principio de libertad de empresa. Por ello, este autor suscribe la opinión de GÓMEZ SEGADÉ (FERNÁNDEZ NOVOA/GÓMEZ SEGADÉ, *La modernización del Derecho de patentes*, Madrid, Montecorvo, pp.235 y 236) en virtud de la cual califica la invención como un bien inmaterial sobre el que existe una facultad de explotación derivada del hecho de la creación y una facultad de impedir a terceros su explotación, que solo se adquiere con la concesión de la patente. Por tanto, el efecto de la patente es únicamente negativo. De forma más contundente, como ya vimos anteriormente (*Vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.1, en nota al pie), MASSAGUER FUENTES (*El contenido y alcance del derecho de patente*", cit., p. 174) sostiene posteriormente que el derecho a la patente queda configurado con un carácter exclusivamente negativo, esto es, como puro *ius prohibendi* y que carece de un componente positivo, esto es, de la atribución de una facultad de efectuar los correspondientes actos de explotación de la invención patentada.

<sup>697</sup> PALAU RAMÍREZ ("Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección", *RDM*, num. 280, 2011, p. 262) indica que las operaciones enumeradas en los arts. 13.1 y 2 RBC, 12 LOV y 14.1 del Convenio de la UPOV de 1991 tienen carácter taxativo. En relación a las patentes, MASSAGUER FUENTES (*El contenido y alcance del derecho de patente*", cit., p. 174) asevera, con apoyo en la jurisprudencia española, que el derecho de patente no se proyecta sobre cualquier acto de explotación o, de forma general, sobre cualquier aprovechamiento económico de la invención patentada, sino sólo sobre aquellos actos que se han incluido en el catálogo legal, que a estos efectos constituye un catálogo cerrado. Igualmente respecto a este derecho de propiedad industrial, manifiesta GÓMEZ SEGADÉ ("Panorámica de la nueva ley de patentes española", cit., p. 376) que a diferencia del art. 348 CC en donde se establece una fórmula general para delimitar el contenido del derecho de propiedad (*el propietario tiene derecho a gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes*), el contenido de la patente se describe enumerando las distintas

ampliado en virtud de la autorización contenida en el art. 14.4 del Convenio de la UPOV de 1991, relativa a “*actos suplementarios eventuales*”. Esta disposición habilita a los miembros de la citada organización internacional extender la autorización del obtentor para otros actos distintos de los mencionados en dichos preceptos. Hasta este momento no se ha hecho uso de esta posibilidad ni por parte del legislador comunitario<sup>698</sup> ni nacional.

Estos actos pueden ser licenciados en su totalidad sobre el derecho de obtención vegetal, en cuyo caso se tratará de una “licencia total”; o en su caso, uno o varios de ellos, lo que nos llevará a estar en presencia de una “licencia parcial”. Sobre este aspecto abundaremos más adelante dentro de este epígrafe. Desde esta premisa procedemos a continuación a examinar el contenido de cada uno de ellos, en aquellos aspectos que sean más relevantes:

#### a) Producción o reproducción (multiplicación)

No especifica ni el RBC ni la LOV qué actos integran la producción o la reproducción<sup>699</sup>. No cabe duda que dentro de su ámbito están comprendidas todas aquellas actuaciones que tengan por objeto la propagación de la variedad vegetal a través de la multiplicación<sup>700</sup> o la reproducción sexual<sup>701</sup>

---

facultades que corresponden a su titular. Sostiene este autor que dicha diferencia de trato tiene su origen en el carácter inmaterial del objeto de la protección que es la invención, lo que implica que haya de enumerar, para mayor precisión, las facultades que recaen sobre su representación externa.

<sup>698</sup> Tan sólo en el art. 13.4 RBC y en un ámbito distinto, se contiene una autorización para que mediante el desarrollo reglamentario previsto en el art. 114 RBC se dicten normas que permitan en casos específicos extender el derecho del obtentor a los productos obtenidos directamente de material de la variedad protegida, con las limitaciones que en el mismo se recogen (que se trate de productos que se han obtenido mediante el empleo no autorizado de material de la variedad protegida, y siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre dicho material). Hasta la fecha no se ha aprobado el citado reglamento de desarrollo que amplíe las facultades del obtentor.

<sup>699</sup> Así lo manifiesta VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 116, en relación al art. 13.2.a) RBC.

<sup>700</sup> Ya examinamos anteriormente (*cf.* Capítulo I, apartado B, epígrafe 1) que las variedades que se reproducen asexualmente prescinden de los órganos sexuales, ya que se crean nuevos ejemplares a partir de las partes de la variedad que son susceptibles de propagarse. SÁNCHEZ GIL (*La Protección de las obtenciones vegetales...cit.*, pp. 57 y 58) enumera los distintos métodos de multiplicación vegetativa que pueden ser utilizados de forma natural (estolones, bulbos y tubérculos) o bien de manera artificial (estacas, acodos e injertos). Indica VAN DER KOOIJ (*European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 116) que

con la finalidad de crear nuevos ejemplares destinados al cultivo de las mismas<sup>702</sup>. Por tanto se trataría de una actividad que se encontraría ubicada en una fase previa a la que desarrollan los agricultores mediante la plantación y siembra de los nuevos ejemplares que adquieren, con lo cual los destinatarios de las licencias serían las personas físicas o jurídicas que realizan estas actuaciones de propagación<sup>703</sup>, esto es los viveros y los multiplicadores.

Existe la duda de si dentro de las facultades de producción o reproducción del material de propagación de la variedad vegetal está incluido el cultivo de la misma. A diferencia de lo que acontece en el derecho a la patente en donde está reconocida al titular del mismo la facultad de excluir a los terceros que no cuenten con su consentimiento la utilización del objeto

---

dentro de la multiplicación asexual también estarían incluidas todas las técnicas relacionadas con los cultivos in vitro.

<sup>701</sup> Respecto a este sistema de propagación se utiliza los órganos sexuales de las plantas, a partir de los cuales surgen nuevos ejemplares, *vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 1.

<sup>702</sup> SANCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...cit.*, pp. 77 y 78, indica que la producción implica dos tipos de requisitos, uno de índole subjetiva referido a las condiciones necesarias para acceder a la categoría de productor, y de otro de naturaleza objetiva relativo a las condiciones que deben de cumplir las variedades incluidas en el proceso. Por lo que hace al requisito de tipo subjetivo, añade esta autora que la producción está integrada por distintas fases cada una de las cuales la desarrollan sujetos distintos, en donde estaría en un primer lugar los obtentores mediante técnicas de selección y mejora de vegetales, en segundo lugar los seleccionadores los cuales multiplican el material parental para producir material vegetal base (materia prima de elevado valor genético cuya comercialización como producto final resultaría antieconómica) y en el último eslabón de la cadena estarían los multiplicadores que son los que producen material certificado y apto para el cultivo a partir del material base. En España el RD 1891/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento para la autorización y registro de los productores de semillas y plantas de vivero y su inclusión en el Registro nacional de productores, viene a clasificar en su art. 3.1 los distintos tipos productores, que son los que siguen: a) Productor obtentor (son los que producen material parental o inicial de las variedades o clones obtenidas por ellos o de los que son causahabientes, previo trabajo de selección, y cuyo destino sea su multiplicación. Pueden producir asimismo semillas y plantas de vivero de base y, en su caso, de prebase), b) Productor seleccionador (son los que producen semillas o plantas de vivero de categoría inicial, base o prebase. También pueden producir semillas y plantas de vivero de las restantes categorías), c) Productor multiplicador (son los que producen, entre otras, semillas o plantas de vivero de categoría certificada como resultado de la multiplicación de semillas o plantas de vivero de base o, en su caso, de semillas certificadas. En el art. 3.3 RD 1891/2008 se autoriza que un mismo productor pueda estar registrado simultáneamente para una misma especie, como obtentor y como seleccionador.

<sup>703</sup> Como ya dijimos antes (*vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 1) el legislador español, con arreglo a lo previsto en el art. 16.4 ROV, concibe a la licencia como un contrato celebrado entre el obtentor y el productor sobre el material de reproducción, en virtud del cual los resultados de la propagación de dicho material estaría destinado a los agricultores los cuales utilizarán los nuevos ejemplares al cultivo y siembra.



patentado<sup>704</sup>, en la normativa que regula el derecho de obtención vegetal no se emplea el término “uso” de la variedad vegetal<sup>705</sup> lo que plantea el debate doctrinal de si esta facultad está integrada dentro del alcance de dicho derecho de propiedad industrial<sup>706</sup>.

La problemática que se suscita a este respecto, tiene una indiscutible trascendencia de orden práctico ya que lo que se discute es si el obtentor puede licenciar el uso de una variedad para que la misma sea objeto de cultivo a través de la respectiva plantación o siembra. La resolución de esta cuestión a su vez nos facilitará aclarar los difusos contornos entre el contrato de licencia y el de compraventa de la variedad vegetal protegida que será objeto de examen más adelante<sup>707</sup>, así como ciertas cuestiones relacionadas con el agotamiento en relación a determinadas especies vegetales<sup>708</sup>.

Sobre esta cuestión cabe destacar que los tribunales españoles en diversas resoluciones no han dudado en apreciar la existencia de infracción por

---

<sup>704</sup> Cfr. el art. 50.1.a) LP. En igual sentido el art. 28 ADPIC.

<sup>705</sup> Cfr. los arts. 14.1.i) del Convenio de la UPOV de 1991, 13.2.a) RBC y 12.2.a) LOV.

<sup>706</sup> CIOPORA (*GREEN PAPER...*, cit., pp. 37-39) señala que con arreglo a lo previsto en el art. 27.3.b) ADPIC un sistema eficaz *sui generis* sobre las variedades vegetales debería de comprender el uso de las mismas al objeto de equiparar el derecho de obtención vegetal con el derecho a la patente donde expresamente sí se reconoce esta facultad. A juicio de esta organización, esto supondría el reconocimiento a emplear la obtención vegetal no sólo para la producción de material de propagación mediante la reproducción o multiplicación de la misma (el cual será utilizado por los agricultores para su cultivo), sino también la utilización de la variedad protegida para la producción comercial del material cosechado al cual debería de extenderse igualmente la protección tal como acontece en la patente. Igualmente dicha organización internacional en el documento *CIOPORA POSITION PAPERS ON IP, Minimum Distance, The Scope of the Right, Breeder's Exemption, Exhaustion* pp. 1, 3 y 4 reclama que dentro del alcance del derecho de obtención vegetal ha de incluirse el uso del material de propagación para la producción del material de la cosecha (disponible en [http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/CIOPORA\\_Papers/CIOPORA\\_Position\\_Papers\\_on\\_IP\\_2014/CIOPORA\\_Positions\\_on\\_IP\\_2014\\_with\\_COVER.pdf](http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/CIOPORA_Papers/CIOPORA_Position_Papers_on_IP_2014/CIOPORA_Positions_on_IP_2014_with_COVER.pdf), consultada el 27 de junio de 2015).

<sup>707</sup> Vid. *infra*, Capítulo II, apartado C, epígrafe 2.

<sup>708</sup> No es lo mismo por ejemplo vender una determinada variedad de mandarina a un agricultor que licenciar el derecho de obtención vegetal sobre esa misma especie vegetal donde el obtentor conservará mayores facultades de control sobre la misma a través del contrato de licencia. Pensemos, por ejemplo, que por medio de un contrato de licencia se pueden imponer determinadas restricciones a la producción del material que se haya de cosechar con la finalidad de mantener la calidad del mismo (siempre y cuando no vulneren las normas del Derecho de la competencia), limitaciones éstas que no se pueden articular a través de un contrato de compraventa al ser un contrato de “tracto único”, en el cuál se realiza una transferencia definitiva del dominio de la planta en cuestión.

quienes explotan la obtención vegetal mediante su cultivo sin contar con la preceptiva autorización<sup>709</sup>, si bien es en la SAAPP Valencia de 22 de diciembre de 2011 en donde se aborda de forma explícita la problemática cuando en dicha resolución judicial se define el término "producción" diferenciándolo al mismo tiempo del vocablo "reproducción" al objeto de entender que la explotación comercial de una variedad para la obtención de frutos está dentro del alcance del derecho del obtentor<sup>710</sup>. Desde esta premisa resultaría que el concepto de producción sería equivalente al uso de la variedad, o del derecho que protege a la misma con la finalidad de generar el producto de la cosecha cuyo destino sería el consumo, y no el material de propagación el cual se emplearía en un nuevo ciclo de cultivo. Con esta interpretación se protege el derecho de obtención vegetal de forma más completa ya que permitiría la concesión de licencia directamente

---

<sup>709</sup> Cfr. SAAPP Zaragoza de 2 de julio de 2007 y SAAPP Murcia de 3 de marzo de 2011 las cuales hacen referencia al cultivo de unas variedades de nectarinos que habían sido explotadas comercialmente mediante su cultivo (en el periodo provisional en el caso de la primera de ellas) sin contar, respectivamente, con la autorización del solicitante del título de obtención vegetal en el supuesto resuelto por la primera sentencia, o del titular del derecho de obtención vegetal, en el conflicto contemplado en la segunda resolución judicial. Vid. PALAU RAMÍREZ "Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud", *RDM*, num. 266, 2007, pp. 1103-1122 y "Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal...", cit. pp. 256-269.

<sup>710</sup> En el FD Tercero de la SAAPP Valencia, citado en el texto se recoge lo siguiente: *"Ha sido acreditado que con posterioridad al momento en que se consolida la titularidad de la variedad vegetal, ha tenido lugar la producción de fruta y su consecuente comercialización por el demandado, sin el consentimiento de quien ostenta el derecho de exclusiva sobre la variedad controvertida. Entendemos que es de aplicación en este momento temporal el contenido del art. 94 del Reglamento pues en el ámbito de infracción que contempla en su apartado 1.a) ("toda persona que sin estar legitimada realice alguna de las operaciones mencionadas en el apartado 2 del art. 13 en relación con una variedad para la que se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal") se encuentra "la producción" en sentido diverso y no propiamente sinónimo de la "reproducción (multiplicación)" en los términos que establece el art. 13.2, dado que por producción se entiende (en la 22ª Edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española) la "suma de los productos del suelo o de la industria".*

*Discrepamos, por ello, de la afirmación que se contiene en la sentencia apelada (FJ1º) en orden a que el demandado no ha realizado después del 16 de febrero de 2006 ninguno de los actos mencionados en el art. 13.2 del Reglamento e igualmente discrepamos en orden a que la protección respecto del material cosechado sea una excepción al régimen general de protección, pues entendemos que la protección al titular del derecho de explotación se extiende también al producto de la cosecha de forma subsidiaria en los términos prevenidos legalmente - que no es lo mismo que como excepción al ámbito de protección general".*

La SAAPP Murcia de 7 de junio de 2012 confirma la dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Murcia de 10 de junio de 2010 que entendió que la producción y comercialización de la fruta de la variedad protegida "Nadorcott" a partir de la fecha de la efectividad de la titularidad de tal obtención vegetal constituye un acto prohibido incardinado en el citado art. 13.2 RBC.

por parte del obtentor a los agricultores controlando de forma directa el uso que se realice de la variedad<sup>711</sup>.

La controversia está sujeta al oportuno debate doctrinal derivada de la redacción del texto del Convenio de la UPOV de 1991<sup>712</sup>, que al emplear en su art. 14.1.i) los términos "producción o reproducción (multiplicación)", sin definir dichos conceptos, nos plantea la duda de si el primero de ellos integra la facultad de cultivar la variedad protegida. No obstante el hecho de que ambas palabras estén separadas por la conjunción disyuntiva "o", nos lleva al razonamiento de que se trata de dos actividades

---

<sup>711</sup> El art. 14.4 del Convenio de la UPOV de 1991 que lleva por título "Actos suplementarios eventuales" viene a establecer que "Cada parte Contratante podrá prever que, a reserva de lo dispuesto en los arts. 15 y 16, también será necesaria la autorización del obtentor para actos distintos de los mencionados en los puntos i) a vii) del párrafo 1) a)". Los actos a que se refiere los puntos i) a vii) del párrafo 1) a) del art. 14.1, a) del Convenio de la UPOV de 1991 son los relativos a la producción o la reproducción (multiplicación), preparación a los fines de la reproducción de la multiplicación, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación y la importación.

Esta disposición (art. 14.4) del Convenio de la UPOV permitiría que por parte de la Unión Europea y del Estado Español mediante la modificación normativa oportuna introdujera como acto para los cuales se precisa la autorización del obtentor el uso del material de propagación para los fines de la producción, solucionando de esta forma el sentido interpretativo que ha de atribuírsele al término "producción".

<sup>712</sup> Los antecedentes normativos tampoco nos ayudan mucho ya que el art. 5.1 del Convenio de la UPOV de 1961, al establecer el alcance del derecho de obtención vegetal, exige la autorización del obtentor, entre otros actos, para la producción con fines comerciales del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad; es decir, lo que está sometido al consentimiento del titular es la propagación de la variedad protegida con una finalidad comercial, utilizándose a tales efectos el término "*producción*". De ahí que no sea precisa dicha autorización para la multiplicación o reproducción realizado por el propio agricultor cuando el destino del producto final sea su propia plantación o siembra, lo que supone el reconocimiento del privilegio del agricultor de forma implícita para todas las especies protegidas. Dicho con otras palabras, el Convenio de 1961 parte de una configuración del derecho de obtención vegetal en virtud de la cual está sujeto a autorización la propagación de las variedades vegetales protegidas, la cuales una vez que son vendidas a los agricultores para su cultivo, pueden utilizar el producto de la cosecha para un nuevo ciclo de cultivo sin necesitar de contar de nuevo con el consentimiento del obtentor. De esta forma quedaría excluido del ámbito del obtentor el cultivo de la variedad, ya que no existe ningún impedimento legal para que una obtención vegetal pueda ser empleada en sucesivos ciclos de cultivo. Por tanto, el término producción equivale a propagación, esto es reproducción o multiplicación de la variedad protegida, siempre que se haga con fines comerciales, esto es, que las variedades propagadas se destinen a su venta a los agricultores para su cultivo. Como bien sabemos el Convenio de la UPOV de 1991 refuerza los derechos de obtención vegetal, no solo ampliando el catálogo de actos para los cuales se requiere el consentimiento del titular de la variedad, sino también y más específicamente diferenciado la producción del material vegetal de la reproducción del mismo (sin necesidad de que ninguno de éstos actos tenga una finalidad comercial, tal como exige el Convenio de la UPOV de 1961), al tiempo que se reduce el privilegio del agricultor a determinadas especies, el cual se configura como una excepción al principio del agotamiento del derecho de obtención vegetal, limitando el alcance de dicho derecho de propiedad industrial, el cual no se extienden a las nuevas reproducciones o multiplicaciones de las variedades beneficiadas por el citado privilegio [cfr. los arts. 16.a) RBC y 16.1.a) LOV].

diferenciadas<sup>713</sup> como así lo entendió la SAAPP Valencia de 22 de diciembre de 2011<sup>714</sup>, máxime cuando al vocablo "reproducción" se acompaña entre paréntesis la palabra "multiplicación". De esta forma hemos de entender que el concepto de producción es diferente al de reproducción, ya que este último es equivalente al de multiplicación, haciéndose referencia con ello a la propagación del material vegetal de las variedades vegetales según se realice con sus órganos sexuales (reproducción), o se efectúe prescindiendo de ellos (multiplicación).

La UPOV de forma muy tímida parece inclinarse por esta línea interpretativa de diferenciar como conceptos distintos los de producción y reproducción cuando en sus notas explicativas<sup>715</sup> al suministrar los ejemplos de las condiciones y limitaciones que puede imponer el obtentor a los actos que están sujetos a su autorización, se refiere a la remuneración, la cual puede graduarse en función, entre otros criterios, "*al área sembrada con el material de reproducción o multiplicación*". Con ello la UPOV entiende que el cultivo mediante la plantación o siembra de una obtención vegetal es un acto que ha de ser autorizado por el titular de la misma, como se deduce del hecho de que la extensión superficial de la siembra puede determinar la cuantía de los cánones a pagar por el licenciatarario. No obstante el empleo de los términos producción y reproducción (multiplicación) en el texto del Convenio de la UPOV de 1991, que se transcribe literalmente en el RBC y la LOV, se presta a la consiguiente confusión conceptual que sería deseable fuese superada por dicha organización internacional mediante la oportuna nota explicativa al no proporcionarse por los textos normativos ninguna definición de los mismos<sup>716</sup>.

---

<sup>713</sup> Que sean actividades diferentes no obsta a que las mismas se desarrollen directamente sobre el material de reproducción o multiplicación, si bien la producción tendrá por objeto la obtención de material vegetal para su consumo (producto de la cosecha), propio o de terceros, mientras que la propagación (reproducción o multiplicación) tendrá por finalidad la obtención de material vegetal para su cultivo.

<sup>714</sup> Cfr. el FD Tercero (apartado 3.2) de la sentencia.

<sup>715</sup> Cfr. UPOV "*Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones...*", cit., p.5.

<sup>716</sup> Buen ejemplo de la confusión conceptual que se puede generar al respecto lo constituye el art. 24.1 LPSV cuando define la producción como "*el conjunto de operaciones encaminadas a multiplicar y acondicionar las semillas y plantas de vivero para efectuar siembras o plantaciones*", con lo cual en el ámbito de aplicación de esta ley, las actividades de plantación y siembra están excluidas de dicho concepto al no estar integradas dentro del

No obstante, la cuestión dista de ser pacífica en cuanto existen autores que sostienen que los actos sobre los cuales se proyecta el derecho de exclusiva del obtentor son las operaciones relacionadas en todo caso con el material de reproducción o multiplicación, ya que este derecho no tiene por objeto las operaciones de obtención de fruto ni de comercialización de las cosechas derivadas del material<sup>717</sup>. A juicio de esta parte de la doctrina, con este posicionamiento el derecho del obtentor quedaría centrado en el material de reproducción y no en el fruto el cual quedaría fuera del alcance del mismo. Esta opinión se sustenta en la idea de que la norma no contempla la posibilidad de extender el derecho del obtentor al fruto de la planta si respecto de la misma ya percibió el pago del primer *royalty* en el momento de la multiplicación o reproducción, lo cual tendría su soporte en el art. 16 RBC<sup>718</sup>.

Sin embargo no podemos compartir dicha opinión por diversos motivos. En primer lugar si el alcance del derecho de obtención vegetal abarca el uso de la variedad con la finalidad de producir frutos, en ningún caso se está incluyendo dentro del derecho de exclusiva del mismo al producto de la cosecha el cual quedaría fuera del ámbito del citado derecho. Dicho con otras palabras, el agricultor al cual se le concede una licencia de un derecho de obtención para el cultivo de una determinada variedad, sería el propietario de los frutos obtenidos por la puesta en producción de la misma, sin que sobre los mismos tenga nada que autorizar el obtentor. En segundo

---

termino producción. De esta forma, en la legislación española, el término "*producción*" no es unívoco, ya que el sentido del mismo es diferente en la normativa sobre los derechos de obtención vegetal (LOV y ROV) del que se establece en las reglas destinadas a controlar la comercialización del material vegetal (LPSV y RPLSV).

Sin embargo cabe destacar que la LPSV tiene por objeto según su art. 1 la de "*establecer el régimen jurídico aplicable a la producción destinada a la comercialización y a la comercialización de la semillas y plantas de vivero, regular las condiciones de conservación y utilización de los recursos fitogenéticos y determinar el procedimiento de inscripción de las variedades comerciales en el correspondiente registro*". Quiero ello decir que la finalidad de dicha norma es regular la comercialización del material de propagación, y no estrictamente el uso que del mismo se realice. Dentro de ese contexto legal, en esa norma el termino "*producción*" sí equivale a multiplicación y reproducción.

<sup>717</sup> SALDAÑA VILLOLDO ("La protección provisional del obtentor de una variedad...", cit., pp. 68 y ss.) quien señala que del art. 13 RBC se deduce que los derechos del titular comunitario son derechos relacionados *prima facie* con la generación de individuos de la variedad y no con la producción de cosechas derivadas de la planta.

<sup>718</sup> *Cfr.* SALDAÑA VILLOLDO ("La protección provisional del obtentor de una variedad...", cit., pp. 68 y ss.).

lugar, no es suficiente el argumento del agotamiento del derecho de obtención vegetal en base al art. 16 RBC respecto a aquellos agricultores que hayan pagado la compra del material de reproducción dada la amplia casuística existente. Consideramos que el autor parte del supuesto en el que el productor o agricultor procede a la adquisición del material vegetal de un vivero autorizado por el obtentor para que proceda a su multiplicación y venta. En este supuesto no cabe duda de que el titular del derecho de obtención vegetal consigue su remuneración del vivero que es quien retribuirá al mismo por la concesión de la referida licencia, lo que le permitirá multiplicar el material y proceder a la venta de las plantas. Pero la realidad es bastante más compleja que esa situación ideal. Puede acontecer, como de hecho sucede, que el agricultor ha conseguido las plantas de forma ilícita, dada la facilidad con la que este es susceptible de propagarse en numerosas especies. En este caso, para que agricultor no infrinja el derecho de obtención vegetal deberá de obtener una autorización del titular de la misma, la cual normalmente se conferirá a cambio de la oportuna contraprestación. Existirán otros supuestos en los que el vivero tan solo estará autorizado para la multiplicación del material vegetal el cual será entregado al obtentor en el marco de una gestión que dicho vivero realice para el citado obtentor. En este caso será el obtentor el que posteriormente suministre el referido material vegetal al agricultor obteniendo la oportuna compensación económica en el marco de un contrato de licencia<sup>719</sup>. Será, pues, en el seno de la relación contractual entre el titular de la variedad y el agricultor en donde se produzca el agotamiento porque de éste último percibirá la justa retribución por su esfuerzo investigador, nunca recibirá del vivero multiplicador compensación económica alguna. Todo lo contrario deberá pagar al mismo la contraprestación oportuna por la realización del servicio de multiplicación a tal efecto prestado.

Por ultimo, cabe recordar que no entra dentro del ámbito de protección del derecho del obtentor en base a los arts. 15.a) RBC y LOV todo acto de producción o reproducción de una variedad vegetal con una finalidad

---

<sup>719</sup> Sobre la forma de instrumentar este contrato y su delimitación del de compraventa, *vid. supra*, Capítulo II, apartado C, epígrafe 2.

estrictamente privada y carente por ello del objetivo de explotarla comercialmente, como acontece en los supuestos en los que un agricultor realizara dichos actos en un ámbito de subsistencia personal o familiar<sup>720</sup>

#### b) Acondicionamiento con vistas a la propagación

Se contiene esta facultad, respectivamente, en los arts. 13.2.b) RBC y 12.2.b) LOV<sup>721</sup>, la cual se corresponde con la contenida en el art. 14.1.ii) del Convenio de la UPOV de 1991. Como muy bien se transcribe en el texto del Convenio de la UPOV se trata de la preparación del material<sup>722</sup> de reproducción o de multiplicación con la finalidad de utilizarlo en la

<sup>720</sup> En este sentido VAN DER KOOIJ (*European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 141) en base al documento WIPO-UPOV/SYM/03/1, "Evolución de la biotecnología vegetal en el marco internacional", *Simposio Ompi-Upov sobre los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la biotecnología vegetal*, p. 9, párrafo 19 disponible [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2003/wipo\\_upov\\_sym\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2003/wipo_upov_sym_1.pdf) (consultada el 9 de octubre de 2012). Nuestros tribunales ya se han pronunciado sobre este particular, reconociendo que no es exigible una autorización del obtentor para aquellos supuestos en los que el agricultor utilice una determinada obtención vegetal cuyos frutos serán el consumo propio y no la comercialización tal como se recoge en la SAAPP Granada de 28 de junio de 2013 (FD cuarto) en donde se indica "... lo que es más rotundo y decisivo en el caso de autos, cual es el hecho de que salvo la pequeña explotación agrícola para consumo del propio agricultor (art. 15 de la Ley 3/2000), sin comercialización de ningún tipo, no es permitido, fuera de este supuesto -que no es el caso del apelante que cuenta con una explotación de la que obtiene 240.000 kilos anuales- llevar a cabo cualquier acto incurso dentro del artículo 13 del Reglamento comunitario o su equivalente en el artículo 12 de la Ley nacional 3/2000, de 7 de enero, sin la previa autorización, acuerdo o licencia del obtentor y, en su nombre, del licenciataria, lo que se extiende a: La producción o la reproducción (multiplicación). El acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación. La oferta en venta. La venta o cualquier otra forma de comercialización. La exportación. La importación, o La posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a) a f)".

<sup>721</sup> La redacción de la norma española (art. 12.2.b LOV) varía ligeramente respecto a la contenida en el reglamento comunitario (art. 13.2.b) RBC) ya que en esta se hace alusión al "acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación".

<sup>722</sup> VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 117, señala que dentro del acondicionamiento se pueden incluir las siguientes actividades: la limpieza, desinfección, la clasificación del material vegetal. En España el Real Decreto 1709/1997, de 14 de noviembre por el que se regula el acondicionamiento de granos destinados a la siembra (producidos por los propios agricultores y que van a ser empleados por los mismos en la siembra de sus propias explotaciones, *cfr.* el art. 1) define en el art. 2.3 el acondicionamiento de los granos como las operaciones de limpieza, clasificación, tratamiento o cualquier otra necesaria, con el fin de adecuarlos para la siembra. Igualmente en dicho art. 2.3 y 4 se recogen los conceptos de limpieza y clasificación por una parte y por otra, la de tratamiento. Las operaciones de limpieza y clasificación serían aquellas encaminadas a separar las impurezas (materia inerte, restos vegetales diversos, granos partidos, etc.) y los granos pertenecientes a otras especies distintas de aquellas que van a ser destinadas a la siembra). El tratamiento consistiría en la aplicación de cualquier sustancia o ingrediente activo destinado a combatir agentes nocivos para los vegetales y productos vegetales o prevenir su acción; favorecer o regular la producción vegetal o aditivos, tales como colorantes, repelentes con objeto de cumplir prescripciones reglamentarias u otras finalidades.

propagación de la variedad protegida, por tanto estamos ante una actividad previa e íntimamente ligada a la reproducción de la obtención vegetal, y que debe ser objeto de una autorización expresa del titular de la variedad vegetal<sup>723</sup>

### c) Oferta en venta

Respecto a la oferta en venta que se regula en los arts. 13.2.c) RBC<sup>724</sup> y 12.2.c) LOV, dos cuestiones se suscitan en relación a la misma.

La primera de ellas es de carácter genérico, y es la que concierne a la acotación del concepto de oferta<sup>725</sup>. A tal efecto, siguiendo la opinión de Díez Picazo, el cual señala que la oferta es una declaración de voluntad en la que el oferente manifiesta su intención de alcanzar la formación de un contrato estableciendo los requisitos necesarios de tal forma que éste quedará perfeccionado si recae la aceptación<sup>726</sup>, podríamos distinguir la oferta de la propuesta de contrato que no tiene la virtualidad jurídica de perfeccionar el mismo en caso de que medie la aceptación del destinatario de la misma, ya que esta última se trataría de una invitación para ofrecer<sup>727</sup>. La dificultad surgirá en la práctica a la hora de diferenciar ambas,

---

<sup>723</sup> Según WUESTHOFF, LEBMANN Y WÜTENBERG (*Handbuch zum deutschen und europäischen Sortenschutz*, Wiley-VCH, Weinheim, 1999, p. 194., citado por PALAU RAMÍREZ ("Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal...", cit., p. 262) la necesidad de autorización parece hacerse depender únicamente de que el acondicionamiento del material sea realizado para conseguir la multiplicación de la variedad, sin necesidad de que el material de multiplicación resultante haya de introducirse en el mercado.

<sup>724</sup> La versión en español del reglamento comunitario que ofrece el DOCE de 1 de septiembre de 1994 utiliza la expresión "*puesta en venta*", su traducción al inglés es *offering for sale*, que se corresponde con la expresión "*oferta en venta*", que es utilizada por la norma española, y que es sin duda más ajustada desde el punto de vista de la terminología jurídica.

<sup>725</sup> MASSAGUER FUENTES (El contenido y alcance del derecho de patente", cit., pp. 177 y 178) respecto a los apartados a), b) y c) del art. 50.1, LP, los cuales hacen referencia al ofrecimiento del objeto patentado, del procedimiento patentado o de los productos obtenidos directamente por el procedimiento objeto de la patente, señala que comprenden cualquier actividad por medio de la cual (individualizada o masivamente) se propone a un tercero o se incita a un tercero a solicitar la introducción en comercio y, por lo tanto, la transmisión del aprovechamiento efectivo del objeto en cada caso protegido mediante la patente, cualesquiera que sea la naturaleza del negocio jurídico a través de la cual se fuerza se formaliza esa transmisión (compraventa, arrendamiento, licencia, donación, comodato, etc.).

<sup>726</sup> Cfr. DÍEZ PICAZO ("Introducción teoría del contrato", *Fundamentos del Derecho patrimonial*, Vol. I, Thomson Civitas, Madrid, sexta edición, 2007, pp. 330 y ss.)



lo que únicamente se podrá llevar a cabo mediante la oportuna tarea interpretativa a tenor de las circunstancias presentes en cada caso.

La oferta<sup>728</sup> se podrá realizar por cualquier medio que llegue a los terceros interesados al objeto de que los mismos puedan prestar el oportuno consentimiento, como pueden ser catálogos, periódicos, mercados e inclusive a través de páginas web<sup>729</sup>, siendo este último procedimiento cada vez más frecuentemente utilizado

La segunda cuestión, más específica del derecho de obtención vegetal, es que tanto el reglamento comunitario como la normativa nacional<sup>730</sup> se

---

<sup>727</sup> MIRANDA SERRANO ("La oferta publica de contrato: entre la solución vienesa y el criterio tradicional español", *RdP*, num. 27, 2011, p. 72) indica la trascendencia practica que tiene la cuestión de si las propuestas comerciales no dirigidas a personas determinadas carecen o no de eficacia jurídica dado que en el tráfico comercial es frecuente que los empresarios dirijan sus propuestas comerciales al público en general, siendo relevante dilucidar si tales propuestas constituyen meras invitaciones a ofrecer o se trata, en cambio, de genuina ofertas negociales. Las consecuencias jurídicas de una u otra solución son diferentes, ya que si se trata de meras invitaciones de ofrecer, los empresarios proponentes siempre tiene las manos libres para decidir su vinculación negocial una vez que emitan declaraciones de voluntad conformes con sus propuestas. En cambio, si reciben la consideración de genuinas ofertas de contrato, quedarán vinculados contractualmente con quienes acepten sus propuestas negociales.

<sup>728</sup> En Alemania y Holanda tienen una gran importancia las subastas de especies de carácter ornamental porque a través de ellas se canaliza un importante volumen de comercialización de dichas obtenciones vegetales evitando con ello la vulneración de los derechos de obtención vegetal por parte aquellas compañías que introducen en el mercado material vegetal adquirido o propagado ilegalmente como señala WÜRTEMBERGER, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 197 [ *Vid.* CIOPORA, *Why infringement of IP-rights should concern everybody*, p. 5, disponible en [http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2007/neu/CIOPORA\\_Strategy\\_paper\\_on\\_the\\_negative\\_effects\\_of\\_infringements\\_of\\_Plant\\_Variety\\_Rights.pdf](http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2007/neu/CIOPORA_Strategy_paper_on_the_negative_effects_of_infringements_of_Plant_Variety_Rights.pdf) (consultada el 20 de julio de 2012)].

En España, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista en su art. 56.1 configura la pública subasta (dentro del ámbito de aplicación de dicha ley) como una oferta publica e irrevocable de venta de un bien (sobre esta tipo de venta en pública subasta, *vid.* DOMÍNGUEZ PÉREZ, *La Venta en Pública Subasta en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009 y CAMARA ÁGUILA, *La venta voluntaria en pública subasta en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista*, Comares, Granada, 2004). A este respecto CARRASCO PERERA (*Derecho de contratos*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2010, pp. 180 y 189) señala que en las subastas no existe una regla determinada por la que haya de reglamentarse y habrá que estar en cada caso a las normas internas del agente organizador de la subasta. A falta de éstas, habría que suponer que el agente subastador no está haciendo una oferta, sino invitando a la compra, y que puede rechazar todas las posturas y retirar el bien, sin que el art. 56.1 LOCM sea decisivo porque tan solo se refiere a un tipo determinado de subastas, pero no impone que todas la subastas deban llevarse a cabo como ofertas irrevocables.

<sup>729</sup> Respecto a estos medios de realizar la oferta en venta, *cfr.* VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 117.

refieren tan solo a la oferta en venta, sin que se haga alusión a cualesquiera otros tipos de contratos que se puedan celebrar, como podría ser la permuta o la donación. No podemos desconocer que el apartado c) de los arts. 13.2 RBC y 12.2 LOV están íntimamente vinculados con el apartado d) de dichos preceptos, los cuales hablan de venta o cualesquiera otra forma de comercialización, lo que nos llevaría a entender que sería preciso la autorización del obtentor para la oferta de la variedad vegetal protegida para su venta así como por cualquier otro título que suponga su comercialización, término éste cuyo alcance concreto veremos a continuación en el siguiente apartado.

#### d) La venta o cualquier otra forma de comercialización

Tanto la normativa comunitaria como la nacional utilizan una terminología prácticamente idéntica ya que se refieren a la venta o comercialización. La primera cuestión que se suscita es que si bien es pacífico lo que ha de entenderse por "venta"<sup>731</sup> no se puede predicar lo mismo respecto del vocablo "comercialización",<sup>732</sup> pues existen otros contratos como son la donación, la permuta o el arrendamiento<sup>733</sup> que no son específicamente

---

<sup>730</sup> Los arts. 13.2.c) RBC y 12.2.c) LOV recogen en su literalidad el art. 14.1.iii) del Convenio de la UPOV de 1991.

<sup>731</sup> En el Código Civil español se define el contrato de compraventa en su art. 1445, en donde se dispone que es aquél por el que unos de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Señala DÍEZ PICAZO ("Las particulares relaciones obligatorias", *Fundamentos del Derecho patrimonial*, Vol. IV, Thomson Reuters Civitas, Madrid, pp. 45 y 46) que la compraventa realiza la función primordial de intercambio de los bienes, que constituye una necesidad económica primordial. Añade este autor que a diferencia de la permuta en donde el intercambio de cosa por cosa determina un buen número de dificultades pues suponen el encuentro entre dos necesidades de los bienes que se truecan y una práctica equivalencia entre los bienes permutados, en la compraventa dichos inconvenientes se pueden superar con la aparición del dinero como signo y medida de valor.

<sup>732</sup> En la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, disponible en <http://www.rae.es/rae.html> (consultada el 30 de septiembre de 2012) se define a la palabra comercializar, como: 1) Dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta, 2) Poner a la venta un producto.

<sup>733</sup> Es frecuente que en el sector agrario se realicen donaciones (caracterizadas por su naturaleza gratuita) así como permutas de obtenciones vegetales entre los agricultores. Más extraño resulta el arrendamiento de una variedad vegetal debido a que la especial naturaleza de la misma se adapta mal a esta figura contractual al tratarse de materia viva, y que obligaría el arrendatario a la devolución de la variedad arrendada en el mismo estado que la recibió a la terminación del contrato en virtud de lo ordenado en el art. 1561 CC que sería

mencionados en los arts. 13.2.d) RBC y 12.1.d) LOV generando con ello la duda si los mismos están integrados dentro del citado término<sup>734</sup> y precisan, por ello, la oportuna autorización del obtentor.

Para afrontar esta problemática debemos de partir de dos presupuestos: En primer lugar, la lista de actos para los cuales se precisa la oportuna autorización contenidas en los arts. 13.2 RBC y 12.1 LOV constituye una lista cerrada que está en consonancia con el art. 14.1 del Convenio de la UPOV de 1991. Y en segundo lugar, ni el legislador comunitario ni el nacional han hecho uso de la facultad contenida en el art. 14.4 de dicho convenio internacional, en donde se permite a los Estados miembros de la UPOV, ampliar los actos que requieran el consentimiento del obtentor respecto a los enumerados en el art. 14.1 del citado texto normativo<sup>735</sup>.

Cabe destacar que tanto el Reglamento Base Comunitario como la normativa española nos proporcionan elementos suficientes para realizar una labor interpretativa a este respecto. Así, en relación al requisito de la novedad, el art. 10 RBC exige para que una variedad se considere nueva que los componentes de la variedad o el material cosechado de dicha variedad no se hayan vendido o cedido a terceros por el obtentor o con su consentimiento para fines de explotación de la variedad en los plazos previstos en dicho precepto desde la fecha de presentación de la solicitud; igualmente la normativa española señala en el art. 6 LOV, que la variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud del título de obtención vegetal, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de la cosecha no ha sido vendido o entregado a terceros por el obtentor o con su consentimiento para la explotación de la variedad, o habiéndolo sido, no hayan transcurrido los plazos indicados en

---

aplicable analógicamente, pudiendo por otra parte entrar en juego lo ordenado en el art. 1545 CC que dispone que los bienes fungibles que se consuman con el uso no pueden ser materia de este contrato. Sin embargo desde el punto de vista de la técnica jurídica no es descartable la celebración de un contrato de arrendamiento que tuviera por objeto determinadas variedades vegetales, como pudiera acontecer con algunas especies ornamentales de especial valor, siempre que fuera factible su devolución en el mismo estado en que se entregó.

<sup>734</sup> En este sentido, VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 117.

<sup>735</sup> El art. 14.4 del Convenio de la UPOV de 1991 lleva por título "Actos suplementarios".

la citada norma. Es decir, tanto en la reglamentación comunitaria como en la nacional, los actos que determinan la pérdida del requisito de la novedad son además de la venta, la cesión, según el Reglamento Base; o la entrega, según la ley española, tanto del material de multiplicación como del material cosechado o producto de la cosecha siempre que se hagan con la finalidad de explotar la variedad. Por tanto será precisa la autorización del obtentor no en función de la naturaleza del acto en cuestión sino de la finalidad que tenga esa cesión o entrega del material vegetal, ya que si las mismas se realizan para obtener un rendimiento económico<sup>736</sup> de la variedad será imprescindible contar con dicho consentimiento<sup>737</sup>. Por ello, no ha de existir duda de que toda permuta o donación del material de propagación o del producto de la cosecha requerirá esta autorización si quien recibe dicho material pretende explotar la variedad en cuestión<sup>738</sup>.

Sentado lo anterior, cabría cuestionarse, si a pesar de lo literalmente recogido en los arts. 13.2.d) RBC y 12.1.d), sería necesaria la autorización del obtentor para toda venta de material de propagación. Pensamos que no, ya que si la venta de la variedad vegetal no tiene por objeto la de explotar comercialmente la misma sino atender una finalidad estrictamente privada, no se habrá de contar para ello con el consentimiento del propietario de la misma con arreglo a lo previsto en los arts. 15.a) RBC y LOV como puede acontecer en los supuestos de venta entre particulares de una variedad ornamental para un jardín privado<sup>739</sup>.

---

<sup>736</sup> En sentido análogo SANCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 80 y ss. Nos indica que la comercialización de una variedad incluye cualquier utilización de la misma que no tenga carácter privado, sino que tenga lugar en el marco de una actividad profesional, que conlleve la obtención de una ganancia, incluyendo dentro de dicho término no solo a la compraventa, sino al arrendamiento que permita su explotación económica así como cualquier otra cesión que tenga dicha finalidad.

<sup>737</sup> Como ya vimos anteriormente (*vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 1) el término "explotación", es el elemento que nos permite aproximarnos al concepto del contrato de licencia allí recogido, y que se fundamenta en la idea de obtener un rendimiento económico sobre una variedad vegetal protegida.

<sup>738</sup> Con un carácter más preciso se define el concepto de comercialización en los arts. 24.2 LPSV y 3.10, a) RLPSV, como: "La venta, la tenencia destinada a la venta, la oferta de venta y toda cesión o entrega o transmisión con fines de explotación comercial, de semillas o de plantas de vivero, incluido cualquier consumidor, a título oneroso o no". En dicho preceptos es la finalidad de la operación la que determina la inclusión o no dentro del concepto comercialización.

<sup>739</sup> En este sentido SANCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 81.

## e) La exportación y la importación

La exportación supone la salida de la variedad fuera del territorio en donde se encuentra protegida; por contraposición, la importación constituye la introducción de la misma en el espacio territorial donde surte efectos el citado derecho propiedad industrial. Ambas facultades<sup>740</sup> han sido incluidas dentro del catálogo de actos respecto a los cuales se precisa la autorización del obtentor por cuanto el ejercicio de la mismas conlleva la explotación de la variedad protegida mediante la introducción en el comercio<sup>741</sup>.

Por otra parte, tenemos que recordar que el derecho de obtención vegetal tiene por objeto la protección del material de reproducción o multiplicación de la variedad inscrita, sin que se extienda al producto de la cosecha o a los productos fabricados a partir de ésta salvo en los casos previstos en la propia normativa<sup>742</sup>, lo que en base a dicho planteamiento ha llevado a

---

<sup>740</sup> Respecto al tránsito de obtenciones vegetales que atraviesan el territorio protegido cuando el origen y destino de las mismas está fuera del citado ámbito geográfico, podemos señalar, sin adentrarnos en la polémica de si dicha actividad está incluida o no dentro del *ius prohibendi* del titular de la protección, que sería aplicable a las mismas la posición que nuestros tribunales comunitarios vienen manifestando en relación a otros derechos de propiedad industrial de que no puede ser impedido el citado tránsito en virtud de las normas de protección aduanera en base a una presunta infracción (las normas aduaneras son el derogado Reglamento CE num. 1383/2003 del Consejo de 22 de julio y el vigente Reglamento (UE) num. 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual). En este sentido, *cfr.* VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 118 en relación al asunto C-405/03 ( caso Class International contra Palmolive y otros) resuelto mediante SSTJUE de 18 de octubre de 2005, y 1 de diciembre 2011, comentada esta última por TEMIÑOS CENICEROS y ORTEGA SANCHEZ, "Comentarios de la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de diciembre de 2011 asuntos acumulados C-446/09 (Philips) y C- 495/09 (Nokia) retención provisional de mercancías por las aduanas y decisión sobre el fondo", *Comunicaciones En Propiedad Industrial Y Derecho De La Competencia*, num. 66 (mayo-agosto 2012), pp. 105-121.

<sup>741</sup> Por lo que se refiere a la exportación señala MASSAGUER FUENTES (El contenido y alcance del derecho de patente", cit., p. 178) que a pesar del silencio que guarda la ley de patentes sobre dicho acto, está integrado dentro de los actos de introducción al comercio al tratarse de un explotación de la patente, estando englobado dentro del *ius prohibendi* del titular de la misma. En lo que atañe a la importación, MASSAGUER FUENTES (*Los efectos de la patente en el comercio internacional*, cit., pp. 116 y ss.), indica que por parte de la ley se ha asimilado dicho acto a la introducción en el comercio, ya que la ejecución del mismo puede suponer una amenaza para el derecho de patente, por lo que se facilita la acción del titular de la patente mediante la inclusión de dicho acto dentro de la enumeración legal para los cuales se precisa la oportuna autorización.

<sup>742</sup> *Cfr.* en la normativa comunitaria los apartados segundo, tercero y cuarto del art. 13.2 RBC; y en la legislación española, el art. 12.2 LOV en relación a los apartados primero y segundo del art. 13 LOV. Solo se activaría la protección sobre el producto de la cosecha y los

nuestra doctrina a entender que la exportación<sup>743</sup> de una variedad cuyo destino no sea el consumo necesita la autorización del obtentor<sup>744</sup>. Quiere ello decir que los frutos provenientes<sup>745</sup> de una variedad respecto a la cual se haya concedido una licencia de producción y cuyo destino sea el consumo serán libremente exportables fuera del territorio protegido, o en su caso, podría ser objeto de importación, sin que se necesite para ello la autorización del titular de la misma para que no se produzca la vulneración del derecho de obtención vegetal<sup>746</sup>. Este razonamiento se puede mantener en base a lo dispuesto en los arts. 16.b) RBC y 16.1.b) LOV en donde el derecho del obtentor alcanza a la exportación del material de la variedad que permita su reproducción a un país en el que no se protege dicha variedad, salvo si dicho material está destinado para su consumo. Estas disposiciones claramente están excluyendo del ámbito del derecho de obtención vegetal a los frutos de la variedad protegida ya que el fin último de los mismos será el consumo, excepción hecha de aquellos supuestos en que los mismos sean destinados a un nuevo cultivo.

#### f) La posesión

Sobre esta facultad hemos de señalar la diferente terminología que a este respecto utilizan respectivamente la normativa comunitaria y la nacional. La ley española en su art. 12.1.g) habla de posesión<sup>747</sup> siguiendo fielmente al Convenio de la UPOV de 1991 en su art. 14.1.vii), en contraposición al

---

productos fabricados directamente a partir de esta en los supuestos que razonablemente no se haya podido ejercer la protección sobre el material de propagación y el producto de la cosecha respectivamente.

<sup>743</sup> Lo mismo sería predicable respecto a la importación.

<sup>744</sup> Así específicamente lo manifiesta SANCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 83.

<sup>745</sup> Lo mismo sería predicable respecto a los productos fabricados a partir del producto de la cosecha.

<sup>746</sup> No obstante en un contrato de licencia de producción se pueden establecer límites a la exportación, o en su caso, importación de los frutos de una variedad licenciada cuya vulneración, si bien no suponen una infracción del derecho de obtención vegetal, pueden acarrear un incumplimiento contractual que pueda dar lugar a la consiguiente responsabilidad contractual o incluso a correspondiente resolución del contrato de licencia en el caso de que el mismo se trate de un incumplimiento sustancial.

<sup>747</sup> Nuestro Código Civil en su art. 430 define a la posesión natural como la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona.

reglamento comunitario, el cual emplea el vocablo "almacenamiento" en el art. 13.2.g), lo que supone una actividad mucho mas restringida, ya que si bien todo almacenamiento implica una posesión del mismo, no toda posesión constituye un almacenamiento. No obstante hemos de precisar que será difícil la tenencia de material vegetal con fines comerciales, y que lógicamente no esté cultivado, a través de una actividad diferente a la del almacenamiento, con lo cual esta diferencia terminológica entre ambas reglamentaciones no ha de suponer tampoco una divergencia entre las mismas por lo que se refiere a su respectivos regimenes jurídicos.

Realizada la anterior observación, cabe destacar que la posesión<sup>748</sup> en sí misma de una variedad no está prohibida<sup>749</sup> a menos que la misma se ejerza con la finalidad de ejecutar algunos de los actos enumerados en el resto de los apartados de los arts. 13.2 RBC y 12.1 LOV. Por parte de la doctrina se ha venido a explicar que la razón por la cual se ha incluido la posesión dentro del ámbito del derecho de obtención vegetal está en que se ha querido dotar al obtentor de un instrumento del que puede valerse con carácter preventivo para evitar la ejecución de los actos previamente referenciados en los citados arts. 13.2 RBC y 12.1 LOV, los cuales están directamente vinculados con la explotación de la variedad protegida<sup>750</sup>.

Hemos de resaltar que esta lista cerrada de actos representa el contenido del derecho del obtentor. Como antes hemos señalado, dichos actos en su totalidad pueden ser objeto de un contrato de licencia, en cuyo caso estaríamos en presencia de una licencia total; o bien, licenciarse simplemente alguna o algunas de dichas facultades aisladamente sin que se

---

<sup>748</sup> ES indiferente el título por el cual se disfruta esta posesión, *cfr.* MASSAGUER FUENTES, El contenido y alcance del derecho de patente", cit., p. 178.

<sup>749</sup> *Cfr.* SANCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 85.

<sup>750</sup> *Vid.* VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 118. De ahí que el término almacenamiento sea mucho más preciso que el de posesión, porque dicho vocablo nos proporciona la idea de que a través de la tenencia del material vegetal, mediante su acumulación en un sitio concreto (en un almacén), se está ejercitando dicha facultad con el objetivo de explotar comercialmente la misma. Con lo cual no toda posesión de una variedad vegetal ha de estar sujeta a autorización, sino tan solo aquella que por sus características sea reveladora de que trate de ejecutar alguno de los actos señalados en los apartados a) a f) de los arts. 13.2 RBC y art.12.1 LOV, como puede acontecer en concreto mediante la tenencia de un gran numero de ejemplares de una determinada obtención vegetal protegida.

comprenda dentro del contrato el resto de la mismas, lo que supondría que estaremos en presencia de una licencia parcial.

Esta opción es reconocida expresamente por el art. 27.1 RBC cuando señala que "la protección comunitaria" podrá ser objeto total o parcialmente de licencias contractuales, precepto este que ha de ser entendido en el sentido de que el titular de la variedad protegida podrá separar cada uno de los actos integrados en el art. 13.2 RBC al objeto de ser ejecutado por el mismo o bien a través de un tercero mediante la correspondiente autorización. Esta posibilidad descansa en la idea<sup>751</sup> de que si bien el elenco de actos que integran la vertiente positiva y negativa del derecho de obtención vegetal están íntimamente vinculados entre sí porque a través de los mismos es posible la explotación del derecho protegido, en este caso, dicha circunstancia no impide que cada uno de ellos sean jurídicamente independientes entre sí, sin que sea preciso por ello que sean ejecutados dichos actos por un mismo sujeto<sup>752</sup>.

En relación a la normativa española hemos de destacar que tanto el art. 23 LOV como el art. 16 ROV nadan dicen sobre si la licencia ha de comprender todos los actos a los que alcanza el derecho de obtención vegetal, o bien puede limitarse a alguno de ellos. A pesar de este silencio legal no existe ningún obstáculo para que cada uno de los citados actos pueda ser objeto

---

<sup>751</sup> MASSAGUER FUENTES (El contenido y alcance del derecho de patente", cit., p. 175) señala en relación a la patente que los principios que rigen la estructura del catalogo legal de actos son el de conexión económica, el de independencia jurídica de los actos de explotación y el principio de realización del acto de explotación con el inicio de su ejecución. El principio de conexión económica de los actos de explotación implica que los mismos constituyen el ciclo del aprovechamiento práctico de la invención patentada. Por otra parte, el principio de independencia jurídica supone que a pesar de vinculación que tienen entre sí los actos integrados en la lista, la ejecución de cada uno de ellos constituye por sí mismo una infracción del derecho de patente, sin necesidad de que vaya seguido de la realización de los que en un ciclo económico sean posteriores. El principio de realización del acto de explotación con el inicio de su ejecución determina que el comienzo de la ejecución de cada uno de ellos es considerado suficiente para estimar invadida la esfera exclusiva del titular de la patente.

<sup>752</sup> Así pues sería plenamente factible que alguien estuviera autorizado a multiplicar o reproducir una variedad sin que esté autorizado a la venta de del material multiplicado o propagado porque la comercialización se la haya reservado el propio obtentor; o por ejemplo, que por el titular de la obtención se autorice a un tercero la propagación y comercialización de una variedad sin que esté autorizado a su exportación. También cabría la posibilidad de que se licencie la importación de una variedad protegida en territorio comunitario a alguien que la haya multiplicado en un territorio donde la misma no esté protegida.



de una licencia separada en tanto que ninguna norma lo prohíbe expresamente; por lo que en el Derecho español es factible conceder licencias parciales, es decir, que tan solo se integren por alguna o algunas de las facultades relacionadas en el catalogo legal<sup>753</sup>.

Por otra parte, ni en la normativa comunitaria ni en la nacional que regulan el derecho de obtención vegetal se establece una presunción de cuál es el ámbito de la licencia si en el contrato nada se especifica al respecto<sup>754</sup>. En este caso, podríamos entender que la licencia se extiende a la totalidad de los actos enumerados en el catalogo legal a que se refieren los arts. 13.2 RBC y 12.1 LOV. El fundamento legal para sostener este criterio viene de la mano del art. 75.3 LP en el caso de un TOV, el cual establece que, salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, precepto este que sería aplicable con carácter supletorio en virtud de lo ordenado en la Disposición Adicional Segunda LOV. El art. 75.3 LP sería igualmente predicable en caso de una PCOV, ya que debemos partir de que el contrato de licencia tiene por finalidad la explotación de la variedad vegetal protegida, y dicho fin se alcanza mediante la concesión de todas las facultades que integran dicho derecho de propiedad industrial, y respecto a las cuales el titular del mismo tiene la posibilidad de autorizar a un tercero para que las ejecute<sup>755</sup>.

---

<sup>753</sup> A la misma conclusión llega VILLAROEL LÓPEZ DE LA GARMA ("El contrato de licencia de explotación...") cit., pp. 241 y 242, basándose en el art. 75.1 LP, el cual permite que tanto la solicitud de la patente así como la patente puedan ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, precepto este que es de aplicación supletoria al derecho de obtención vegetal en virtud de la previsión normativa contenida en la Disposición Final Segunda de la LOV.

<sup>754</sup> Imaginemos el caso de que simplemente se conceda una licencia sobre una obtención vegetal sin que se concrete en el documento por el se concede la licencia el ámbito de la misma.

<sup>755</sup> En este sentido VILLAROEL LÓPEZ DE LA GARMA, "El contrato de licencia de explotación...", cit., p. 241 señala que la calificación en las normativas comunitaria y nacional de las licencias como de "explotación" hacen presumir que las facultades conferidas al licenciatarario deben ser suficientes para permitir la explotación efectiva en términos económicos de la variedad, si bien después matiza dicho autor, que ello no supone que deba entenderse como necesaria la concesión en bloque del conjunto de derechos de explotación propios del titular.

### 2.3) Licencia para todo o parte del territorio

El derecho de obtención vegetal, a semejanza de los otros derechos de propiedad industrial, tiene una eficacia limitada al territorio<sup>756</sup> respecto al cual se concede su protección<sup>757</sup>. Partiendo pues del carácter territorial de este derecho, lo primero que cabe destacar es que en el reglamento comunitario no se hace ninguna referencia al ámbito territorial de la licencia que se puede conceder por el titular de una PCOV. En la ley española tampoco hay alusión alguna a este elemento del contrato, excepto la presunción que a nivel de reglamentario se establece en el art. 16.1.b) ROV, en virtud del cual la licencia se entiende concedida para todo el territorio nacional salvo pacto en contrario.

A pesar de esta carencia normativa, no cabe duda de que el titular de una obtención vegetal puede conceder licencias cuyo ámbito geográfico sea menor al territorio donde surte efectos el derecho licenciado,<sup>758</sup> y cuyo fundamento jurídico estaría en el principio de la autonomía de la voluntad

---

<sup>756</sup> Así en relación a las patentes MASSAGUER FUENTES (*Los efectos de la patente en el comercio internacional*, cit., p. 69) señala que el efecto de la patente, y con ello la especial tutela que el ordenamiento jurídico procura a su titular con una determinada invención y durante un determinado periodo, no se extiende de forma ilimitada en el espacio, ya que la facultad de exclusión conferida por la patente está definido por el llamado principio de territorialidad, por cuya virtud, la protección sólo abarca el territorio sometido a la soberanía del Estado cuyos órganos administrativos la han concedido. Dicho razonamiento es igualmente predicable respecto al derecho de obtención vegetal a pesar, como ya dijimos anteriormente [*vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.3.b)], de que no existe una referencia expresa a este elemento territorial en la legislación española, a diferencia de lo que acontece en la normativa comunitaria, en concreto en el art. 2 RBC.

<sup>757</sup> Así pues tratándose de una PCOV el ámbito geográfico del mismo vendrá delimitado por el territorio de la Unión Europea, mientras tratándose de un TOV, el territorio será el correspondiente al Estado Español.

<sup>758</sup> Hay que apuntar que respecto al ámbito geográfico del contrato de licencia estaremos en presencia de un conflicto de intereses entre el titular del derecho de propiedad industrial que se licencia y el potencial licenciataria. El licenciante siempre querrá asegurarse la explotación comercial del derecho en cuestión para lo cual solo estará dispuesto a autorizar al futuro licenciataria el ámbito territorial que le garantice de forma correcta dicho objetivo, máxime si se trata de una licencia a la cual está anudada un pacto de exclusiva. Por el contrario, el licenciataria querrá una licencia que comprenda el mayor territorio posible, en este sentido en el ámbito del contrato de *merchandising*, *vid.* BATTERSBY, "Anatomy of the Merchandising License Agreement (Part 1)", *The license Journal*, mayo 2011, pp. 25 y 26. Propone este autor como solución ante los requerimientos del licenciataria para que se le confiera un amplio territorio en el contrato de licencia, si el licenciante tiene la incertidumbre de que por parte de dicho licenciataria se lleve una correcta explotación del derecho licenciado, el que se confiera licencia en el espacio geográfico requerido pero por un término de duración limitado, estableciéndose en el contrato la obligación de que por parte del licenciataria se han de cumplir determinados objetivos.

de las partes<sup>759</sup>, ya que como bien se dispone en el art. 16.1.b) ROV depende de lo que se haya pactado al respecto, como así se ha recogido para la patente en el art. 75.1 LP<sup>760</sup>.

Existen algunos aspectos del contrato de licencia relativos a la extensión territorial del mismo que merecen ser resaltados. Así cabe destacar que el hecho de que por parte del titular de una obtención vegetal se conceda una licencia cuyo ámbito geográfico sea inferior al reconocido al derecho que es objeto del contrato, significa que por parte del mismo se está previendo la posibilidad de que la variedad protegida pueda ser explotada por el titular de la misma o por otros terceros autorizados mediante la concesión de otras licencias. En este último caso estaríamos en presencia de una red de licencias<sup>761</sup> con las especiales características que se derivan de dicha circunstancia, cuestión a la cual se puede extrapolar el análisis y estudio que por parte de la doctrina<sup>762</sup> se ha realizado en el ámbito de los contratos de colaboración de este fenómeno contractual<sup>763</sup>.

---

<sup>759</sup> Por parte de la doctrina, con referencia al Reglamento Base Comunitario, se ha reconocido la posibilidad de que se conceda una licencia sobre una PCOV cuyo ámbito geográfico sea inferior al de la Unión Europea, *cfr.* WÜRTEMBERGER, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 4.

<sup>760</sup> En el art. 75.1 LP se reconoce que la solicitud de la patente así como la patente pueden ser objeto de licencias para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Esta disposición sería aplicable al derecho de obtención vegetal nacional en virtud de la remisión que a dicha ley se realiza en la Disposición Final Segunda de la LOV. En el propio art. 75.4 LP se recoge una presunción semejante a la del art.16.1.b) ROV en el sentido de que, salvo pacto en contrario el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada en todo el territorio nacional. Señala MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 253, la licencia, cualquiera que sea su clase, tiene siempre carácter territorial, aclarando que los efectos de la de la misma están limitados territorialmente. Esta autora distingue la licencia territorial si se ha otorgado para todo el territorio en el que la patente ha sido concedida, de la licencia territorialmente limitada cuando el ámbito de la licencia queda circunscrito a una parte del espacio geográfico donde dicho derecho deba surtir efectos

<sup>761</sup> MARTÍN ARESTI ("Cesión y licencia de patente y marca, cit. p. 2139) indica que cuando el titular de una patente ha otorgado varias licencias territorialmente limitadas en el Estado para el que han sido concedida, las mismas vienen a conformar una red de licencias.

<sup>762</sup> RUIZ PERIS, *Intromisión en la clientela ajena y redes de distribución (Encroachment)*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, IDEM, "Redes de distribución e intromisión en la clientela ajena: un análisis desde el derecho de la competencia", AAVV, *Los contratos de distribución*, dir. Alonso Ureba, Velasco San Pedro, Alonso Ledesma, Echevarría Sáenz, Viera González, La Ley, Madrid, 2010, AAVV, *Hacia un Derecho para las redes empresariales*, dir. RUIZ PERIS, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009 y AAVV, *Nuevas Perspectivas del Derecho de Redes Empresariales*, dir. RUIZ PERIS, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.

<sup>763</sup> RUIZ PERIS, *Intromisión en la clientela ajena...*, cit., p. 15, define a la red: "como un conjunto de empresarios jurídicamente independientes, pero económicamente vinculados e

Dentro de esas características de la red de contratos podemos apuntar, brevemente, como la más significativa la de que por medio de la misma se establece una especial forma de explotación del derecho de propiedad industrial licenciado, en nuestro caso por parte del titular del derecho de obtención vegetal<sup>764</sup>, el cual se verificará a través de una serie de contratos cuyo contenido será idéntico<sup>765</sup> o cuyo clausulado en gran medida homogéneo<sup>766</sup>.

También hemos de tener en cuenta que en esa red de licencias pueden incluirse en los contratos una serie de cláusulas que tengan la finalidad de garantizar la rentabilidad económica del derecho licenciado en un determinado ámbito geográfico<sup>767</sup>, lo que hará que la licencia sea más atractiva para los intereses del licenciario<sup>768</sup>. Este tipo de pactos pueden

---

*interdependientes como consecuencia de compartir la explotación de un bien jurídico, signos distintivos, tecnología, modelo de empresa, productos que se distribuyen, o servicios que se prestan*". Señala MARTÍ MIRAVALLS, ("Transparencia y redes empresariales", *Hacia un Derecho para las redes empresariales*, dir. RUIZ PERIS, Tirant Lo Blanch, Valencia 2009, pp. 136 y 137, que la doctrina ha tratado de sistematizar las notas comunes que poseen todas las redes a través de sus múltiples manifestaciones (redes de franquicias, concesionarios y licenciarios) como consecuencia de compartir una estructura típica, y que son: la condición de contratos de larga duración, bilaterales, *intuitu personae* y de colaboración, en los que la cabeza de la red, titular del bien jurídico compartido, posee facultades de coordinación, dirección y control respecto a la actuación de los miembros. En el Derecho español existe una referencia expresa a la red, en concreto en el marco de la actividad auditora, *cfr.* el art 20 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

<sup>764</sup> MARTÍ MIRAVALLS, ("Transparencia y redes empresariales...", cit. p. 136, nota 3) señala que las redes contractuales son una técnica de integración empresarial en la que a través de los contratos estipulados por distintos empresarios con el cabeza de red se cede una parte de la capacidad de decisión a cambio de una actuación coordinada de todos sus miembros.

<sup>765</sup> Lo que nos lleva a la problemática de que este tipo de licencias puedan estar sometidas a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación en el caso de que contengan cláusulas predispuestas que hayan sido impuestas por una de las partes y con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos, *cfr.* el art. 1 de la citada Ley.

<sup>766</sup> Es frecuente en la práctica que los contratos de licencia de explotación de una obtención vegetal tengan un contenido idéntico o muy uniforme con la finalidad de que el obtentor se asegure una gestión controlada de las relaciones contractuales con los diferentes licenciarios, ya que en ningún caso querrá respecto a una misma variedad estar operando con distintos tipos de licencia con diferentes condiciones económicas, lo cual puede llevar a un desarrollo comercial problemático debido a los agravios comparativos y de competencia entre los distintos empresarios respecto a los cuales se le haya concedido la licencia. En este sentido en relación al contrato de *merchandising*, *cfr.* BATTERSBY, "Anatomy of the Merchandising...", cit., p. 27.

<sup>767</sup> Así lo manifiesta en relación al contrato de licencia de patente, MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 254 y ss.; IDEM "Cesión y licencia de patente...", cit., pp. 2.139 y ss.

tener distinto contenido. Básicamente estarán centrados, por una parte, en la prohibición de que el licenciante no pueda explotar la variedad en el territorio licenciado al mismo tiempo que el licenciatarario. Y, por otra, en que dicho licenciante se comprometa a no conceder otras licencias en determinado espacio geográfico, o al menos que se establezca una limitación del número de licencias que se conceden dentro del mismo<sup>769</sup>. Este tipo de cláusulas tienen un específico tratamiento en el Derecho de la Competencia en la medida que por medio de las mismas se puede contravenir la prohibición establecida en el art. 101.1.d) TFUE<sup>770</sup> y la normativa nacional que exista al respecto en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea<sup>771</sup>, cuyo examen detallado de la misma y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento excede los límites del presente estudio. Cuestión distinta es la que atañe a cuál será la eficacia de dichos pactos<sup>772</sup> entre licenciante y licenciatarario, esto es si la vulneración de los mismos tendrá un alcance meramente obligacional o por el contrario, tendrá una trascendencia mayor desde el punto de vista jurídico ya que implicará una infracción del derecho licenciado, cuestión esta que será examinada más adelante teniendo en cuenta las especialidades del derecho de obtención vegetal<sup>773</sup>.

---

<sup>768</sup> De hecho esta es una exigencia que se suele reclamar por de parte de los licenciatararios.

<sup>769</sup> Señala MARTÍN ARESTI "Cesión y licencia de patente...", cit., p. 2.140 que las cláusulas de protección territorial pueden ser de dos tipos, según afecten a la producción o ventas. A su vez, pueden referirse a la relación licenciante-licenciatarario o a las actividades del licenciatarario en los territorios asignados a otros licenciatararios que explotan la misma tecnología. Dentro de ese tipo de pactos se pueden establecer prohibiciones o restricciones a las exportaciones a otros territorios que no estén dentro del ámbito geográfico de la licencia.

<sup>770</sup> El art. 101.1.b) TFUE señala que "*son incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos, entre otros, todos los acuerdos entre empresas que tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en repartirse los mercados*".

<sup>771</sup> En España esta normativa viene representada por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, de Defensa de la Competencia.

<sup>772</sup> Por otra parte, nuestra doctrina se ha examinado el problema derivado de la intromisión en la clientela de un miembro de la red, bien por parte del cabeza de la red o por cualesquiera de sus integrantes, conducta esta que podría calificarse como desleal y contraria a la buena fe del art. 5 LCD con las consecuencias previstas en dicha normativa, *vid.* RUIZ PERIS, *Intromisión en la clientela ajena...*, cit., pp. 175 y ss.; IDEM, "Redes de distribución e intromisión en la clientela ajena", cit., pp. 790 y ss. y PEÑA ROMERO, *El pacto de exclusiva*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 150-151.

<sup>773</sup> *Vid. infra* Capítulo II, apartado C, epígrafe 2.

## 2.4) Licencia con ó sin la facultad de conceder sublicencias

Como ya tuvimos ocasión de examinar anteriormente<sup>774</sup> ni el RBC ni la LOV hacen alusión alguna a la facultad de conceder sublicencias. Tan solo a nivel nacional el ROV contempla esa posibilidad en algunos de sus preceptos, como veremos a continuación<sup>775</sup>.

Por una parte, tenemos el apartado e) del art. 16.1 ROV en donde se establece que los titulares de la licencia no están autorizados a conceder sublicencias, salvo pacto en contrario<sup>776</sup>. Esta regla obedece al carácter *intuitus personae o intuitus instrumenti*<sup>777</sup> propio de los contratos de licencia<sup>778</sup>. No obstante, el propio art. 16.1 ROV permite el acuerdo en virtud del cual el licenciatarario pueda tener la facultad de sublicenciar ya que la propia concesión de una sublicencia constituye un acto de explotación del

---

<sup>774</sup> Vid. *supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 1.

<sup>775</sup> En el ámbito comunitario el Reglamento Base no contiene una previsión al respecto. Sin embargo nuestro posicionamiento es que el licenciatarario no está facultado para sublicenciar una PCOV, si en el contrato de licencia no ha sido especialmente autorizado para ello. Respecto a los motivos en virtud de los cuales nos basamos para sustentar dicha opinión *vid. infra*, Capítulo II, apartado D, epígrafe 4.

<sup>776</sup> El actual ROV sigue de esta forma al anterior Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales de 1977 (Real Decreto 1674/1977, de 10 de junio) en el que en su art. 6.3.d) señalaba que salvo pacto en contrario los concesionarios de licencia no podrán ceder dicha licencia a terceros ni conceder sublicencia.

<sup>777</sup> MARTÍN ARESTI "Cesión y licencia de patente...", cit., pp. 2.135 y 2.135, con referencia al contrato de licencia de patente indica, que en la prohibición de sublicenciar subyace la consideración de la licencia como un contrato en el que las condiciones personales del licenciatarario (*intuitus personae*) o, lo que es más frecuente, los medios de que éste dispone para explotar la patente (*intuitus instrumenti*), resultan esenciales para el otorgamiento del derecho de licencia.

Desde otra perspectiva NOIR y SHÖTZ ("contrato de licencia de patentes sobre genes", en *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006, pp. 376 y 377) viene a señalar que la facultad de sublicenciar no se presume y que la misma ha de ser objeto de pacto expreso. Parten para ello de la opinión de CABANELLAS DE LAS CUEVAS (*Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho privado*, Heliasta, Buenos Aires, 1980, pp. 603 y ss.) en virtud de la cual se sostiene de que la posición de quien otorga una sublicencia no puede ser asimilada a la de un licenciante común, porque la limitación al *ius prohibendi* es principalmente del titular de la patente, licenciante original, y no tanto de quien otorga la sublicenciar.

<sup>778</sup> Recordemos que, a tenor de lo establecido en el art. 16.4 ROV, el tipo de licencia que concibe nuestro legislador es el que se celebra entre el obtentor y el productor del material de reproducción como ya vimos anteriormente; *cfr. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 1.

derecho de obtención vegetal licenciado por parte del licenciario<sup>779</sup>, derecho éste que será ejercido directamente por el sublicenciario con quien se suscriba el contrato de sublicencia.

De esta forma si un contrato de licencia contiene una autorización para conceder sublicencias por parte del sublicenciario estaremos en presencia de dos contratos interrelacionados. Por un parte, el contrato de licencia celebrado entre el obtentor y el licenciario, y por otra, el contrato que se que se celebre entre el licenciario-sublicenciante y el sublicenciario<sup>780</sup>. En esta interconexión entre ambos contratos, cabe destacar que el contrato de sublicencia<sup>781</sup> está subordinado<sup>782</sup> al contrato de licencia en el cual tiene su origen aquél, de tal forma que no podrá ser ni más extenso ni tener una

---

<sup>779</sup> Cfr. RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid, 1999, pp. 244 y ss.) en relación a las marcas, viene a señalar que el otorgamiento de sublicencias constituye desde la perspectiva del licenciario-sublicenciante, un acto de explotación de la marca objeto del contrato, para lo cual es preciso una autorización expresa del licenciante como consecuencia del carácter personal (*intuitus personae*) que en general tiene el contrato de licencia.

<sup>780</sup> Esta interrelación entre ambos contratos esta dentro del fenómeno que nuestra doctrina ha denominado de conexión contractual. Señala LÓPEZ FRIAS (*Los contratos conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal*, José María Bosch Editor, SA, Barcelona, 1994, pp. 273 y 282) que existe conexión contractual cuando varios sujetos celebran dos o mas contratos distintos que presentan una estrecha vinculación funcional entre sí por razón de su propia naturaleza o de la finalidad global que los informa, vinculación que es o puede ser jurídicamente relevante. Añade este autor que habrá conexión contractual cuando, celebrado varios convenios, deba entenderse que no puede considerarse desde el punto de vista jurídico como absolutamente independientes, bien porque su naturaleza o estructura así lo determinen, o bien porque entonces quedarían sin sentido desde la perspectiva de la operación económico-jurídica que a través de ellos quiere articularse.

<sup>781</sup> La sublicencia seria una modalidad de subcontrato. LÓPEZ FRIAS (*Los contratos conexos...*, cit., pp. 206 y 207) señala que la subcontratación nace cuando, habiéndose concluido un contrato dirigido a la obtención de un resultado o a la cesión de un goce de un bien se celebra otro contrato de igual naturaleza y objeto con una tercera persona no vinculada en el negocio. Indica este autor que la doctrina señala como notas características del subcontrato el hecho de tener el mismo contenido económico y el mismo tipo de causa que el contrato originario, en base a la conexión contractual existente entre ellos.

<sup>782</sup> LÓPEZ FRIAS (*Los contratos conexos...*, cit., p. 208 y ss.) señala que uno de los atributos más importantes del subcontrato es su dependencia respecto al contrato originario, la cual se manifiesta tanto en el momento del nacimiento de aquel convenio como durante su cumplimiento e incluso a la hora de su extinción. LÓPEZ FRIAS se centra en este último aspecto de la extinción del contrato originario que en el subcontrato tiene las siguientes manifestaciones: 1º) cuando el contrato principal concluye por haber transcurrido el periodo de tiempo pactado para su duración, automáticamente se extingue el subcontrato. 2º) Si el primer convenio resulta nulo, también se apreciará esa forma de invalidez en el contrato secundario (entiende dicho autor que al desaparecer el acuerdo principal, el subcontrato deviene nulo por falta de objeto). 3º) La resolución del contrato originario repercute en el subcontrato, de forma que dicha ineficacia afecta al mismo, sin perjuicio del derecho de indemnización que tenga el subcontratante de buena fe a obtener una indemnización del contratante intermedio.

duración superior que dicho contrato de licencia si aplicamos analógicamente el régimen jurídico del subarriendo<sup>783</sup>.

Por otra parte, cabe destacar que la sublicencia, en virtud del principio de relatividad de los contratos, solo surte efectos entre las partes que la suscriban<sup>784</sup>, sin que exista vinculación alguna entre el licenciante y el sublicenciatario con base en la cual puedan surgir obligaciones que sean mutuamente exigibles desde el punto de vista contractual. No obstante dicha circunstancia, por otro lado tampoco se puede desconocer la realidad de que tanto el contrato de licencia como el de sublicencia son contratos conexos en el que la conducta que ejecuten en el desarrollo de su respectiva relación contractual el licenciante y el sublicenciatario pueden

---

<sup>783</sup> En relación al subarriendo señala DÍEZ PICAZO ("Las particulares relaciones obligatorias, cit., p.285) que a diferencia de la cesión del arrendamiento, el subarrendatario no ocupa la posición contractual del arrendatario, ya que se mantiene y subsiste la relación jurídica entre el arrendador-arrendatario y se crea una nueva relación arrendatario-subarrendador y subarrendatario. Se trata, de acuerdo con las disposiciones legales, de una relación subordinada. Por ello, el subarrendatario no puede permanecer en el uso y goce de la cosa arrendada por más tiempo del que corresponde, en virtud del contrato, al arrendatario y cualquier causa de extinción del arrendamiento repercute en el arriendo. En relación al subarriendo el TS en Sentencia de 23 de marzo de 2006 ha señalado: «la jurisprudencia ha declarado con reiteración, lo siguiente: A) que el subarriendo no puede tener más extensión que la del arrendamiento de que deriva, por ser principio jurídico fundamental que los derechos derivados no pueden ir más allá que los originales. B) Por lo tanto, el contrato de subarriendo, por su propia naturaleza y como su propia denominación indica, depende en su existencia de la firma del de arrendamiento sobre la cosa subarrendada y, en consecuencia, no puede existir el extinguirse éste, cualquiera que sea la causa de extinción, porque si por virtud del contrato de arrendamiento se transmite al arrendatario la posesión de la cosa arrendada por tiempo determinado y precio cierto y si éste puede a su vez transmitir tal posesión a los mismos fines, siempre que cuente con la autorización expresa y escrita del arrendador, se hace indudable que al ser por cualquiera de los cauces que dan lugar a la resolución del contrato de arrendamiento si el arrendatario perdiera aquella posesión, ello ha de repercutir inmediatamente en la del subarrendatario, en el sentido de perderse la posesión de éste, con extinción del contrato de subarriendo». Sin embargo, CABANELLAS DE LAS CUEVAS (*Contratos de licencia y transferencia*, cit., pp. 603 y ss.) es partidario de una aplicación restrictiva de la normativa del arrendamiento a las relaciones que haya de mediar entre el licenciante y el licenciatario-sublicenciante debido a que si bien en el contrato de arrendamiento no se altera la utilización del objeto arrendado ya que siempre existirá una persona que lo explota o utiliza, por el contrario, en el contrato de sublicencia, dada la naturaleza inmaterial de su objeto, permite que la explotación del sublicenciatario coexista con la del licenciario.

<sup>784</sup> En Derecho español la formulación del principio de relatividad de los contratos (*Res inter alios acta aliis nec nocere nec prodesse potests*) se reside en el párrafo primero del art. 1257.1 CC. Respecto a este principio, RODRÍGUEZ GÓNZALEZ (*El principio de relatividad de los contratos en el Derecho español*, Colex, Madrid, 2000, pp. 13 y 30) nos proporciona una primera aproximación del mismo al señalar que los efectos de los contratos se limita a sus otorgantes, a las partes que en él han intervenido y le han dado vida por su voluntad de obligarse, y consecuentemente, no alcanza a aquellos sujetos que no son partes, por ser un negocio ajeno a ellos.



tener una "eficacia refleja"<sup>785</sup> entre dichas partes no vinculadas contractualmente entre sí, pudiendo ser los intereses de cada uno de ellos ser protegidos a través de la responsabilidad extracontractual<sup>786</sup> o aquiliana en caso de que exista un incumplimiento por parte de alguno de ellos<sup>787</sup>.

---

<sup>785</sup> DÍEZ PICAZO ("Introducción teoría del contrato", cit., p. 530) señala que puede hablarse de una eficacia refleja del contrato en la esfera de los terceros cuando un contrato repercute en la orbita ajena en virtud de un fenómeno de conexión entre diversas relaciones jurídicas, como acontece por ejemplo en el subarriendo respecto al arrendamiento; en la fianza, el fiador respecto a las relaciones entre el acreedor y el deudor, etc.

<sup>786</sup> BABER CARCAMO ("La eficacia de los derechos patrimoniales", ADC, tomo LXI, 2008, pp. 1221-1228) aborda la cuestión de la lesión del derecho de crédito por un tercero distinto del deudor, es decir, por un sujeto no vinculado contractualmente con el acreedor, y viene a señalar que nuestra doctrina admite en este supuesto, aunque no de forma pacífica, la tutela aquiliana del derecho de crédito en base al art. 1.902 CC en virtud del principio *non neminem laedere* [no dañar a nadie ( cfr. la STS de 30 de mayo de 2008, donde se aplica este principio a los efectos de condenar a quienes no estaban vinculados contractualmente con quien reclamaba judicialmente la responsabilidad en el caso objeto de la disputa)]. Desde otra perspectiva GÓNZALEZ CASTILLA ("La aplicación del principio de relatividad de los contratos a las redes de distribución", AAVV, *Hacia un Derecho para las redes empresariales*, dir. RUIZ PERIS, Tirant Lo Blanch, Valencia 2009, pp. 127 y ss.) en relación a los contratos bilaterales que organizan la red secundaria de distribución y que derivan del contrato de concesión que otorgó al concesionario (por parte del fabricante) la condición de distribuidor y la posibilidad de celebrarlos con el asentimiento de la marca, propugna la posibilidad de acciones contractuales directas del distribuidor de segundo grado al fabricante en virtud de la conexión contractual de los distintos contratos. No obstante este autor, después de examinar el art. 1.597 CC, referido al contrato de obra, y la posibilidad de aplicar el mismo analógicamente a las relaciones entre el subdistribuidor y el fabricante, viene a reconocer la dificultad de que dicha propuesta se lleve a la práctica fuera del supuesto contemplado en dicho precepto, dado que nuestros tribunales son reacios a reconocer en estos casos una responsabilidad contractual. Por ello el agente tan puede exigir al fabricante una responsabilidad de carácter extracontractual cuando se le haya ocasionado un daño por una actuación de éste último.

<sup>787</sup> Pensemos en los siguientes supuestos: a) Licencia no exclusiva con facultad de sublicenciar en el que tanto el licenciante como el licenciario-sublicenciante no persigue judicialmente a los infractores del derecho de obtención vegetal sublicenciado en el ámbito territorial de la sublicencia con el consiguiente perjuicio del sublicenciario. En este caso no solo existirá una responsabilidad contractual del licenciario-sublicenciante al no mantener al sublicenciario en el goce pacífico del derecho que la ha sido sublicenciado, sino también existirá una responsabilidad de carácter extracontractual por parte del licenciante porque su conducta perjudica a dicho sublicenciario, máxime si se tiene en cuenta que el contrato de sublicencia tan solo se puede celebrar con la autorización del citado licenciante. b) Licencia exclusiva con facultad de sublicenciar que se concede con carácter de exclusiva en un ámbito territorial inferior al de la licencia en el que los *royalties* a percibir en el contrato de licencia como en el de sublicencia consiste en un porcentaje de lo facturado respectivamente por el licenciario-sublicenciante y el sublicenciario. Si por parte del sublicenciario se explota deficientemente el derecho sublicenciado, no solo existirá una responsabilidad contractual de éste para con el licenciario-sublicenciante, sino también de índole extracontractual para con el licenciante si sufre perjuicios económicos como consecuencia de esa irregular explotación del derecho de obtención vegetal sublicenciado, y depender su retribución (la del licenciante) en un porcentaje de lo cobrado por el licenciario, la cual se verá afectada por la deficiente actuación del sublicenciario, responsabilidad esta que es exigible por parte del licenciante sin perjuicio de la que les es exigible por parte del mismo al licenciario (de naturaleza contractual) por una elección no adecuada del sublicenciario.

El otro precepto del reglamento a que hace referencia a la sublicencia es art. 17.3 ROV, el cual dispone que, en situaciones de cotitularidad<sup>788</sup>, los obtentores o sus causahabientes podrán delegar en uno de ellos, mediante documento escrito, la facultad para conceder licencias y sublicencias, en el que harán constar las condiciones en las que esta facultad deberá ser ejercida.

Adicionalmente, varias reflexiones podemos realizar en los casos en los que al licenciatarario se le haya concedido la facultad de sublicenciar.

La primera de ellas es la referida a la posibilidad de que en el contrato de licencia se regulen los términos en los que se haya de celebrar los contratos de sublicencia, facultad esta que es posible pactarla no solo en las situaciones de cotitularidad sino también cuando el derecho de obtención vegetal pertenezca a una sola persona física o jurídica. Con independencia de cuales hayan de ser los derechos y obligaciones concretas que hayan de figurar en el contrato de sublicencia<sup>789</sup>, lo que sí debemos de tener en cuenta es que, en estos casos en los que el licenciante y el licenciatarario-sublicenciante pactan el contenido de los contrato de sublicencia, el contrato de licencia se configurará como un contrato normativo<sup>790</sup> en el que se determinarán los términos en virtud de los cuales se hayan de regir dichos contratos de sublicencia. De esta forma el contrato de licencia se constituye como un instrumento jurídico adecuado para articular una red de

---

<sup>788</sup> Según los apartados tercero y cuarto del art.10 LOV las situaciones de cotitularidad en un derecho de obtención vegetal se producirán cuando varias personas hayan creado o descubierto y desarrollado conjuntamente una variedad, así como en aquellos casos en que el obtentor y otra persona hayan acordado compartir dicho derecho.

<sup>789</sup> Sin perjuicio de que más adelante estudiaremos el contenido del contrato de licencia (*Vid. Infra*, Capítulo I), sí podemos afirmar que como el contrato de sublicencia entra dentro de la categoría de los subcontratos, el mismo no podrá tener un contenido ni más intenso ni más extenso que el contrato de licencia respecto al cual tiene su origen.

<sup>790</sup> DÍEZ PICAZO ("Introducción teoría del contrato", cit., p. 433) señala que el contrato normativo es aquél que tiene por objeto establecer la disciplina de un contrato eventual y futuro. No obstante este autor aclara que los contratos normativos no producen ninguna obligación de concluir el contrato futuro sino tan solo la determinar el contenido del mismo respecto al cual las partes tienen la posibilidad de concluir.

sublicencias<sup>791</sup> cuyo contenido contractual será idéntico o al menos con un alto grado de homogeneidad entre ellos.

La segunda reflexión que nos podemos plantear, es la de si la facultad de sublicenciar puede pactarse en el contrato de licencia no como un simple derecho que tenga el licenciataria-sublicenciante, sino como una obligación que se haya de cumplir por parte del mismo y que sea el motivo determinante por el cual celebre dicho contrato. Como es obvio, esta es una posibilidad que depende de la voluntad de las partes. Pero en este caso ya no estaríamos en presencia del típico contrato de licencia que tendría por objeto el uso o ejercicio directo del derecho de obtención vegetal licenciado, sino que la finalidad del mismo estaría enfocada hacia la celebración de otros contratos de sublicencia que tuvieran por objeto el derecho<sup>792</sup> previamente licenciado<sup>793</sup>. En este caso la obligación principal<sup>794</sup> del

---

<sup>791</sup> En relación al contrato de concesión, GÓNZALEZ CASTILLA ("La aplicación del principio de relatividad...", cit., pp. 107 y 108) señala que es un contrato normativo donde no sólo existe un modo de intercambio de prestaciones entre las partes del contrato, sino también una técnica para la organización de circuitos de distribución y de integración empresarial, la cual se consigue en base a dos características de la relación comercial generada por dicho contrato: a) Una importante subordinación del concesionario al fabricante, que aún manteniendo su condición de empresario independiente, el concesionario pone su empresa al servicio de la red y ello determina que su actividad venga condicionada por las instrucciones del concedente en orden al respeto de la zona otorgada, el mantenimiento de los stocks, etc.; b) El concedente impone las condiciones generales del contrato que, además, son las mismas (esencialmente) para todos los concesionarios. Solo de esta manera se puede dotar de identidad a la marca sin necesidad de una relación directa de los concesionarios entre sí. Por eso, como vamos a señalar a continuación, el concedente interviene también en la selección y el establecimiento de las obligaciones de quienes pueden colaborar con sus concesionarios: la llamada red secundaria.

<sup>792</sup> Estaríamos en presencia de lo que en la práctica se conoce como el contrato "master licencia" en donde la obligación fundamental del licenciataria sería la de sublicenciar el derecho de obtención vegetal previamente licenciado.

<sup>793</sup> Con referencia al contrato de master franquicia y sus orígenes, MARTÍ MIRAVALLS (El contrato de master franquicia, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, pp. 52 y 85 y ss.) indica que el franquiciador, titular de un modelo de empresa, concede al master el derecho de actuar como franquiciador en el territorio objeto del contrato, asumiendo éste la obligación de creación, desarrollo y consolidación de la red, mediante la estipulación en su nombre y bajo su responsabilidad, de contratos de franquicia con terceros. Añade este autor que el contrato de master franquicia se presenta como un contrato marco respecto a los derechos y obligaciones del franquiciador y del master, actuando dicho contrato como un contrato normativo bilateral, en la medida en que regula los derechos y obligaciones del master en su doble posición, esto es, como master a los efectos del contrato en cuestión, y como franquiciador respecto de los contratos de franquicia que estipulara con terceros.

<sup>794</sup> Es posible que se pacte que el licenciataria no pueda hacer uso directamente del derecho licenciado. MARTÍ MIRAVALLS (El contrato de master franquicia, cit., pp. 122 y 123) señala que la obligación de concluir contratos de franquicia constituye el elemento esencial del mismo revelándose como una auténtica obligación de resultado y no de mera actividad. El

licenciatario-sublicenciante será la de concluir contratos de sublicencia con aquellos terceros que estuvieran interesados en la explotación del derecho vegetal licenciado.

### **C) Naturaleza Jurídica. Delimitación de la licencia respecto a la compraventa. El agotamiento en el contrato de licencia**

#### **1) Breve referencia al problema de la naturaleza jurídica**

La doctrina<sup>795</sup> ha dedicado un especial esfuerzo en resolver cuál es la naturaleza jurídica del contrato de licencia debido a la escueta regulación que dicho contrato tiene en las leyes que lo regulan. Dicha labor doctrinal se ha realizado con la finalidad de determinar cuál es régimen jurídico aplicable al citado contrato<sup>796</sup>, en caso de que no dispongamos de una norma directamente aplicable a alguna cuestión que surja en torno al mismo.

No vamos a detenernos a examinar los distintos posicionamientos que se adoptado en relación a esta materia, los cuales han sido suficientemente analizados por los distintos autores<sup>797</sup>. Aunque podemos afirmar que un

---

derecho del master a explotar directamente establecimientos propios no es un elemento esencial y ni siquiera natural del contrato dado que los establecimientos propios del master presentan una naturaleza propia e independiente del contrato de master franquicia articulada a través de un peculiar contrato de franquicia estipulado entre el franquiciador y el master que, a estos efectos, actúa como cualquier franquiciado.

<sup>795</sup> La mayoría de los autores abordan con especial intensidad el problema de la naturaleza jurídica del contrato de licencia, *vid.* MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 54 y ss., RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 117 y ss., ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, cit., pp. 105 y ss., MASSAGUER FUENTES, *El contrato de licencia de Know-How*, cit., pp. 81 y ss.

<sup>796</sup> Nuestros autores están de acuerdo en que el interés en estudiar la naturaleza jurídica del contrato de licencia está en resolver el problema de encontrar una reglamentación que le sea aplicable debido a la casi nula regulación que de dicho contrato se hace por la normativa que lo reconoce, *Vid.* RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 117 y ss., ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, cit., pp. 105.

<sup>797</sup> Señala RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 119, que actualmente predomina la consideración del contrato de licencia como un contrato *sui generis*, con singularidad propia y naturaleza distinta a los demás, aun cuando se reconozca que puede presentar rasgos de tipos contractuales diversos cuyo régimen resultaría aplicable analógicamente en función de la configuración del contrato en el caso concreto. En igual sentido MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 58 y ss. En el ámbito comunitario por la mayoría de la doctrina se mantiene el posicionamiento de considerar la licencia como un contrato *sui generis*. *Vid.* las conclusiones de la Abogado General Trstenjak

sector de nuestra doctrina ha destacado que el contrato que más se aproxima al de licencia es del arrendamiento<sup>798</sup>, ya que por parte del licenciante y del arrendador existe una obligación de mantener, respectivamente, al licenciatario y al arrendatario en una posición que le permita el ejercicio pacífico de sus respectivos derechos<sup>799</sup>.

## **2) Delimitación de la licencia respecto a la compraventa. La trascendencia práctica de dicha delimitación. El agotamiento del derecho de obtención vegetal en el contrato de licencia**

Desde el punto de vista conceptual no existen dudas sobre las diferencias existentes entre el contrato de compraventa y el de licencia como ha puesto de manifiesto la doctrina<sup>800</sup>. Sin embargo, en la práctica pueden surgir

---

en la cuestión prejudicial comunitaria C 533/07 (asunto Falco) suscitada ante el Tribunal Justicia de las Comunidades Europeas (sentencia de 23 de abril de 2009).

<sup>798</sup> Cfr. RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 275 y ss., así como pp. 120 y ss. Este autor opina que normalmente, el contrato de licencia presentará afinidad sobre todo con el contrato de arrendamiento lo cual, sin embargo, no autoriza para una aplicación analógica de las normas previstas para esta figura negocial a todo supuesto, sino tan solo en aquellos caso a los que, en atención de la configuración del contrato de licencia, se aprecie identidad de razón entre éste y el contrato de arrendamiento. MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 79 y ss., pone de relieve que la dificultad de aplicar las normas del arrendamiento no estriba en reconocer una identidad de estructura negocial entre ambos contratos, sino en trasladar las normas que regulan el arrendamiento a la licencia, dada la distinta naturaleza del bien sobre el que en uno y otro caso se proyecta el derecho de disfrute. Añade esta autora que el arrendamiento de cosas del Código Civil, asentado firmemente en el arrendamiento de bienes materiales no productivos, hace referencia a una realidad económica y social muy lejana a la problemática que se deriva de la explotación de una patente.

<sup>799</sup> Sin embargo esta misma doctrina ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre el contrato de licencia y el de arrendamiento. Así RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 121, recoge la opinión de diversos autores, y señala que una de las características de los bienes inmateriales radica en la posibilidad de su utilización simultánea por un conjunto ilimitado de sujetos, lo cual permite que su titular pueda autorizar el uso o explotación simultáneo del mismo bien inmaterial sujetos a través de la conclusión de una pluralidad de contratos de licencia y, a su vez, que pueda continuar usando o explotando el bien inmaterial por sí mismo, posibilidad esta que queda excluida en el contrato de arrendamiento dado que la naturaleza de bien corporal de su objeto implica que el derecho de uso del arrendatario sea exclusivo. Añade este autor que el contrato de licencia puede imponer limitaciones materiales y territoriales al ámbito de la autorización que no son concebibles en el arrendamiento; así como la caracterización como arrendamiento presupondría una obligación de entrega, lo que carece de sentido en relación a los bienes inmateriales.

<sup>800</sup> RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 122, indica que en relación al contrato de compraventa, la diferencia esencial radica en que en el contrato de licencia no implica transmisión de la titularidad del derecho y, por ello, no es necesario que el licenciante sea titular del bien inmaterial licenciado. No obstante este mismo autor

dificultades para diferenciar ambos contratos, ya que para explotar comercialmente una determinada obtención vegetal por medio de un contrato de licencia será preciso, la adquisición del material vegetal (semillas o plantas) a través del cual se va a desarrollar dicha actividad comercial. La pregunta clave sería si al comprar el citado material estaríamos en presencia de un contrato de compraventa y no en uno de licencia.

Una problemática análoga se ha planteado en el ámbito del Derecho de la propiedad intelectual en lo que atañe a la adquisición de los programas de ordenador<sup>801</sup>, en donde igualmente se suscita la cuestión si estamos en presencia de un contrato de compraventa o de un contrato de licencia, dado que uno de los elementos del contrato, el precio, se suele pagar en un solo acto, así como unido al hecho de que en la mayoría de los contratos no se establezca ningún tipo de límite temporal. Estas circunstancias hacen que dicho contrato de licencia se aproxime a la compraventa<sup>802</sup>.

Sin profundizar en cada una de las teorías que se han propugnado por parte de los diferentes autores, diremos que la opinión predominante es la que considera que hay que distinguir dos contratos. Por una parte, estaría el

---

manifiesta, que el contrato de licencia se aproximará al usufructo e, incluso a la compraventa, en aquellos casos de licencia exclusiva en los que el licenciante no conserva el derecho a continuar usando o explotando personalmente el objeto de la licencia, y cuyo ámbito coincida material, territorial y temporalmente con el derecho de uso del licenciante. Peculiar posicionamiento es el que adopta BERCOVITZ ÁLVAREZ ("Contratos sobre propiedad industrial", *Tratado de contratos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 4.544 y 4.545) quien afirma que el contrato de licencia no es exactamente un arrendamiento sino, más bien, una transmisión limitada del derecho de propiedad industrial, limitación que se manifiesta en cuanto al título de transmisión, pues mediante el contrato de licencia solamente se transmite el uso del bien inmaterial, pero no las cargas y obligaciones inherentes a la posición del titular del derecho de propiedad industrial. En base a esta consideración, señala este autor que las licencias sobre derechos de propiedad industrial no son meros derechos de uso, sino que deben concebirse más bien como auténticos derechos reales, al menos las de carácter exclusivo, ya que su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene por efecto que sean oponibles a terceros en la mayor parte de los casos.

<sup>801</sup> Para un examen detallado del contrato de licencia de programas de ordenador nos remitimos a APARICIO VAQUERO, *Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador*, COMARES, Granada, 2004 y VIDAL PORTABALES, "Algunas consideraciones sobre las licencias de uso de programas de ordenador de distribución masiva", *ADI*, tomo 27, 2006-2007, pp. 473-497.

<sup>802</sup> A este respecto, *cfr.* VIDAL PORTABALES ("Algunas consideraciones sobre las licencias de uso...", *cit.*, pp. 479-480). APARICIO VAQUERO, *Licencias de uso no personalizadas...*, *cit.*, p. 62, señala que la "cosificación" del programa (su código objeto), mediante su adhesión a un soporte ha permitido su consideración como una mercadería más, al igual que los libros y las grabaciones fonográficas, y su consideración por el consumidor como de una auténtica compraventa cuando se distribuyen de forma masiva.

contrato de licencia que confiere al licenciatarlo la posibilidad de utilizar el programa del ordenador. De otra, estaría el contrato de compraventa del soporte en donde se inserta el programa del ordenador, estando este último contrato subordinado al de licencia<sup>803</sup>.

Dicho desdoblamiento en dos contratos sería igualmente predicable respecto a las obtenciones vegetales<sup>804</sup>, es decir, sería distinguible, por una parte, el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal por medio del cual se va a proceder a explotar comercialmente la misma. Y, por otro lado, el contrato de compraventa del material vegetal que va a permitir el uso de dicho derecho previamente licenciado. Este segundo contrato de compraventa estará en una situación de subordinación respecto al de

---

<sup>803</sup> En este sentido VIDAL PORTABALES ("Algunas consideraciones sobre las licencias de uso...", cit. pp. 484). APARICIO VAQUERO (*Licencias de uso no personalizadas...*, cit., p. 35) manifiesta, en relación al soporte de un programa no preinstalado distribuido en masa, que estaremos en presencia de un bien mueble de escaso valor económico y sobre el cual se puede transmitir la propiedad al usuario con independencia de los derechos de su contenido. Sin embargo, por lo que se refiere a las licencias de programas de ordenador comercializadas a través de internet, los tribunales europeos en el asunto UsedSoft GmbH contra Oracle International Corp (STJUE de 3 de julio de 2012) vienen a señalar que: "En consecuencia, debe considerarse, que en una situación como la controvertida en el litigio principal, la transferencia por el titular de los derechos de autor de una copia de un programa de ordenador a un cliente, acompañada de la celebración entre las mismas partes de un contrato de licencia de uso, constituye una <primera venta> de una copia de un programa en el sentido del art. 4.2 de la Directiva 200/24 (cfr. el párrafo 48)". De esta forma dicho tribunal acoge la tesis del Abogado General (cfr. el párrafo 49) de realizar una interpretación amplia del termino venta del art. 4.2 de la Directiva 2009/24 de 23 de abril de 2009 sobre Protección Jurídica de Programas de Ordenador, en donde se engloban todas las modalidades de comercialización de un producto que se caractericen por la entrega de un derecho de uso de una copia de un programa de ordenador por tiempo indefinido a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario, ya que de no sostenerse dicha interpretación, se pondría en peligro el efecto útil de esta disposición, pues bastaría que los suministradores calificasen el contrato de "licencia" en lugar de "venta" para soslayar la regla del agotamiento, privando a ésta de toda eficacia (el art. 4.2 de la Directiva 2009/24 señala que: "*La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo*"). Comentan esta sentencia, entre otros los siguientes trabajos: BAYLINA MELÉ y CUERVA DE CAÑAS ("¿(AB) Used Soft? Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de La Unión Europea de 3 de julio de 2012 (Caso Oracle c. Usedsoft)", *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, CEFI, num. 67, septiembre-diciembre 2012), pp. 111-145) y CLARK ("Exhaustion, geographical licensing restrictions and transfer prohibition: two surprising decisions", *Journal Of Intellectual Property law & Practice*, Oxford University Press, Vol.8, num. 6, 2013, pp. 460-469).

<sup>804</sup> Dicha comparación sería posible siempre y cuando tengamos en cuenta las diferencias existentes entre el derecho de propiedad intelectual sobre un programa de ordenador y el derecho de propiedad industrial sobre una obtención vegetal.

licencia del derecho de obtención vegetal, que será el que primordialmente rijan las relaciones entre el obtentor-licenciante y el licenciario.

Un planteamiento análogo al que sustentamos cabe deducirse de los razonamientos contenidos en la decisión que adoptó la Comisión Europea en el asunto SICASOV respecto al suministro de semillas bases al productor-multiplicador para la producción de semilla certificada mediante la multiplicación oportuna de la semilla suministrada. En la citada decisión<sup>805</sup>, la semilla base tiene la consideración de "producto industrial intermedio", de donde resulta evidente para la Comisión, que el suministro de dichas

---

<sup>805</sup> En la decisión de la Comisión de la Comunidad Europea de 14 de diciembre de 1998 en el asunto SICASOV (DOCE de 8 de enero de 1999, L4/31), relativo a la aplicación del art. 85 del Tratado CE (actual 105 TFUE) a los contratos de producción y venta de semillas celebrados por Sicasov en Francia (entidad esta que tiene por cometido de gestionar los derechos de los obtentores que les son confiados) se señala que las directivas comunitarias sobre comercialización de semillas distinguen las semillas base de las semillas certificadas. Las semillas base son las utilizadas para la producción de semillas certificadas y son calificadas como un producto industrial intermedio. Las semillas certificadas son aquellas que están destinadas para la siembra por parte de los agricultores, y tiene la consideración de un producto industrial terminado.

En los EEUU, los contratos relativos a semillas que están alteradas genéticamente y que son resistentes a determinados herbicidas se instrumentan de la siguiente forma: Un primer contrato de licencia entre la empresa biotecnológica que tiene patentado los genes resistentes a determinados herbicidas y la empresa distribuidora que será la encargada de introducir los citados genes en las semillas que van a ser vendidas a los agricultores. La empresa biotecnológica exige a la empresa distribuidora que las semillas alteradas genéticamente solo puedan ser vendidas a aquellos agricultores que suscriba un contrato de licencia o un acuerdo tecnológico (*technology agreements*), a los cuales se les imponen determinadas condiciones a la hora de cultivar las citadas semillas. Pues bien en este segundo contrato se distingue el precio de la semilla, del canon tecnológico (*technology fee*), con la finalidad de diferenciar lo que constituye el precio de las semillas alteradas genéticamente que van a ser utilizadas en la siembra, del precio por el uso de la tecnología patentada (los genes patentados introducidos en las semillas, y que les hace resistentes a los determinados herbicidas). Lo trascendental de esta forma de venta de las semillas, es que los agricultores que compran las mismas estarán sujetos a determinadas condiciones en cuanto al uso de la semilla que contiene la tecnología patentada, configurándose de esta forma el contrato de venta de la semilla como un contrato accesorio al tecnológico que suscriben los agricultores. Las principales condiciones que se imponen a los agricultores son las siguientes: a) las semillas adquiridas tan solo pueden ser utilizadas en un solo cultivo, b) estas semillas no pueden ser distribuidas a otras personas o entidades distintas a las que hayan suscrito el acuerdo tecnológico, c) las semillas obtenidas como producto de la cosecha de las primitivamente adquiridas no pueden ser a su vez vendidas para que sean replantadas de nuevo, d) se pacta una cláusula penal especialmente gravosa en caso de incumplimiento del acuerdo tecnológico por parte del agricultor. Nos remitimos a los numerosos trabajos realizados por la doctrina norteamericana, la mayoría de ellos disponibles a través de internet, alguno de los cuales han sido citados anteriormente. A este respecto, *cfr.* SIEVERS, "Not so fast my friend...", cit., p. 4, SAVICH, "Monsanto V. Scruggs. The negative impact of patent exhaustion...", cit., p. 119; MUELLER, "Patent Controls on GM Crop Farming", *Santa Clara Journal Of International Law*, Vol. 4, 2006, pp. 2 y ss. disponible en <http://www.scujil.org/volumes/v4n1/1> (consultada el 10 de marzo de 2013). En España con especial detenimiento ha sido estudiado este tipo de contratos por MARTÍNEZ CAÑELLAS, "Algunos problemas jurídicos privados referentes a la producción y el comercio de alimentos transgénicos", *Indret*, num. 1, 2012, disponible en [http://www.indret.com/pdf/873\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/873_es.pdf), (consultada el 10 de marzo de 2013).



semillas base para la producción de semillas certificadas, constituye un contrato subordinado al contrato de producción y venta [mediante la concesión de sublicencias de reproducción (multiplicación) y venta] en virtud del cual se obtienen éste último tipo de semillas. En esta relación contractual de producción de semillas certificadas, el obtentor va a obtener su retribución por la concesión de la licencia de multiplicación al productor de este material y no por la venta de la semilla base en virtud de la cual se producen las semillas certificadas. En conclusión lo que determina el agotamiento previsto en el art. 16 RBC y LOV es la concesión de la licencia de multiplicación y venta al multiplicador, y no la venta de la semilla base.

La trascendencia en diferenciar el contrato de licencia del contrato de compraventa de obtenciones vegetales radica en las ventajas que ofrece el primero de ellos respecto al segundo. Como de forma reiterada se viene señalando en este trabajo, el derecho de obtención vegetal tiene por objeto el material de propagación de las variedades vegetales, las cuales se caracterizan por ser fácilmente reproducibles en un gran número de ellas al tratarse de una materia viva<sup>806</sup>. Precisamente esta circunstancia determina que quien sea el titular de un derecho de obtención vegetal precise de un mayor control sobre el uso que se pueda realizar respecto a la variedad vegetal que sea objeto de dicho derecho de propiedad industrial. Lo que se conseguirá más fácilmente a través de un contrato de licencia que por medio del contrato de compraventa, si tenemos en cuenta que aquél contrato se caracteriza por ser *intuitus personae o instuitus instrumenti* y de tracto sucesivo, como examinaremos más adelante<sup>807</sup>, características estas que determinarán que en dicho contrato se impongan determinadas obligaciones a cargo del licenciataria<sup>808</sup>.

En definitiva la licencia será un instrumento que permitirá al obtentor un mayor control de la variedad licenciada que la compraventa, ya que en el

---

<sup>806</sup> Nos referimos a las variedades vegetales de reproducción sexual que son autógamas y las de reproducción asexual (variedades vegetativas), las cuales pueden fácilmente propagarse a partir uno o varios ejemplares originales.

<sup>807</sup> *Vid. infra*, Capítulo II, apartado D, epígrafe 4.

<sup>808</sup> *Vid. infra*, Capítulo IV, apartado B.

citado contrato se suelen incluir una serie de cláusulas relacionadas con el ejercicio del derecho de obtención vegetal licenciado, así como otras que conciernen a la supervisión por parte del licenciante del uso que se realice por el licenciatario de aquél derecho<sup>809</sup>. El cumplimiento de estas obligaciones vinculan al licenciatario durante todo el tiempo de vigencia de la relación contractual. Dichos pactos tienen una gran importancia debido a que el material vegetal es fácilmente reproducible, y corresponde en último extremo al obtentor asumir esta responsabilidad como así nos los recuerda el TJUE en la sentencia de 5 de julio de 2012 en el asunto *C-509/10 de STV c. Geistbeck*<sup>810</sup>.

Estas obligaciones o límites que se establecen respecto al uso o ejercicio del derecho de obtención vegetal licenciado, si son vulnerados pueden determinar la infracción del citado derecho, además del correspondiente incumplimiento contractual.

Conforme a lo previsto en los arts. 16 RBC y LOV la venta o cualquier otra forma de comercialización de una variedad vegetal va a determinar el agotamiento del derecho de obtención vegetal constituido sobre la misma, siempre que dichos actos no impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión<sup>811</sup>. El contrato de licencia del

---

<sup>809</sup> Cláusulas estableciendo obligaciones de información, de inspección y auditoria respecto al uso de la variedad licenciada.

<sup>810</sup> En el párrafo 42 de dicha sentencia se afirma: "*Los titulares son los únicos responsables del control y de la vigilancia del cultivo autorizado, y que, por tanto, dependen de la buena fe y de la cooperación de los agricultores interesados*"

<sup>811</sup> *Cfr.* los arts. 16 RBC y 16.1 LOV. De forma muy acertada y descriptiva SÁNCHEZ HERRERO ("la excepción del agricultor: análisis dogmático", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola* AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006, pp. 198-199) señala que: "El titular del derecho del obtentor no puede ejercer el *ius prohibendi* respecto del material que ya ha sido lícitamente comercializado, si se satisfacen los requisitos establecidos para el agotamiento del derecho. La comercialización y circulación subsiguiente de ese material escapa al control del titular del derecho del obtentor, quien no puede pretender derecho alguno respecto de los actos jurídicos que en adelante lo tengan por objeto. Al respecto, se afirma que el derecho del titular se ha consumido o agotado con la "primera venta". Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el material protegido, al ser materia viva, puede ser reproducido o multiplicado. En este caso, en principio, el titular del derecho del obtentor conserva intactas sus facultades con relación al material obtenido del material original, respecto al cual el derecho se ha agotado. En cuanto a la descendencia del material originario, no cabe hablar de agotamiento alguno, ya que el material derivado del original no ha sido introducido en el comercio por el obtentor. De lo contrario, debería aceptarse el absurdo de que, con la adquisición del material protegido, el adquirente podría competir en igualdad de condiciones con el obtentor,

derecho de obtención vegetal, igualmente determinará dicho agotamiento, cuando a través del mismo el titular del derecho perciba su retribución<sup>812</sup> y por parte del licenciataria se respeten los límites que se establezcan en el citado contrato de licencia<sup>813</sup>.

Por tanto, el otorgamiento de un contrato de licencia sobre una obtención vegetal va a determinar el agotamiento de dicho derecho siempre y cuando el licenciataria respete los límites establecidos en el contrato de licencia. Sin embargo, hay que matizar que no cualquier tipo de vulneración de los límites pactados contractualmente va a determinar la existencia de una infracción del citado derecho de propiedad industrial, de modo que resurja de nuevo las facultades del obtentor para proteger su derecho de exclusiva frente al licenciataria con arreglo a lo previsto en el art. 27.1 RBC<sup>814</sup>. Así lo

---

lo que erosionaría por completo el régimen del derecho del obtentor, desnaturalizándolo e impidiendo cumplir su finalidad que inspiró su reconocimiento”.

<sup>812</sup> Indica MARTÍN ARESTI (*Comentarios a la ley de Marcas*, AAVV, dir. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 577) que el agotamiento supone la imposibilidad jurídica de invocar el derecho exclusivo una vez que el producto ha sido introducido en el comercio. En este sentido el agotamiento del derecho de obtención vegetal no solo vendrá determinada por la venta o comercialización de la variedad protegida, sino por la concesión de un contrato de licencia por quien sea titular del derecho inmaterial que la protege, siempre y cuando se respeten los límites establecidos en dicho contrato, ya que por medio del mismo el citado titular podrá obtener la retribución que el derecho de exclusiva a tal efecto le asegura por cuanto depende de su consentimiento o autorización el uso o explotación que del referido derecho de propiedad industrial. Con referencia a la patente, señala MASSAGUER FUENTES (*Los efectos de la patente en el comercio internacional*, cit., pp. 202 y 203) que el titular no solo hace efectiva la recompensa cuando enajena el producto protegido, sino también cuando obtiene una retribución (de carácter exclusivo) por transmitir, de otro modo, el aprovechamiento económico. Cabe mencionar los supuestos en que el producto protegido no es introducido en comercio a través de la venta, sino también a través de todos aquellos negocios jurídicos por virtud de los cuales nazca a favor de un tercero un derecho, de naturaleza obligacional, de mero disfrute por la patente, lo que ocurre en caso de arrendamiento o leasing, pero no en caso de consignar al transportista o depósito hecho a un agente o mandatario. Añade este autor que el agotamiento tendrá lugar incluso en aquellos negocios de carácter gratuito con tal de que ellos nazca a favor del adquirente un derecho a disfrutar el producto protegido conforme a su naturaleza.

<sup>813</sup> En relación a las patentes, MASSAGUER FUENTES (*El contenido y alcance del derecho de patente*, cit., p. 181) sostiene que la puesta en comercio del producto protegido realizada en el marco de un contrato por el que solo se autoriza su utilización (por ejemplo arrendamiento o licencia de uso) solo puede determinar el agotamiento del derecho de patente en relación con la ulterior utilización del producto en cuestión por la contraparte o, si se ha autorizado o de los términos del contrato se deduce la correspondiente autorización, por un tercero que lo utilice para la contraparte, pero no la facultad de impedir su comercialización. Este razonamiento del profesor MASSAGUER, si lo trasladamos a un contrato de licencia de explotación de una obtención vegetal supone que, en principio, el derecho licenciado quedará agotado una vez que se haya concedido la licencia, y siempre que el licenciataria respete los límites de la misma.

ha puesto de manifiesto la STJUE de 20 de octubre de 2011 en el asunto C-140/10 *Greenstar-Kanzi c. Hustin y Goossens* en relación a un contrato de licencia sobre una obtención vegetal protegida mediante título comunitario<sup>815</sup>. En esta sentencia el tribunal comunitario vino a señalar que solo existe infracción del derecho protegido cuando se incumplan las condiciones o restricciones que se refieran directamente a los elementos esenciales de la protección comunitaria, ya que la vulneración de disposiciones contractuales de cualquier otro tipo en el contrato de licencia no impide el agotamiento del derecho del titular<sup>816</sup>. El tribunal no especifica qué ha de entenderse por elementos esenciales de la protección comunitaria. A este respecto, WÜTTENBERG<sup>817</sup> manifiesta que dichos elementos vienen definidos por el alcance del citado derecho de propiedad industrial con arreglo a lo que se dispone en el art. 13 RBC, en donde se establecen los actos que precisan la autorización del titular de la

---

<sup>814</sup> Recordemos que el art. 27.1 RBC dispone que “*el titular podrá alegar los derechos conferidos por la protección comunitaria de una obtención vegetal frente a una persona que ostente una licencia de explotación y que infrinja alguna de las condiciones o restricciones inherentes a la licencia*”.

<sup>815</sup> La variedad de manzana Kanzi.

<sup>816</sup> La sentencia en el párrafo 41 señala: “*Por el contrario, en relación con la acción por infracción contra terceros, contemplada en el artículo 94 RBC, hay que tener en cuenta el Considerando 14 de dicho reglamento, con arreglo al cual la protección de que goza el titular no es excesiva. En consecuencia, procede observar que la infracción de una cláusula cualquiera del contrato de licencia no puede tener como consecuencia que falte siempre el consentimiento del titular. En particular, no puede considerarse que falta el consentimiento en el supuesto en que el licenciataria infringe una disposición del contrato de licencia que no afecta al consentimiento a la comercialización y, por tanto, tampoco al agotamiento del derecho del titular*”. Añade la sentencia en el párrafo 43: “*Si el tribunal remitente constatará que el material protegido fue cedido por el licenciataria en vulneración de una condición o restricción contenida en el contrato de licencia y referida directamente a los elementos esenciales de la protección comunitaria de obtención vegetal, habría que concluir que dicha cesión del material por parte del licenciataria a un tercero tuvo lugar sin el consentimiento del titular, de modo que el derecho de este último no ha sido agotado. En cambio, la vulneración de disposiciones contractuales de cualquier otro tipo en el contrato de licencia no impide el agotamiento del derecho del titular*”.

<sup>817</sup> Cfr. WÜRTENBERGER, “Plant variety rights and breach of license”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7, num. 3, 2012, p. 164. Pensemos en el supuesto en que por parte de un licenciataria, al que solo se le haya concedido una licencia para multiplicar una variedad con obligación de entregar el material multiplicado al obtentor-licenciante, proceda a la venta de dicho material multiplicado sin ningún tipo de autorización por parte de este último. Este incumplimiento supondría una infracción del derecho de obtención vegetal, pudiéndose ejercitar las oportunas acciones contra el licenciataria incumplidor. Otro ejemplo sería el supuesto en que se concediera una licencia para el cultivo de un determinado número de árboles frutales, y por parte del licenciataria se excede de dicho número de árboles para los que ha sido autorizado. Sobre unos casos similares al ejemplo cfr. Los FD tercero de la SSAAPP Valencia 7 de noviembre de 2011 y 27 de febrero de 2012.

protección<sup>818</sup>. Aclara este autor que todas las obligaciones contractuales que están referidas a las actividades mencionadas en el art. 13 son términos y condiciones que conciernen a los elementos esenciales de la protección comunitaria; mientras que cualesquiera otras obligaciones relativas a la ejecución del contrato como pueden ser las relativas al cumplimiento de las obligaciones de información o de pago, no tienen relación directa con el contenido del derecho de obtención comunitario.

## **D) Características del contrato**

Tan solo vamos a realizar una breve referencia a las características del contrato de licencia de obtención vegetal dado que éstas coinciden esencialmente con las que presentan los contratos de licencia de otros derechos de propiedad industrial, las cuáles han sido examinadas por la doctrina con la suficiente profundidad, sin perjuicio de que nos detengamos en aquellas que sean más relevantes en nuestro contrato en particular.

### **1) Consensual**

Es un contrato que se perfecciona por el consentimiento del licenciante y licenciario sin que sea preciso ningún requisito adicional para que el mismo tenga eficacia entre las partes como puede ser la entrega de la cosa o el cumplimiento de una determinada forma<sup>819</sup>.

---

<sup>818</sup> PABLO-ROMERO ("Derecho Europeo de la Competencia de la Competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial", *Gaceta Jurídica de la Unión Europea*, num.246, noviembre-diciembre 2006", p. 17) señala en relación al derecho de obtención vegetal comunitario que: "el objeto específico de la protección es la protección de los derechos del titular mediante el reconocimiento del derecho sobre las variedades vegetales que le permite oponerse e impedir los actos que se realicen sin su consentimiento de producción o reproducción; acondicionamiento con vistas a la propagación; puesta en venta; venta u otro tipo de comercialización; importación a la comunidad; y almacenamiento con vista a cualesquiera de los objetivos anteriores".

<sup>819</sup> Cfr. ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, cit., p. 154 y RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 99 y 100. Este último autor pone especial énfasis de que el contrato de licencia de marca es un contrato no formal, por cuanto los requisitos de forma que se exigen constituye un presupuesto de oponibilidad del contrato frente a terceros pero no para su existencia y validez.

## 2) Bilateral y oneroso

Se ha destacado por la doctrina el hecho de que el contrato de licencia tiene carácter bilateral debido a que del mismo dimanaban obligaciones a cargo de cada una de las partes contratantes<sup>820</sup>. Así del lado del licenciante estaría la obligación de asegurar o garantizar el uso del derecho licenciado por parte del licenciario; y éste último vendría obligado a satisfacer una retribución<sup>821</sup> por la concesión de la licencia, de ahí que el mismo revista el carácter de oneroso. Sin embargo, esta característica de onerosidad no supone que el precio del contrato de licencia constituya un elemento esencial del mismo, como así ha puesto de manifiesto nuestra doctrina<sup>822</sup>, ya que el mismo puede ser excepcionalmente gratuito, sin perjuicio de que se establezcan una serie de obligaciones a cargo del licenciario dirigidas a asegurar el uso del derecho licenciado, lo que haría que el contrato siguiera siendo bilateral, a pesar de la gratuidad del mismo.

Esta posibilidad de conceder una licencia sin ningún tipo de contraprestación es especialmente interesante, por lo que al derecho de obtención vegetal se refiere, en los supuestos que expondremos a continuación. Como examinaremos más adelante, el obtentor está obligado a la conservación de la obtención vegetal de la que es titular<sup>823</sup>. Esta obligación puede

---

<sup>820</sup> Cfr. ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, cit., p. 159.

<sup>821</sup> En este sentido RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 100.

<sup>822</sup> Así lo manifiesta RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 100 y ss., quien recoge la opinión de aquellos autores que tienen un posicionamiento contrario a sus planteamientos (especialmente MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 51 y ss.) en base a la consideración de que la retribución es un elemento esencial del contrato de licencia. Por otra parte cabe destacar que ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, cit., p. 156, hace referencia al interesante caso de que se conceda una licencia a una sociedad filial de la concedente de la misma sin establecer ningún tipo de retribución, la cual tendría carácter oneroso al percibir la matriz de forma indirecta los beneficios derivados de la explotación del derecho licenciado.

<sup>823</sup> La obligación de conservar o mantener la variedad consiste en el deber que tiene el titular de un derecho de obtención vegetal que la variedad protegida siga siendo homogénea y estable en los caracteres que fueron objeto del examen técnico. En la normativa española existe una especial preocupación por esta obligación, cfr. los arts. 50 y 51 LOV, así como el art. 16.3 ROV en donde se exige que en el contrato de licencia se debe especificar si el titular de la licencia va a efectuar la conservación de la variedad. En el ámbito comunitario, en el art. 64.1 RBC se establece la obligación de la OCVV de verificar si las variedades protegidas permanecen inalteradas; disponiendo el art. 64.2 RBC que el titular facilitará a dicha Oficina toda la información necesaria para determinar si la variedad permanece inalterada, quedando igualmente obligado, de acuerdo con las instrucciones que

determinar que el titular de la obtención vegetal otorgue una licencia del derecho que protege la misma, sin exigir una retribución, con la finalidad de que se conserve dicha variedad, porque él carezca de los medios necesarios para tal conservación y/o la rentabilidad económica derivada de dicha explotación comercial no sea muy elevada. El beneficio que el obtentor recibiría sería la propia conservación de la variedad en sí, a fin de evitar la extinción de su título de protección, dada las exigencias legales a este respecto<sup>824</sup>. A pesar de la singularidad de este supuesto, no debe descartarse que el mismo se presente en la práctica, máxime cuando por parte del titular de la obtención vegetal, además de estar obligado a la conservación de la variedad, también ha de abonar las tasas de mantenimiento del correspondiente título en el registro competente<sup>825</sup>.

### **3) De tracto sucesivo**

La doctrina de forma unánime está de acuerdo que en el contrato de licencia se establece una relación duradera en el tiempo frente a los contratos de tracto único, en los cuales la relación contractual se agota en el momento de realizar la prestación objeto de la misma. Ya examinamos anteriormente<sup>826</sup>, las ventajas que el contrato de licencia tiene respecto al contrato de compraventa por lo que se refiere al control que se pueda ejercer por el licenciante respecto al uso de la obtención vegetal licenciada por parte del licenciatario.

La circunstancia de que los efectos del contrato de licencia se desplieguen en el tiempo va a permitir a que contractualmente se establezcan una serie de obligaciones a cargo del licenciatario que tengan por finalidad ejercer aquel control. Estas obligaciones son las que se refieren a los deberes de

---

reciba de la OCVV, de facilitar y permitir que se verifique si se han tomado las medidas pertinentes para garantizar la permanencia inalterada de la variedad. *Vid. infra*, Capítulo IV, apartado A, epígrafe 5.

<sup>824</sup> *Cfr.* el art. 28.1.d) y 2.a) LOV y art. 21.2.a) RBC.

<sup>825</sup> *Cfr.* el art. 28.1.d) y 2.b) LOV y art. 21.2.c) RBC.

<sup>826</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado C, epígrafe 2.

atender a los requerimientos de información que el licenciante le formule, así como la de someterse a una inspección en los términos que contractualmente se estipule<sup>827</sup>, y que serán examinados más adelante.

#### **4) *Intuitus personae o instrumenti* y de colaboración**

También por parte de los autores se ha destacado que en el contrato de licencia está basado en la confianza<sup>828</sup> de las partes contratantes, y que por dicho motivo las cualidades de la persona del licenciatario van a ser absolutamente fundamentales a la hora de concertar dicho contrato<sup>829</sup>. Esta relación de confianza va a ser trascendental en el contrato de licencia de obtención vegetal, por las razones anteriormente apuntadas, de que el material vegetal es susceptible de ser reproducido fácilmente, dependiendo de la variedad de que se trate. Lo que va a determinar que al licenciante no le va a ser indiferente quien va a ser su licenciatario, y se realice por parte de aquél una especial selección de éste último.

También se ha venido a destacar por parte de la doctrina que puede acontecer que el contrato de licencia se concierte en atención a la capacidad técnica o productiva del licenciatario que permita una adecuada explotación del derecho licenciado<sup>830</sup>. Lo que supondría que el contrato de licencia no tendría el carácter de *intuitus personae* sino *intuitus instrumenti*, al no

---

<sup>827</sup> *Vid. infra*, Capítulo IV, apartado B, epígrafe 2.2

<sup>828</sup> ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, cit., p. 161.

<sup>829</sup> En relación al contrato de licencia de marca, señala RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia...*, cit., pp. 106 y ss.) que igualmente puede ser relevante la persona del licenciante porque pueden preverse determinadas obligaciones de carácter personalísimo a cargo del mismo relacionados con el control de calidad de los productos o servicios contraseñados por el licenciatario (instrucciones sobre métodos de fabricación, formación de personal, etc.), sobre su estrategia de concesión de otras licencias, actividad publicitaria o bien porque garanticen la rentabilidad económica del derecho licenciado. Dicho razonamiento sería igualmente trasladable al contrato de licencia de obtención vegetal, en el cual puede acontecer que para el licenciatario no sea indiferente el licenciante a fin de que por parte del mismo se le garantice una adecuada rentabilidad económica respecto a la variedad licenciada, lo que puede suponer que en el contrato de licencia se establezcan determinadas obligaciones a cargo del mismo (similares a la citadas por RONCERO SÁNCHEZ) dirigidas a la consecución de dicho objetivo.

<sup>830</sup> A este respecto en relación al contrato de licencia de marca *vid.* ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, cit., pp. 162 y 163 y RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 107.



haberse celebrado en consideración a la cualidades personales de dicho licenciario sino a las de tipo empresarial del mismo. Sin embargo, esa relación de confianza no desaparece especialmente en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal aun en el caso de que el mismo se haya celebrado en consideración a las capacidades organizativas del licenciario, dada la especial naturaleza del objeto licenciado de ser propagado fácilmente, como reiteradamente venimos señalando. Esta circunstancia supondrá que habrán de tenerse en cuenta no solo las capacidades empresariales del licenciario, sino también la reputación de que goza el mismo, ya que es evidente que el titular de la obtención vegetal estará especialmente interesado en cual será la organización empresarial a cuyo cargo va estar la explotación de la variedad licenciada<sup>831</sup>.

Una manifestación normativa de que el contrato de licencia de obtención vegetal está sustentado en una relación de mutua confianza de las partes, lo constituye el art. 16.1.e) ROV en cuya virtud los titulares de las licencias no están autorizados, salvo pacto en contrario, a conceder sublicencias, precepto éste que fue objeto de examen anteriormente<sup>832</sup>. Si bien con arreglo a la ley española, tratándose de un TOV, no cabe duda de que el licenciario no puede sublicenciar a menos que esté expresamente autorizado para ello por el licenciante, surge la cuestión de si el licenciario tiene esta facultad de sublicenciar en el caso de que se trate de una PCOV si no está expresamente autorizado para ello en el contrato de licencia, ya que en el Reglamento Base Comunitario nada se prevé sobre este particular. En principio, al no existir una prohibición normativa al respecto, nada debería obstaculizar para que el licenciario pudiera sublicenciar si nada se ha estipulado en el contrato de licencia. Sin embargo, no compartimos este

---

<sup>831</sup> Por esta razón en los casos en que el licenciario sea una persona jurídica y se haya tenido en cuenta a la hora de conceder la licencia, además de las capacidades empresariales de la misma, quienes son sus socios y los administradores que la dirigen, es frecuente que se introduzcan cláusulas que garanticen al licenciante el control de las cualidades del licenciario ante un eventual cambio en la estructura de la propiedad de dicha persona jurídica por cualquier medio admitido en Derecho (venta, fusión, escisión, etc.). Dichos pactos suelen establecer la obligación de requerir la autorización del licenciante para que el contrato de licencia continúe vigente en caso de que se produzca un cambio, en el porcentaje que se establezca, en la composición accionarial o societaria del licenciario. A este tipo de pactos igualmente se le añade la obligación por parte del licenciario de informar al licenciante de cualquier cambio que se genere en dicha composición societaria.

<sup>832</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.4.

razonamiento debido a que al ser la licencia de una obtención vegetal un contrato celebrado *intuitus personae*, es decir, en atención a las cualidades personales o la reputación del licenciataria, al titular de dicho derecho de propiedad industrial no le es indiferente la persona o entidad que va a ser beneficiario de la licencia. Por ello entendemos que, aunque la norma comunitaria no lo exija expresamente, será preciso el consentimiento del licenciante para que el licenciataria pueda delegar la explotación de la variedad licenciada a través de una sublicencia. En todo caso, al ser una cuestión no resuelta expresamente por el Reglamento Base, sería aplicable el art. 16.1.e) ROV en aquellos casos en que con arreglo a lo previsto en el art. 22 RBC la protección comunitaria fuera asimilable a un derecho de obtención en España con arreglo a los criterios establecidos en dicho precepto, como ya tuvimos ocasión de examinar anteriormente<sup>833</sup>.

El hecho de que el contrato de licencia de un derecho de obtención vegetal esté sustentado en una relación de confianza que se prolonga en el tiempo nos lleva a la conclusión de que estamos en presencia de un contrato de colaboración<sup>834</sup> en el sentido de que en dicho contrato se van a establecer obligaciones a cargo de ambas partes a fin de garantizar una correcta ejecución del mismo dada la naturaleza del bien licenciado. Sin embargo esta convergencia de intereses no implica que estemos en presencia de un contrato de carácter asociativo<sup>835</sup> porque no existe un fin común respecto a

---

<sup>833</sup> Vid. *supra*, Capítulo II, apartado A. Como ya indicamos en dicho apartado, en relación a la marca comunitaria, FERNÁNDEZ NOVOA (*El sistema comunitario...*, cit., p. 258) no veía inconveniente alguno en que la asimilación de dicho derecho de propiedad industrial comunitario al equivalente nacional supusiera la aplicación de las normas de la licencia en aquellos aspectos en que no estuviera expresamente regulado en la norma comunitaria. Dicha solución en base al art. 22.1 RBC sería igualmente predicable por lo que se refiere a la protección comunitaria y la facultad de sublicenciar por parte del sublicenciatario, la cual le estaría vetada si no existe una expresa autorización por parte del licenciante en virtud de lo previsto en el art. 16.1, e) ROV. Un ejemplo básico sería el que por parte de un titular español (persona física o jurídica) de una PCOV conceda una licencia de explotación de dicho derecho de propiedad industrial a un licenciataria español. En este caso si en el contrato de licencia nada se prevé al respecto, el licenciataria no podrá sublicenciar a menos que obtenga una autorización del licenciante.

<sup>834</sup> Así opinan respecto al contrato de licencia de marca ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, cit., pp. 159 y 160 y RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 107 y ss.

<sup>835</sup> En este sentido ORTUÑO BAEZA (*La licencia de marca*, cit., pp. 112 y ss.), quien señala que la convergencia de intereses hacen surgir deberes de colaboración entre las partes como puede acontecer cuando se pacte la obligación de compartir las experiencias que las partes adquieran y que pueda mejorar la explotación de la invención; el deber recíproco de comunicar las infracciones de la patente y cuando la contraprestación del licenciante consista

cada una de las partes contratantes, sino que los intereses de cada una de ellas son contrapuestos como lo evidencia el hecho de que por medio del citado contrato no se establezca, como se ha afirmado por parte de nuestra doctrina<sup>836</sup>, una organización que canalice dicha colaboración<sup>837</sup>.

Estas dos características de ser la licencia del derecho de obtención vegetal un contrato *intuitus personae o instrumenti* y de colaboración pueden ser reforzadas desde el punto de vista contractual a través de una serie de pactos que vengán a acentuar dichos elementos definidores y que por regla general se traducirán en un incremento de las obligaciones que vengán a asumir los licenciarios, las cuales serán objeto de estudio más adelante<sup>838</sup>

## **E) Funciones del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal**

Si partimos de la premisa que las obtenciones vegetales constituyen un producto tecnológico fruto del esfuerzo investigador<sup>839</sup>, el contrato de licencia es el instrumento jurídico que permite que ese trabajo científico pueda ser rentabilizado económicamente por quienes tenga la capacidad

---

en un porcentaje de los beneficios que obtenga el licenciario, etc. Sin embargo aclara esta autora que si bien este tipo de obligaciones reflejan una relación de colaboración, en ningún caso son obligaciones esenciales del contrato, y lo alejarían del contrato de sociedad caracterizado por una actividad común entendida como la organización y la sumisión de todos los partícipes a un resultado unitario, característica esta que difícilmente es constatable en el contrato de licencia. No obstante, si puede acontecer que en virtud de la libre configuración que las partes realicen del contrato de licencia, este deber de colaboración este muy reforzado debido a que establezcan numerosas obligaciones a cargo de cada una de ellas en el contrato de licencia, que determinados casos nos pueda llevar a aplicar analógicamente de algunas de las normas previstas para el contrato de sociedad. En este sentido RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia...*, cit., p. 109) es partidario, en función de las circunstancias, de esta aplicación analógica de los preceptos que regulan el contrato de sociedad.

<sup>836</sup> Así lo manifiesta RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 109.

<sup>837</sup> Por ello no es infrecuente que en los contratos de licencia de obtención vegetal en los cuales se impongan numerosas obligaciones a cada una de las partes, como expresión de ese deber de colaboración, se pacte una cláusula en se manifiesta que el contrato no supone ni supondrá la creación de ninguna sociedad conjunta o cualquier tipo de asociación o unidad de empresa entre las partes que suscriben el mismo.

<sup>838</sup> *Vid, infra* Capítulo IV, apartado B.

<sup>839</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 1.

empresarial para ello<sup>840</sup>. Ya examinamos anteriormente<sup>841</sup> como las actividades de mejora vegetal, que inicialmente fueron desempeñadas por los propios agricultores, se profesionalizaron a medida que los conocimientos científicos sobre obtención de nuevas variedades se iban incrementando y adquiriendo mayor complejidad, apareciendo de esta forma las primeras casas comerciales dedicadas a la producción y venta de semillas como actividad diferenciada a la del cultivo de las mismas. Sin embargo este proceso de disociación no se ha detenido, y hoy en día en el tráfico empresarial es factible apreciar que los trabajos de investigación dirigidos a la obtención de nuevas variedades vegetales son ejecutados por sujetos distintos de aquellos que se dedican a comercializar<sup>842</sup> esas nuevas obtenciones vegetales<sup>843</sup> que a su vez son distintos de aquellos que las

---

<sup>840</sup> ENCISO ALONSO-MUÑUMER ("Los contratos de licencia de patentes y de know- How como formas de transferencia de tecnología", en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, AAVV, dir. VARGAS VASSEROT, La ley, Madrid, 2012, pp. 258 y ss.) señala que en los contratos de transferencia de tecnología, entre los cuales se encuentra el contrato de licencia, dos actores están implicados, el oferente, titular de los conocimientos tecnológicos que frecuentemente no posee los recursos suficientes para la fabricación, distribución y venta de sus creaciones por sí mismo, y el receptor que tiene la capacidad de convertir la tecnología en un producto o servicio exitosos, al que se concede autorización para que lleve a cabo la explotación, y de esta forma maximicen su potencial económico.

<sup>841</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado A.

<sup>842</sup> La aparición de entidades que se dedican exclusiva o preferentemente a la comercialización de las obtenciones vegetales es hoy en día es una realidad cada día más presente en el sector agroindustrial. Para estas empresas, el contrato de licencia constituye la herramienta jurídica mediante la cual se dota del capital tecnológico necesario para ejecutar este tipo de actividad. Esto supone que el contrato de licencia no se reduce a ser un simple contrato por el que se autoriza la producción y posterior comercialización de una determinada obtención vegetal, sino que el mismo puede tener la finalidad de proporcionar a dichas entidades un activo intangible susceptible de ser explotado económicamente, el cual puede constituir un elemento esencial para el desarrollo de su negocio. Pensemos el supuesto de aquellas empresas que se dotan de una cartera de licencias de derechos de obtenciones vegetales a fin de explotar directamente las variedades licenciadas o a través de terceros mediante la suscripción de los correspondientes contratos de sublicencia. Sobre este aspecto del contrato de licencia nos remitimos a UBERTAZZI, "License Agreements Relating to IP Rights and the EC Regulation on Jurisdiction", *IIC*, Vol. 40, num.8, 2009, p. 920, quien señala que el contrato de licencia puede tener una finalidad mixta en el que además de servir al propósito común de todos los contratos de licencia, igualmente puede tener la finalidad de dar una compañía el capital inicial necesario para comenzar una actividad.

<sup>843</sup> Ha de tenerse en cuenta que frecuentemente los trabajos de investigación son desarrollados por centros públicos que carecen de la estructura empresarial necesaria para comercializar los productos obtenidos de esa labor de investigación. A este respecto la UPOV, (UPOV, "Como sacar el máximo partido de su obtención vegetal", cit., p. 4) señala que el derecho del obtentor sienta las bases para realizar la transferencia de tecnología necesaria que permite competir en el mercado. Las universidades y los institutos nacionales de investigación agrícola pueden sacar partido del derecho del obtentor y desempeñar una función esencial en el proceso debido a que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para la investigación, pero es posible que no tengan ni la infraestructura ni la experiencia necesarias para obtener buenos resultados en la comercialización. Continúa añadiendo la

cultivan<sup>844</sup>. Es dentro de esa cadena operadores donde tiene su razón de ser el contrato de licencia debido a que por medio del citado contrato se posibilita la segregación de cada una de estas actividades, cada una de las cuales tiene su objeto específico<sup>845</sup>. Esta explotación comercial a través del contrato de licencia de las nuevas obtenciones vegetales conseguidas es lo que va a permitir al obtentor percibir los recursos económicos necesarios para proseguir su trabajo de investigación con la finalidad de seguir buscando otras variedades mediante los correspondientes programas de mejora vegetal<sup>846</sup>.

Desde otro punto de vista, el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal facilita el acceso a una nueva tecnología<sup>847</sup> por lo que se refiere a las variedades que son objeto de dicho contrato. Pensemos, por ejemplo, en los supuestos en los que el desarrollo de determinadas variedades que se caractericen por un mayor rendimiento agronómico, o una mayor resistencia a las enfermedades o a las condiciones medioambientales, el contrato de licencia posibilitará usar aquéllas nuevas variedades frente a las variedades locales en los diferentes ámbitos geográficos. Igualmente, dicho

---

UPOV que el derecho del obtentor establece el marco jurídico que permite que se creen relaciones más estrechas entre los investigadores, los licenciarios y los usuarios, creándose un entorno favorable al desarrollo y la transferencia de tecnología en el ámbito de la agricultura. Para una panorámica de lo acontecido en España hasta el año 1998 respecto al sector público y privado por lo que se refiere a las obtenciones vegetales nos remitimos a AAVV, *Los derechos de propiedad de las obtenciones vegetales*, dir. NUEZ, LLACER, CUARTERO, Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, Madrid, 1998 [especialmente los Capítulos cuarto (CUARTERO y RODRÍGUEZ, "El punto de vista del mejorador público: I. Plantas reproducibles por semillas", pp. 105 y ss.), quinto (RALLO y LLACER, "El punto de vista del mejorador público: II. Plantas De Multiplicación Vegetativa", pp. 127 y ss.) y sexto (DIAZ, "El punto de vista del sector empresarial", pp. 151 y ss.).

<sup>844</sup> Los agricultores o también conocidos en el argot agrario como productores.

<sup>845</sup> Pensemos en el caso de una variedad frutal cuyo obtentor, sublicencia la misma a una empresa para que proceda a la multiplicación, sublicenciando el cultivo de la misma a los agricultores.

<sup>846</sup> La UPOV, (UPOV, "*Como sacar el máximo partido de su obtención vegetal*", cit., p. 4) respecto a la concesión de licencias, señala que la PYMES que trabajan en el sector del fitomejoramiento pueden adoptar una estrategia de concesión de licencias que consolide su presencia en el mercado local, y ampliar sus actividades al extranjero entablando relaciones comerciales con empresas extranjeras.

<sup>847</sup> A este respecto, *cf.* el primer párrafo de la Exposición de Motivos de la LOV en donde se reconoce que la existencia de un sistema de protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales, entre otros fines, facilita el acceso de los agricultores a las nuevas tecnologías. Este acceso sin duda tendrá lugar a través del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal.

contrato permitirá que aquellas variedades que tengan un éxito comercial en unos de los hemisferios de la Tierra, puedan ser cultivadas con el cambio estacional en el otro hemisferio teniendo de esta forma abastecida la demanda del mercado. Por tanto, el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal constituye un instrumento para la transferencia tecnológica dentro de este sector económico, el cual se caracteriza por una continua demanda de nuevas y mejores obtenciones vegetales. Un reforzamiento de este elemento del contrato por vía contractual mediante la asunción de determinadas obligaciones<sup>848</sup> por parte del licenciante será sin duda un factor decisivo para el licenciatario a la hora de suscribir el contrato de licencia dado que el perfil tecnológico del mismo prevalecerá sobre el de carácter recaudatorio que el mismo conlleva.

Al margen de las variedades de tipo ornamental, por regla general, el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal constituye un eslabón de la cadena en donde se integra la moderna industria biotecnológica<sup>849</sup> que tiene por finalidad la obtención de nuevas variedades vegetales<sup>850</sup> que

---

<sup>848</sup> Nos estamos refiriendo a la asunción por vía contractual por parte del licenciante de la obligación de responder de determinadas cualidades de la variedad licenciada, así como la de transmitir los conocimientos técnicos para su adecuada explotación. Sobre estas obligaciones, *Vid. infra*, Capítulo IV, apartado A, epígrafe 4.

<sup>849</sup> Para un examen de esa cadena de la industria biotecnológica, *vid. AAVV, Breeding Business, The future of plant breeding...*, cit., pp. 9 y ss. También en KESAN ("Intellectual Property Protection and Agriculture Biotechnology...", cit., pp. 466 y ss.) se recoge un estudio sobre los derechos de propiedad intelectual, la industria biotecnológica y la cadena agraria.

<sup>850</sup> Existe una gran diversidad de contratos que se suscriben dentro de la cadena de la industria biotecnológica en función de los distintos objetivos que se quieren alcanzar. Algunos de ellos ya fueron examinados como son: los *Material Transfer Agreement* (MTA), en virtud de los cuales se ceden contractualmente recursos genéticos procedentes de otros países o zonas geográficas y en base a los mismos se pueden establecer pactos sobre la titularidad de los derechos de obtención vegetal que se obtengan a partir de los mismos (*vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.3.1); los *collaborative licensing of crop patents*, que permitió el desbloqueo a través de un acuerdo conjunto entre diversos los titulares de derechos de patentes sobre materiales genéticos diversos para obtener el arroz dorado (*vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 3.1). Otro tipo de convenciones que se pueden celebrar serían por ejemplo: el contrato de licencia de patentes sobre genes, que según NOIR y SHÖTZ ("contrato de licencia de patentes sobre genes", cit., p. 338) permite incorporar eventos biotecnológicos en obtenciones vegetales dando lugar a variedades transgénicas; los *testing agreements*, los cuales, según SANCHEZ GIL (*La Protección de las obtenciones vegetales...*cit., p. 118) constituyen unos contratos de experimentación por los que se entrega material de una variedad a unos terceros para que la prueben, reservándose el obtentor los futuros derechos sobre la variedad, así como sobre las posibles mutaciones que la misma experimente. En contraprestación, los terceros obtienen una licencia de explotación exclusiva para el territorio en el que los mismos operan. Para un examen de los distintos contratos que se celebran en Argentina nos remitimos a GIANNI, "Marco jurídico vigente en determinados miembros de la UPOV: legislación y jurisprudencia pertinentes-

vengan a satisfacer las exigencias de los productores de alimentos los cuales se sitúan al inicio<sup>851</sup> de la cadena agroalimentaria<sup>852</sup>. Los agricultores

---

Argentina”, *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, UPOV, 31 de octubre de 2008, disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov\\_sym\\_ge\\_08/upov\\_sym\\_ge\\_08\\_2.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov_sym_ge_08/upov_sym_ge_08_2.pdf), pp. 4 y ss. (consultada el 18 julio de 2013).

<sup>851</sup> La interacción entre la cadena de la industria biotecnológica y la cadena agroalimentaria determina que sea frecuente la celebración de “contratos de integración” (*Closed loop Marketing*). VILLARROEL (“Experiencias de obtentores: La función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor- España”, *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, UPOV, 31 de octubre de 2008, pp. 9 y ss., disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov\\_sym\\_ge\\_08/upov\\_sym\\_ge\\_08\\_5.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov_sym_ge_08/upov_sym_ge_08_5.pdf), consultada el 18 de julio de 2013) dice que estos contratos integran verticalmente a diferentes operadores en los procesos de producción y comercialización del material vegetal. Señala dicho autor que 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.

En la STS de 13 de octubre de 2003 se contempla un supuesto de infracción del derecho de obtención vegetal a través de un contrato de integración similar al que hemos descrito. Concretamente en el caso enjuiciado dos cooperativas procedieron a la venta de semillas R1 (primera generación) de la variedad de cebada Plaisant a los agricultores integrados en dichas entidades. Posteriormente se procedió a la compra de toda la semilla producida con la semilla que previamente había sido suministrada, la cuál, después de ser seleccionada y tratada, fue objeto de una nueva venta a los socios de las cooperativas como semilla R 2 de segunda generación. El TS revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca al estimar que se había producido una vulneración del derecho de obtención vegetal, basando su razonamiento, según consta en el fundamento jurídico segundo de la citada sentencia, en que: “No puede negarse que la venta de las semillas por los socios a las Cooperativas y la venta de ésta a aquéllos una vez tratadas, son actos de explotación de las expresadas semillas, cuya realización queda reservada al titular del TOV. En definitiva, es insostenible que la lícita adquisición por las demandadas de semillas R-1 para entregar a sus asociados legitime el proceso posterior de producción de semillas R-2 únicamente por el hecho de que lo realice una cooperativa”.

Actualmente la ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, define en su art. 5.g) al contrato de integración de la siguiente forma: “Es aquella modalidad de contrato alimentario en el que una de las partes, denominada integrador, se obliga frente a la otra parte denominada integrado, a proporcionar todos o parte de los productos, materias primas e insumos necesarios para la producción objeto del contrato, así como, en su caso, a ejercer la dirección técnica y a hacerse cargo de la producción al concluir el ciclo productivo. Por su parte, el integrado se obliga frente al integrador, a aportar los terrenos, espacios y las instalaciones, así como los medios y servicios complementarios que resultan necesarios para completar la producción y una vez obtenida esta, a su entrega al integrador” (en el apartado f) del citado art. 5 se proporciona el concepto de contrato alimentario: “aquel en el que una de las partes se obliga frente a la otra a la venta de productos alimentarios o alimenticios e insumos alimentarios antes citados, por un precio cierto, bien se trate de una compraventa o de un suministro de forma continuada. Se exceptúan aquellos que tengan lugar con consumidores finales”). Respecto a los contratos tipo de productos agroalimentarios, Vid. DOMENECH MARTÍNEZ, “La comercialización de los productos agroalimentarios a través de los contratos tipo de productos agroalimentarios y la mediación en la resolución de sus controversias”, *Revista de Derecho Agrario y Alimentario*, num. 60, enero- junio 2012, pp. 47-61. Los contratos de integración desde la perspectiva de la industria biotecnológica igualmente son abordados por MARTINEZ CAÑELLAS en un interesante estudio (“Monopolio legal e integración vertical de la producción de semillas transgénicas por la empresa biotecnológica: Patentes biotecnológicas y contratos de integración vertical”, *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, num. 13, segundo semestre 2013, [laleydigital.es](http://laleydigital.es), pp. 1, 4, 17) en donde pone de manifiesto

vienen a demandar aquellas variedades que les son reclamadas por el mercado, requerimientos estos que son transmitidos al sector biotecnológico. La tendencia actual es que la información que discurre a través de las dos cadenas es muy permeable, lo que permite que los operadores de la cadena biotecnológica entren en contacto con los operadores de las cadenas agroalimentarias a fin de coordinar sus objetivos<sup>853</sup>.

Desde el punto de vista de los licenciarios, el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal es el instrumento por medio del cual se va a delimitar la actividad a la que se van a dedicar. Así, si se trata de un vivero, el contrato de licencia que suscriba el mismo será el de multiplicación de aquellas variedades en las que esté especializado. Por el contrario si se trata de un productor o agricultor, los contratos de licencia que suscriba serán aquellos que tengan por objeto la plantación de aquellas obtenciones vegetales respecto a las cuales quiera comercializar sus frutos, esto es un contrato de producción que tiene por objeto el derecho de obtención vegetal licenciado. En definitiva el contrato de licencia permite al licenciario definir

---

que las empresas de biotecnología intentan monopolizar sus invenciones biotecnológicas de dos maneras: primero patentándolas; y segundo, creando una estructura contractual de integración vertical que le permita el control en todo momento de la producción y comercialización de los productos de sus semillas modificadas genéticamente, imponiendo a los agricultores contratos en los que se pacta la recompra de todo el producto de la semillas, el uso de determinados herbicidas y prohibiendo contractualmente que los agricultores guarden semillas para futuras cosechas OMG. Dichas condiciones son exigidas a los agricultores por parte de los productores o distribuidores licenciados de dichas semillas modificadas porque así lo han pactado e impuesto igualmente por parte de las citadas empresas biotecnológicas.

<sup>852</sup> La ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, señala en su art. 2.1, que el ámbito de aplicación de la citada norma es las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios; definiéndose en el art. 5.a) la cadena alimentaria como el conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de alimentos o productos alimenticios, excluyendo las actividades de transporte y de hostelería y la restauración.

<sup>853</sup> En algunas ocasiones son los propios operadores de la cadena agroalimentaria los que financian los programas de mejora vegetal con vistas a conseguir nuevas variedades más atractivas a los consumidores obteniendo con ello una mayor rentabilidad. Dicha colaboración en la financiación se instrumenta a través de una serie de contratos en los cuales se establecen pactos sobre la titularidad y posterior explotación de las nuevas obtenciones vegetales que se consigan.



las líneas de negocio en las que quiera desarrollar su actividad empresarial<sup>854</sup>.

Desde la perspectiva del licenciante, el modelo de negocio que se establece será diferente en uno y otro caso. A este respecto puede el titular del derecho de un derecho de obtención vegetal proceder a la explotación del mismo mediante la concesión de una licencia de multiplicación y venta a los viveros, quienes serán los que procedan posteriormente a vender las plantas a los agricultores-productores; o bien, conceder una licencia de explotación de la variedad autorizando el uso de la misma a dicho agricultores, para que éstos procedan a la comercialización de los frutos que obtengan. En este último caso el licenciante-obtentor tendrá un control más directo del uso que se haga de la variedad a través del contrato de licencia.

Por otra parte, al tratarse las obtenciones vegetales de un producto tecnológico susceptible de ser reproducido con relativa facilidad<sup>855</sup>, la licencia del derecho de obtención vegetal<sup>856</sup> permite que por parte del obtentor se ejercite un estricto control sobre el uso de la variedad que se

---

<sup>854</sup> AMAT LLOMBART ("Especialidades de los contratos privados como instrumentos para la organización, gestión y actividad en el ámbito de la empresa agraria", *Revista de Derecho Agrario y Alimentario*, num. 61, enero-junio 2013, pp. 15-32) distingue por una parte a los contratos de "organización de la empresa agraria" que serían aquellos contratos que sirven para la obtención de las titularidades necesarias (reales o personales) sobre los bienes (muebles e inmuebles), sobre los derechos y las obligaciones que configuran el elemento objetivo de la empresa agraria [dentro de esos contratos estarían la compraventa de bienes de naturaleza rústica o de aprovechamiento agrario permanente, arrendamientos rústicos, contratos de naturaleza societaria o asociativa (aparcerías, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, entre otros) y acuerdos para la constitución de empresas agrarias en régimen de cotitularidad o titularidad compartida]. Por otro lado, en opinión de este autor, estarían los contratos de "actividad de la empresa agraria", en cuya categoría se incluirían todos aquellos contratos, pactos o acuerdos que sirven para la consecución de los fines propios de las actividades agrarias, entre los que se encuentran: 1) contratos para la obtención de la producción agraria dentro de los cuales se integran las licencias contractuales de obtenciones vegetales protegidas por la propiedad industrial, 2) contratos para la transformación del producto agrario, 3) contratos para la comercialización del producto agrario, 4) contratos para la gestión empresarial de la explotación agraria, 5) contratos para la realización de actividades agroambientales y 6) contratos complementarios.

<sup>855</sup> Especialmente en las variedades autógamias y de reproducción asexual.

<sup>856</sup> Recordemos que la licencia del derecho de obtención vegetal es un contrato de tracto sucesivo, basado en la confianza de las partes que los suscriben y de colaboración, tal como vimos al examinar las características de este contrato. A este respecto, *Vid. supra*, Capítulo II, apartado D, epígrafes 3 y 4.

realice por parte del licenciario<sup>857</sup>. Por dicha razón, el contrato de licencia constituye un instrumento que facilita la protección jurídica<sup>858</sup> del derecho de obtención vegetal siempre que en el mismo se recojan aquellas cláusulas contractuales que tengan por objeto dicha finalidad<sup>859</sup>. Sin embargo el control que se puede ejercer a través del contrato de licencia se puede extender a otros fines como puede ser el uso que se haga de determinadas obtenciones vegetales a fin de prevenir determinados riesgos de tipo medioambiental como puede ser la contaminación genética a otras especies, lo cual tiene especial transcendencia en el caso de plantas transgénicas<sup>860</sup>. En estos casos el contrato de licencia no solo se limita a

---

<sup>857</sup> Cabe destacar que en numerosas ocasiones el origen del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal se encuentra en una legalización de una situación de ilegalidad, esto es, cuando por parte del obtentor se concede la licencia a un infractor de su derecho de obtención vegetal para que continúe con la explotación del mismo, lo cual acontecerá después de abonar el *royalty* y una determinada cantidad en concepto de penalización.

<sup>858</sup> Ya vimos con anterioridad (*Vid. supra*, Capítulo I, apartado A, epígrafe 2.2.3.3) como por parte de la doctrina norteamericana el contrato de licencia se considera como un instrumento suplementario de protección de las plantas. Esta concepción del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal también ha tenido repercusión en el ámbito europeo. Así pues la EUROPEAN SEED ASSOCIATION publica en su página web unas recomendaciones sobre la protección de los derechos de propiedad, entre las que se encuentra el uso de determinadas cláusulas contractuales como mecanismos que prevengan la vulneración de los derechos de obtención vegetal. A título de ejemplo se aconseja que se introduzca en los contratos de licencia aquellas estipulaciones que obliguen al licenciario a prohibir al adquirente del producto obtenido de la variedad licenciada que se utilice el mismo como material de propagación del material, garantizándose el cumplimiento de la misma con cláusulas de tipo penal en donde se realice una evaluación anticipada de los daños (*vid. EUROPEAN SEED ASSOCIATION, IP Enforcement Tool-Kit for vegetable seed companies*, disponible en intelectual [http://www.euroseeds.org/publications/position-papers/intellectual-property/esa\\_11.0068.7/view](http://www.euroseeds.org/publications/position-papers/intellectual-property/esa_11.0068.7/view), pp.3 y ss., consultada el 7 de julio de 2013).

<sup>859</sup> Por ejemplo, en las variedades de reproducción asexual se puede establecer el pacto de que el licenciario en ningún caso está autorizado para autopropagarse la variedad licenciada (por ejemplo una especie frutal) en caso de mortandad, sino que tendrá que adquirir el material vegetal a un vivero autorizado para ello. Con este tipo de cláusulas se pretende evitar que por parte del licenciario se desarrolle ningún tipo de actividad de propagación de la variedad licenciada que pueda propiciar la vulneración de los derechos del obtentor.

<sup>860</sup> Los riesgos derivados del cultivo de variedades transgénicas ha sido objeto de especial atención por parte de la industria biotecnológica que comercializa este tipo de variedades así como por parte del legislador por las graves repercusiones que se pueden tener los daños que eventualmente se ocasionen por este tipo de cultivos. Esta preocupación ha trascendido en la doctrina especializada en ello, la cual está dedicando numerosos estudios sobre los problemas que se pueden presentar con los cultivos de plantas modificadas genéticamente. A estos efectos nos remitimos, entre otros a los siguientes trabajos: GARCÍA VIDAL, "El Aseguramiento de los daños y de la responsabilidad civil por presencia adventicia de transgénicos en cultivos y productos ajenos", *Revista Española de Seguros*, num. 147, 2011, pp. 523-546, CAZORLA GONZÁLEZ, "Comentario al proyecto de real decreto sobre coexistencia de cultivos modificados genéticamente con los convencionales y ecológicos" y JIMÉNEZ LIEBANA, "Riesgos y responsabilidades civiles en los cultivos y productos agroalimentarios", ambos trabajos contenidos en AAVV, *Sociedad de Consumo y Agricultura Biotecnológica*, HERRERA CAMPOS y CAZORLA GONZÁLEZ (Eds.) Editorial Universidad de

contener una autorización para el cultivo de la variedad, sino que al mismo se le incorpora un protocolo técnico<sup>861</sup> sobre el uso agronómico de la variedad a fin de evitar que se generen responsabilidades por los daños que se ocasionen al medioambiente. Por ello, y debido a la creciente sofisticación tecnológica de las nuevas variedades que se están creando por la industria biotecnológica<sup>862</sup>, el contrato de licencia es el instrumento jurídico que se perfila más idóneo para la comercialización de las mismas entre los productores ya que por medio del mismo no solo se va a gestionar los derechos de propiedad intelectual de las variedades licenciadas mediante el oportuno cobro de los *royalties*, sino que se van a establecer las directrices técnicas con arreglo a las cuales han de sujetarse los agricultores por lo que se refiere al cultivo de dichas variedades.<sup>863</sup>

---

Almería, Almería, 2006 (pp. 131-156 y 273-293, respectivamente); CAZORLA GONZÁLEZ, "Obligaciones del agricultor de OGMs y su responsabilidad frente al medio ambiente y fincas colindantes", AAVV, *Agricultura transgénica y medio ambiente perspectiva legal*, HERRERA CAMPOS y CAZORLA GONZÁLEZ, Coords., Reus, Madrid, 2009, pp. 89-114.

<sup>861</sup> AAVV, *Breeding Business, The future of plant breeding...*, cit., pp. 28 y 43, se pone de manifiesto que estos protocolos, conocidos por el término "*stewardship*", tratan de disminuir los riesgos de la tecnología de los OMG dado que hay un creciente incremento del número de países que tienen normas destinadas a prevenir dichos riesgos estableciendo un régimen de responsabilidad.

<sup>862</sup> Téngase en cuenta que según AAVV, *Breeding Business, The future of plant breeding...*, cit., pp. 19 y 21, desde 1980 los mayores avances en el ámbito de la mejora vegetal provienen de la aplicación de las modernas técnicas de la biotecnología frente a las tradicionales métodos de mejora (cruce y selección).

<sup>863</sup> Es una práctica extendida por parte de las grandes multinacionales el uso del contrato de licencia como instrumento para comercializar sus variedades. Muchos de estos contratos figuran en una etiqueta (*bag tags*) adherida sobre el saco en donde se contiene la semilla. Para una panorámica de este tipo de contratos nos remitimos a GRACE, "Experiencias de obtentores: la función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor- Estados Unidos de America", *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, UPOV, 31 de octubre de 2008, disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov\\_sym\\_ge\\_08/upov\\_sym\\_ge\\_08\\_6.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov_sym_ge_08/upov_sym_ge_08_6.pdf), consultada el 19 de julio de 2013 y MOELLER y SLIGH, "Farmers' Guide to GMOs", *The National Agricultural Law Center*, enero 2005, disponible en [http://nationalaglawcenter.org/assets/articles/moeller\\_gmos.pdf](http://nationalaglawcenter.org/assets/articles/moeller_gmos.pdf), consultada el 19 de julio de 2013. Para una visión de este tipo de contratos desde el punto de vista de la práctica contractual de los EEUU, nos remitimos a JANIS, JERVIS y PEET, *Intellectual Property Law of Plants* Oxford University Press, United Kingdom, 2014, pp. 435 y ss.

## **CAPÍTULO III.- ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL**

### **A) Elementos personales**

#### **1) El licenciante**

Las partes intervinientes en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal son respectivamente el licenciante y el licenciatario. El licenciante es quien da su autorización para que dicho derecho sea explotado por otro sujeto, en el cual recae la condición de licenciatario.

La primera cuestión que se nos plantea es, quién puede prestar su consentimiento para que el derecho de obtención vegetal sea explotado por medio del contrato de licencia.

##### **1.1) La determinación del licenciante**

No cabe duda de que corresponderá al titular de un derecho de obtención vegetal la posibilidad de celebrar el contrato de licencia sobre el citado bien inmaterial. Dicha persona puede ser diferente de aquella que haya conseguido una nueva variedad. Esta situación tendrá lugar en los supuestos en los que el obtentor trabaje en una relación de dependencia laboral con respecto a quien sea el titular del derecho en particular. Igualmente acontecerá dicha circunstancia en aquellos otros casos en los que se haya procedido a la transmisión del citado derecho por parte de quien se haya generado una nueva variedad.

Resulta conveniente examinar una serie de conceptos, a luz de la normativa que regula el derecho de obtención vegetal, a la hora de examinar los diversos escenarios en que se pueda encontrar dicho derecho de derecho

propiedad industrial en relación al contrato de licencia. Y que son los que a continuación exponemos:

### **1.1.1) El obtentor**

En primer lugar, cabe señalar que tanto la normativa española como la comunitaria, siguiendo al Convenio de la UPOV de 1991<sup>864</sup>, tienen una noción amplia del concepto de obtentor, por cuanto dentro de ella estarían comprendidas las situaciones que a continuación exponemos:

#### **1.1.1.1) La persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad<sup>865</sup>**

Estarían dentro de esta categoría no solo aquellos sujetos que hayan conseguido una nueva variedad<sup>866</sup>, sino también aquellos que hayan descubierto una variedad y sobre la cual se hayan realizado posteriormente una serie de actuaciones para su desarrollo posterior<sup>867</sup>. Por ello, en el derecho de obtención vegetal se protegen los descubrimientos<sup>868</sup>,

---

<sup>864</sup> El art. 1.iv) del Convenio de la UPOV de 1991 señala que:

*"se entenderá por obtentor:*

- *la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad*
- *la persona que sea empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga.*
- *el causahabiente de la primera o segunda persona, según el caso".*

<sup>865</sup> Cfr. el art. 3.1 LOV. En términos similares el art. 11 RBC.

<sup>866</sup> Nuevas variedades que pueden ser creadas por los métodos tradicionales de cruzamiento y selección, o bien mediante la utilización de la ingeniería genética.

<sup>867</sup> Sobre este aspecto del derecho de obtención vegetal, KIEWIET (*European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 24) en relación a la reglamentación comunitaria recoge la decisión A 017/2002 de la Cámara de Apelaciones de la OCVV. En esta resolución se afirma que *"obtención en el art. 11 RBC no implica necesariamente inventar algo totalmente nuevo, sino que incluye plantar, seleccionar y hacer crecer sobre material preexistente y su respectivo desarrollo en una variedad final"*. Igualmente BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG (*"La protección comunitaria de las obtenciones vegetales..."*, cit., p. 80) señalan, en base a los razonamientos contenidos en la decisión A001/2004 (Pasión) de la OCVV, que el descubrimiento no puede consistir en la identificación de una variedad como potencialmente comercial si anteriormente ya era conocida la misma, aunque no sus aptitudes o cualidades.

<sup>868</sup> Recordemos que en el derecho de obtención no se protege los procedimientos en virtud de los cuales se consiguen nuevas variedades vegetales. Tan solo son objeto del referido

estimulando de esta forma los procedimientos de mejora vegetal cualesquiera que sea la naturaleza de los mismos<sup>869</sup>.

Pero no basta solo con descubrir una variedad desconocida, sino que es preciso una actividad adicional, en concreto, la puesta a punto de la misma, como así establece el art. 1.iv) del Convenio de la UPOV de 1991. Sin embargo este texto normativo no nos ofrece una definición o una noción de lo qué ha de entenderse por "puesta a punto una variedad"<sup>870</sup>. Tendremos que acudir a los documentos informativos de de la UPOV, en donde sí se nos ofrece unos criterios orientadores sobre este concepto. Así por parte de esta organización internacional se dice en los referidos documentos: "*En el Acta de 1991, el descubrimiento describe la actividad de "selección dentro de la variación natural", mientras que la "puesta a punto" describe el proceso de "reproducción o multiplicación y evaluación"*"<sup>871</sup>.

### **1.1.1.2) El obtentor por cuenta ajena**

En este epígrafe englobamos aquellos sujetos que producen nuevas obtenciones vegetales por cuenta de un empresario en el marco de una relación laboral o de prestación de servicios. Igualmente dentro de esta

---

derecho de propiedad industrial, las variedades vegetales que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables.

<sup>869</sup> Así se recoge en UPOV, *La Noción de obtentor*, cit., p. 3.

Señala KIEWIET, *European Community Plant Variety Protection*, cit., pp. 24 y 25, que la introducción del término "*descubrimiento*" en el Convenio de la UPOV fue firmemente apoyado por una serie de Estados en la Convención que tenía por objeto la elaboración del Acta de 1991. La razón que fundamenta esa postura está, en que dentro de dicho concepto estarían no solo aquellos descubrimientos que tuvieran lugar en un entorno salvaje, sino aquellos otros que pudieran acaecer respecto a plantas cultivadas como consecuencia de una mutación que se produjera en las mismas.

<sup>870</sup> En las notas explicativas de la UPOV [*Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov\\_exn\\_brd\\_1.pdf](http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_brd_1.pdf), (consultada el 7 de noviembre de 2013), pp. 4 y 5] se dice: "*En lo que respecta a "descubierto y puesto a punto", un descubrimiento podría ser el paso inicial del proceso de obtención de una nueva variedad. Sin embargo, la expresión "descubierto y puesto a punto" significa que el simple descubrimiento, o hallazgo, no daría lugar a la concesión de un derecho de obtentor. La puesta a punto de material vegetal para lograr una variedad es necesaria para la concesión de un derecho de obtentor. Una persona no estará facultada a obtener la protección de una variedad existente que haya descubierto y reproducido sin cambios*".

<sup>871</sup> Cfr. UPOV, *La Noción de obtentor*, cit., p. 5.

categoría estarían comprendidos aquellos supuestos en los que dichas nuevas obtenciones se consigan por el personal adscrito a una Administración pública o algún organismo dependiente de la misma<sup>872</sup>. No cabe duda que la complejidad de los trabajos de mejora vegetal exige que dicha labor investigadora sea desarrollada por una empresa u otro tipo de organismo publico especializado. Ésto se debe a que para ejecutar este tipo de actividades se necesita constar con personal cualificado para ello, así como una amplia disponibilidad de medios materiales para dicho fin.

Al igual de lo que acontece en la patente<sup>873</sup>, tanto la ley española como la reglamentación comunitaria<sup>874</sup> contemplan la que podríamos denominar como "obtencciones laborales"<sup>875</sup>, si empleamos una terminología análoga a la que utiliza la LP<sup>876</sup>. Sin embargo ninguna de las dos normativas que regulan, respectivamente, el derecho de obtención nacional o comunitario, realizan una regulación sustantiva de este tipo de obtenciones<sup>877</sup>.

Así, por una parte, en el ámbito de la Unión Europea, el art.11.2 RBC simplemente se remite al Derecho nacional aplicable al contrato de trabajo

---

<sup>872</sup> La actividad obtentora que realizan las administraciones públicas a través de organismo públicos especializados es muy relevante. Así en España dicha labor es realizada, entre otros, por el "Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera" (IFAPA), el "Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias" (IVIA) y el "Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria" (INIA). Si se consulta la base de datos de la OCVV, a través de su página web, se puede comprobar que estos organismos tienen inscritos a su favor una serie de PCOV sobre diversas obtenciones vegetales.

<sup>873</sup> Cfr. los arts. 60.1 CPE y 15 y ss. LP.

<sup>874</sup> El art. art. 1.iv), inciso segundo del Convenio UPOV de 1991 engloba dentro del concepto de obtentor a la persona que sea empleador de aquella otra que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad, o que haya encargado dicho cometido.

<sup>875</sup> ESTUPIÑAN CÁCERES, *Las invenciones laborales en la empresa*, Editoriales de Derecho Reunidas, 2003, pp. 125 y ss. opina que las obtenciones vegetales pueden quedar englobadas dentro de la categoría de las denominadas "invenciones laborales". Se basa dicha postura, entre otros argumentos, en la idea de la Ley de patentes considera a las obtenciones vegetales como invenciones, aunque las excluya de los títulos de exclusiva regulados en ella [la patente (art. 5.2 LP) y el modelo de utilidad (art. 143.3 LP)]. Dicha autora es partidario de que a las obtenciones vegetales se les aplique el régimen previsto para las patentes en el art. 19.1 LP (en este precepto el empresario está facultado para reclamar las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección en exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios).

<sup>876</sup> Cfr. el Título IV LP, el cual se intitula "Invenciones laborales".

<sup>877</sup> En este sentido, cfr. BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG, "La protección comunitaria de las obtenciones vegetales...", cit. p. 73.

en cuyo marco se haya obtenido o descubierto y desarrollado la variedad<sup>878</sup>. Por otra parte, a nivel nacional, el art. 10.5 LOV señala que cuando el obtentor sea un trabajador por cuenta ajena<sup>879</sup> o un empleado público, el derecho del obtentor se regirá por la normativa aplicable a la relación de servicios de que se trate y, en su defecto, se aplicará supletoriamente la regulación de las invenciones laborales contenida en la legislación de patentes. La disposición española sigue de esta forma el criterio del homólogo precepto comunitaria, en el sentido de que este tipo de obtenciones vegetales ha de regirse por la norma que regula la relación en cuestión. Tan solo en ausencia de este tipo de reglamentación, se aplicará la Ley de patentes. Como actualmente no existe en España una regulación específica, ya sea de naturaleza laboral o mercantil, que regule esta clase de obtenciones vegetales, tendremos que estar a lo que se dispone en la referida Ley de patentes<sup>880</sup>.

---

<sup>878</sup> En el Reglamento Base Comunitario se omite cualquier referencia a las variedades vegetales conseguidas en una relación de prestación de servicios (a este respecto, *vid.* BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG, "La protección comunitaria de las obtenciones vegetales...", cit., p. 73) o bien por entidades públicas. No cabe duda de que a este tipo de variedades se le aplicará el régimen previsto en el art. 11.2 RBC (en este sentido, *cfr.* BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG, "La protección comunitaria de las obtenciones vegetales...", cit., p. 73, respecto a las obtenidas por el personal dependiente de las Administraciones Públicas).

<sup>879</sup> La ley española tan solo se refiere al obtentor que sea un trabajador por cuenta ajena o un empleado público. Sin embargo sugerimos que ha de quedar englobado dentro de dicha categoría aquellos obtentores que están vinculados con un empresario a través de una relación contractual de prestación de servicios, la cual tenga por objeto los trabajos de investigación y desarrollo de nuevas variedades.

<sup>880</sup> La remisión que se realiza por el art. 10.4 LOV va referida concretamente a las invenciones laborales que se regulan en los arts. 15 a 20 LP. Sobre el contenido de la regulación que realiza la Ley de patentes sobre este tipo de invenciones, *vid.* BOTANA AGRA (FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., pp. 141 y ss.) y ESTUPIÑAN CÁCERES, *Las invenciones laborales en la empresa*, cit. El régimen previsto para las invenciones laborales sería aplicable a las invenciones obtenidas por los empleados y trabajadores dependiente de las Administraciones Públicas y demás Entes Públicos a tenor de lo previsto en el art. 20.1 LP. Respecto a las invenciones universitarias, las mismas corresponden a la universidad de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 20.2 LP. Por lo que se refiere a las invenciones universitarias, *vid.* ARROYO APARICIO, "Titularidad y protección de las invenciones de origen académico", *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, AAVV, dir. VARGAS VASSEROT, La ley, Madrid, 2012, en especial pp. 127 y ss.



### **1.1.1.3) Los causahabientes**

Los arts. 11.1 RBC y 3.1 LOV engloban dentro de la categoría de “obtentor” a los causahabientes de quien haya creado o descubierto y desarrollado una variedad<sup>881</sup>. Al igual de lo que acontece con las patentes<sup>882</sup>, en dichas disposiciones se contempla la posibilidad de que las expectativas de derechos que se tengan sobre una variedad nueva que haya sido creada o descubierta, puedan ser objeto de una transmisión antes de presentar la solicitud del oportuno derecho nacional o comunitario. Por tanto, ambas normativas atribuyen la condición de obtentor a una persona diferente de aquella que haya generado una nueva variedad, porque los derechos que se tengan sobre la misma hayan sido transferidos, *inter vivos o mortis causa*, antes de solicitar la oportuna protección.

Por otra parte, tanto la solicitud de un derecho de obtención vegetal, así como dicho derecho una vez concedido, son, igualmente, susceptibles de ser transmitidos tanto por actos *inter vivos* como *mortis causa*.

A continuación examinaremos como se soluciona dicha cuestión en la normativa comunitaria y nacional, respectivamente:

#### **a) Ámbito comunitario.**

El art. 23.1 RBC contempla la posibilidad de que una PCOV pueda ser transferida a uno o más derechohabientes o causahabientes. Según se dispone en el art. 23.2 RBC, dicha opción se podrá materializar si por parte

---

<sup>881</sup> El art. 11.1 RBC utiliza la expresión “derechohabientes o causahabientes”. Dicho precepto diferencia de esta forma según la transmisión de los derechos sobre la variedad vegetal se realice, respectivamente, por actos *inter vivos* o *mortis causa*. Por el contrario, el art. 3.1 LOV solo hace alusión de una forma más genérica a los “causahabientes”, integrando dentro de esta categoría ambos tipos de transmisión.

<sup>882</sup> BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, cit., p. 1.202, en relación a las patentes, señala que la ley declara transmisible el derecho del inventor a solicitar la patente, aunque no la haya pedido (art. 14). Señala dicho autor que el derecho que gana el inventor por sí mismo por el solo hecho de la invención, le atribuye su titularidad dominical, aunque no pueda ejercitar el derecho exclusivo hasta obtener la patente. Igualmente manifiesta que la ley reconoce al inventor ser mencionado como tal inventor, frente al solicitante de la patente y el titular de la misma.

de quien adquiere el derecho de obtención vegetal comunitario se cumplen los requisitos previstos en los arts. 12 y 82 RBC.

El art. 12 RBC fue objeto de una modificación en virtud del Reglamento (CE) 15/2008 del Consejo de 20 de diciembre de 2007, en virtud de la cual desaparecen una serie las limitaciones que se establecían en la misma a la hora de permitir la inscripción del derecho de obtención comunitario. Las citadas restricciones estaban referidas a la exigencia de determinadas condiciones que tenía que reunir el solicitante relativas a su nacionalidad o domicilio<sup>883</sup>, y que eran igualmente exigibles al adquirente. Con la reforma de esta disposición, cualquier persona física o jurídica puede solicitar la

---

<sup>883</sup> El antiguo art. 12.1 RBC decía: *"Tendrán capacidad para solicitar la protección comunitaria de obtenciones vegetales las personas físicas o jurídicas y los organismos asimilados a personas jurídicas en virtud de la legislación por la que se rijan, y que: a) sean nacionales de un Estado miembro o de otro Estado que sea miembro de la Unión para la protección de obtenciones vegetales según el apartado XI del artículo 1 del acta de 1991 de Convenio para la protección de obtenciones vegetales o que tengan su domicilio, su sede o un establecimiento en uno de dichos Estados; b) sean nacionales de cualquier otro Estado que no cumplan los requisitos de la letra a) en lo que respecta a su domicilio, su sede o su establecimiento, a condición de que la Comisión, previo dictamen del consejo de administración mencionado en el artículo 36, lo haya decidido así. Esta decisión podrá condicionarse a que el otro Estado conceda a los nacionales de todos los Estados miembros, para las variedades del mismo taxón botánico, una protección equivalente a la protección concedida por el presente Reglamento; corresponderá a la Comisión determinar si se cumple esta condición"*.

El antecedente de este precepto hay que situarlo en el art. 4 del Convenio de la UPOV de 1991 (en este sentido VAN DER KOOIJ, *Introduction to EC Regulation...*, cit., pp. 27-28) en donde se regula el principio de "Trato Nacional". En virtud del citado precepto, se equipara a los nacionales y residentes de un miembro de la UPOV con los solicitantes extranjeros de otros miembros de dicha organización internacional. [para un examen de dicho precepto, *vid. Introducción al Sistema de la UPOV de Protección de la Variedades Vegetales en virtud del Convenio de la UPOV* (curso de enseñanza a distancia organizado por la UPOV en colaboración con la Academia de la OMPI), modulo 4, pp. 2 y 3].

Según el art. 21.2. c) RBC, la OCVV podrá anular con efectos *in futurum* la protección comunitaria de una obtención vegetal, si el titular, después de haber sido requerido para ello y dentro de un plazo fijado por la Oficina, dejare de cumplir las condiciones establecidas en los arts. 12 y 82 RBC, ya sea como primer titular, o como causahabiente en virtud de la transmisión de dicha protección con arreglo a lo previsto en el art. 23 RBC. Opina VAN DER KOOIJ (*Introduction to EC Regulation...*, cit., pp. 48 y 49) que la finalidad de dicha causa de caducidad es la de evitar la transferencia de un título comunitario a otra persona que sea nacional de otro Estado que no conceda protección para las variedades del mismo taxón botánico que la que es objeto de transmisión. Dicha causa de caducidad ha dejado de tener virtualidad práctica en parte tras la modificación del art. 12 RBC por el Reglamento (CE) 15/2008 del Consejo de 20 de diciembre de 2007. Con dicha reforma desaparecen las limitaciones que se establecían en dicho precepto, y se posibilita que cualquier persona física o jurídica solicite la protección comunitaria, sin que sea obstáculo para ello su nacionalidad o si en el Estado al cual pertenece protege de igual modo la variedad para la cual se solicita la protección.

protección comunitaria sin estar sujeto a ningún tipo de restricción<sup>884</sup> de esta naturaleza, a excepción de lo que se exige en el art. 82 RBC.

En el citado art. 82 RBC se establece la necesidad de que quienes no tengan su domicilio o su sede o un establecimiento en el territorio de la Unión Europea, únicamente podrán intervenir como parte en los procedimientos ante la OCVV mediante un representante que tenga su domicilio o su sede o un establecimiento en el citado ámbito territorial. La razón de ser de este precepto estriba, en que con dicha exigencia se posibilita que la OCVV pueda realizar eficazmente las notificaciones que conciernan a quienes no tengan su domicilio o sede en el territorio comunitario, las cuales se realizarán al representante que sí las tenga en dicho ámbito geográfico.

Por otra parte, para que la cesión surta efectos, el art. 23.2 RBC<sup>885</sup> exige que conste por escrito<sup>886</sup> y con la firma de las partes contratantes, pues en

---

<sup>884</sup> El art. 12 RBC en su actual redacción señala que: *"Tendrán capacidad para solicitar la protección comunitaria de obtenciones vegetales las personas físicas o jurídicas y los organismos asimilados a personas jurídicas en virtud de la legislación por la que se rijan"*. En la exposición de motivos del Reglamento (CE) 15/2008 del Consejo de 20 de diciembre de 2007, se justifica la reforma del citado precepto en que: *"A fin de favorecer el comercio, conviene facilitar el acceso a la PCOV. Deben simplificarse, por tanto, las condiciones para tener capacidad para presentar la solicitud de PCOV y debe implantarse un único sistema de presentación para todos los solicitantes"*

<sup>885</sup> La segunda parte del art. 23.4 RBC establece: *"Dicha cesión se hará por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes, excepto cuando se produzca como resultado de una sentencia o de cualquier otro acto que ponga fin a un procedimiento judicial; de lo contrario será nula."*

La cesión de un derecho de propiedad industrial puede ser plena mediante la transferencia de la titularidad del derecho, o bien limitada, mediante la constitución de un derecho real sobre el mismo, como puede ser un derecho de usufructo. Sin embargo, del art. 23 RBC no se desprende la posibilidad de hacer constar en el registro de la OCVV una cesión distinta a la representada por la transmisión de la titularidad de una PCOV; a diferencia de lo que acontece con otros derechos de propiedad industrial de carácter comunitario, en los cuales está previsto que los mismos puedan darse en garantía o ser objeto de derechos reales. A este respecto, *vid.* el art. 19 RMC para la marca comunitaria y el art. 29 RDC para el dibujo y modelo comunitario.

<sup>886</sup> Señala GARCÍA VIDAL (*"La transferencia tecnológica en el marco de la transmisión de la empresa"*, AAVV, *Adquisiciones de empresas*, dir. ÁLVAREZ ARJONA Y CARRASCO PERERA, Editorial Aranzadi, Tercera Edición, 2010, pp. 470 y ss.) que las normas reguladoras de diversos derechos de propiedad industrial exige la forma escrita para que se verifique la transmisión de los mismos como pueden ser la patente y el modelo de utilidad (arts.74.2 y 154 LP), la solicitud de la patente europea (art. 72 CPE), los certificados complementarios de protección de los medicamentos y de los productos fitosanitarios concedidos sobre la base de patentes españolas (regulados respectivamente en los Reglamentos CE num. 469/2009 de 6 de mayo y num. 1610/96 de 23 de julio en los que el art. 5 de ambas normas se dispone que el certificado conferirá los mismos derechos que la patente y estará sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones), el diseño industrial (art. 59.1 de la Ley 20/2003 de 7 de julio) y la marca comunitaria (art. 17.3 RMC), no así para la marca española. Se pregunta este autor

caso contrario será nula. Quedan exceptuados de dicha exigencia, aquellos supuestos en los que la cesión se produzca como resultado de una sentencia o de cualquier otro acto que ponga fin a un procedimiento judicial. La reglamentación comunitaria exige la forma escrita como requisito *ad solemnitatem*, lo que determina, para que sea válida la transmisión de una PCOV, que la misma se realice por escrito. De no observarse este presupuesto, la transferencia de la titularidad de dicho derecho será nula, según se recoge en dicho precepto. No obstante, cabe matizar que no se exige documento público para transmitir un derecho de obtención vegetal comunitario, es decir, valdrá la cesión realizada mediante documento privado, para que la misma tenga validez<sup>887</sup>. Esto nos lleva a la consideración, de que no resulta excesiva dicha exigencia del reglamento comunitario. La práctica nos revela que la transmisión de un derecho de obtención vegetal se realiza con carácter general por escrito<sup>888</sup>.

La inscripción de la cesión en el registro de derechos de protección comunitaria de obtenciones vegetales es obligatoria a tenor de lo establecido en el art. 79 RPCOCVV, en donde se recoge de forma explícita

---

por los motivos por los cuales en estos derechos de propiedad industrial se rompe con el principio espiritualista de la libertad de forma. Llega a la conclusión, al hilo de la opinión de otros autores, de que el establecimiento de una forma escrita para la transmisión de los derechos de propiedad industrial busca conseguir una mayor seguridad jurídica, a la vez que garantizar una mayor reflexión de las partes antes de concluir el negocio transmisivo.

<sup>887</sup> Así parece deducirse de lo establecido en el art. 79.1 RPOCVV, en donde se establece que: *"La transmisión de un derecho de protección comunitaria de obtenciones vegetales se hará constar en el registro de derechos de protección comunitaria de obtenciones vegetales previa presentación, bien de pruebas documentales suficientes de la transmisión, de documentos oficiales en los que se confirme la transmisión o de extractos de tales instrumentos que demuestren que ha realizado la transmisión"*.

En este sentido con referencia a este precepto, *cfr.* GARCÍA VIDAL, "La transferencia tecnológica...", *cit.*, p 488.

<sup>888</sup> En caso de que la transmisión no se recogiera en documento alguno, la misma sería nula de pleno derecho con arreglo a lo previsto en el art. 23.2 RBC.

GARCÍA VIDAL, "La transferencia tecnológica...", *cit.*, pp. 480 y ss., señala que el requisito de la forma escrita no se limita a la cesión *inter vivos* de un derecho de propiedad industrial que se realice de forma aislada, sino también cuando se inserte en una transmisión general de la empresa, bien a través de la compraventa de la misma o en el marco de una operación societaria. Cuestión distinta es si la forma escrita se requiere igualmente en la transmisión *mortis causa* de los derechos de propiedad industrial. Este autor, sobre esta cuestión, recoge la opinión de QUINTANA DE CARLO ("El nuevo Régimen Jurídico...", *cit.*, p. 327), en la que se afirma que el requisito de forma escrita establecida en el art. 20 LOV hay que entenderlo limitado exclusivamente a los actos *inter vivos* y no a las transmisiones *mortis causa*.

Siguiendo la opinión de QUINTANA DE CARLO, podemos citar a título de ejemplo, aquellos supuestos en los que un derecho de obtención vegetal se transmite hereditariamente en el marco de una sucesión abintestato, esto es sin que exista una disposición testamentaria específica respecto a dicho derecho de propiedad industrial.

dicho mandato<sup>889</sup>. Sin embargo esta inscripción no es constitutiva, porque los efectos de la cesión dependen del otorgamiento de la forma escrita, y no de la práctica de dicha inscripción<sup>890</sup>, como antes hemos señalado.

Por otra parte, cabe señalar que la inscripción de la cesión sí es un presupuesto necesario para la oponibilidad de la misma frente a terceros<sup>891</sup>, según se desprende del art. 23.4 RBC<sup>892</sup>. En la parte segunda del apartado cuarto de este precepto<sup>893</sup>, se recoge la excepción a este principio de oponibilidad en aquellos supuestos en los que los terceros adquirieron sus derechos con posterioridad a la transmisión de una PCOV, y antes de su

---

<sup>889</sup> El art. 79.1 y 2 RPCOVV dispone: "1. La transmisión de un derecho de protección comunitaria de obtenciones vegetales se hará constar en el registro de derechos de protección comunitaria de obtenciones vegetales previa presentación, bien de pruebas documentales suficientes de la transmisión, de documentos oficiales en los que se confirme la transmisión o de extractos de tales instrumentos que demuestren que se ha realizado la transmisión. La Oficina conservará una copia de tales pruebas documentales en sus archivos. El Presidente de la Oficina determinará la forma y las condiciones en que dichas pruebas documentales han de conservarse en los archivos de la Oficina.

2. Únicamente se podrá rechazar la inscripción de una transmisión cuando se hayan incumplido las condiciones establecidas en el apartado 1 y en el artículo 23 del Reglamento de Base.

<sup>890</sup> Así resulta del tenor literal del citado art. 23.4 RBC, en el cual solo se hace referencia a los requisitos necesarios para que la cesión surta efectos para la OCVV y frente a terceros, sin que en ningún caso se determine en dicho precepto que sea preciso la inscripción de la cesión como requisito indispensable para la validez de la misma.

<sup>891</sup> En este sentido GARCÍA VIDAL, "La transferencia tecnológica...", cit., pp. 494 y 495. A este respecto señala WÜRTEMBERGER, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 196, que la inscripción en el registro confiere al titular de una variedad la facultad de ejercitar las acciones por infracción del derecho que protege la misma tal como se deduce de los arts. 104.1 y 23.4 RBC.

Por otra parte, GARCÍA VIDAL, "La transferencia tecnológica...", cit., p. 492, cita a la SAAPP de Barcelona de 12 de junio 2001 (Sección 15ª) en la que se afirma "que la ley de patentes no define quien deba ser tenido por tercero de buena fe, pero referida tal condición a que un determinado negocio jurídico haya sido inscrito en el Registro, está claro que debe entenderse en el sentido de que lo es quien no siendo parte en el negocio en el que pretende ostentar la condición de tercero, contrató con el titular registral fiado en el contenido, positivo o negativo, del Registro, de tal forma que, en fórmula similar a la que proclama el art. 32 de la Ley Hipotecaria, "Los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero"

<sup>892</sup> En la parte primera del art. 23.4 RBC se dispone: "La transmisión no surtirá efecto para la Oficina ni podrá ser utilizada frente a terceros en tanto no se presenten las pruebas documentales prescritas a tal fin en las normas de desarrollo y hasta tanto no se hayan inscrito en el Registro de protección comunitaria de obtenciones vegetales".

<sup>893</sup> El cual dice textualmente: "No obstante, una transmisión podrá ser utilizada antes de su inscripción frente a terceros que hubieren adquirido derechos con posterioridad a la transmisión, pero que en la fecha de la adquisición de dichos derechos tuvieran conocimiento de la transmisión".

respectiva inscripción, pero hubiesen tenido conocimiento de dicha transferencia al tiempo de materializar la citada adquisición<sup>894</sup>.

Igualmente han de quedar exceptuados del aquel principio de oponibilidad aquellos derechos adquiridos por los terceros antes de la transmisión con arreglo a lo previsto en el art. 23.3 RBC<sup>895</sup>. En relación a este precepto, GARCÍA VIDAL sostiene que el art. 23.3 RBC no se está refiriendo a los supuestos de doble transmisión del derecho de obtención vegetal, en los que el primer cesionario no inscribe su derecho, sino a aquellos otros supuestos en los que el titular, antes de transmitir el título, reconoce contractualmente a un tercero un derecho de explotación de la variedad. Si bien matiza que para que la transmisión no afecte a ese derecho de explotación, la licencia ha de estar inscrita<sup>896</sup>.

---

<sup>894</sup> Serían los supuestos en los que por parte del titular primitivo se cede o licencia un derecho de obtención vegetal con posterioridad a la transmisión o licencia del mismo, pero antes de que se practique la inscripción de estos últimos actos en el registro de la OCVV. En estos supuestos, si el cesionario o licenciario de una PCOV hubieran tenido conocimiento, al tiempo de suscribir respectivamente los contratos de cesión y licencia, de que dicho derecho ha sido previamente cedido o licenciado, no podrán ampararse en el contenido del registro, esto es, que adquirieron del titular registral, para estar protegidos.

Indica MARTÍN ARESTI (*Comentarios a la ley de Marcas...*, cit., p.791) que no cabe desconocer que la publicidad registral no es el único medio de conocimiento de las situaciones jurídicas. Por ello, a efectos de establecer el momento de la oponibilidad de los actos sujetos a inscripción, es necesario diferenciar entre la buena fe o mala fe de los terceros, la cual se predica de estos sujetos en función del conocimiento o desconocimiento que tuvieran de estas situaciones jurídicas previamente a la inscripción. Igualmente manifiesta dicha autora que el conocimiento del tercero de la realidad extrarregistral derivado de una publicidad de hecho, justifica que esa situación le sea oponible aún en ausencia de inscripción; mientras que esa misma situación solo será oponible a los terceros que ignoren su existencia (terceros de buena fe) desde que puedan conocerla, esto es, desde que en virtud de la inscripción le brinda tal posibilidad. De este modo, la inscripción registral tiene la virtualidad de hacer susceptible de conocimiento para todos los terceros (también para los que fueran de buena fe) y, en consecuencia, oponible "erga omnes" las situaciones inscritas, al margen del conocimiento efectivo de esas situaciones por el tercero afectado.

GARCÍA VIDAL ("La transferencia tecnológica...", cit., pp. 496 y 497) señala que la mayoría de las normas reguladoras de los derechos de propiedad industrial limitan el principio de oponibilidad de los actos de transmisión o de constitución de derechos reales sobre los derechos de propiedad industrial, a los terceros de buena fe, adoptando de este modo una solución similar a la acogida en el ámbito mercantil general con el registro mercantil. Quiere ello decir que a los terceros de mala fe se le podría oponer dichos actos aunque no estuvieran inscritos, siempre y cuando tuvieran conocimiento de su existencia.

<sup>895</sup> El art. 23.3 RBC señala que: "*Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, la transmisión no afectará a los derechos adquiridos por terceros antes de la fecha de la transmisión*"

<sup>896</sup> *Vid.* GARCÍA VIDAL, "La transferencia tecnológica...", cit., pp. 494-495.

Por lo que a la inscripción de la licencia se refiere, si acudimos a lo que acontece en el ámbito de los arrendamientos de bienes inmuebles, MÉNDEZ SERRANO (*El contrato de arrendamiento urbano y su protección registral*, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2000, p. 199) señala que el arrendamiento no inscrito, sin perjuicio de las excepciones

Las observaciones que hemos realizado en relación a la cesión del título de un derecho de obtención comunitario ya concedido son igualmente aplicables a la transmisión de la solicitud de dicho derecho con arreglo a lo que se ordena en el art. 26 RBC<sup>897</sup>. Para que dicha cesión sea oponible a los terceros de buena fe es preciso que se haga constar en el registro de solicitudes de protección comunitaria de obtenciones vegetales con arreglo a lo previsto en el art. 79 RPOCVV<sup>898</sup>.

En conclusión, en el ámbito comunitario este principio de oponibilidad<sup>899</sup> es de crucial importancia para toda persona física o jurídica que quiera acordar un contrato de licencia, en su condición de licenciatario. Para que el referido principio sea operativo, será necesario que dicho licenciatario compruebe quién es el titular del derecho de obtención vegetal que conste inscrito en el registro, el cual, por regla general, tendrá la facultad de suscribir el contrato como licenciante. Quedan exceptuados de este principio de oponibilidad, aquellos supuestos en los que el licenciatario hubiera tenido conocimiento, antes de adquirir su derecho a explotar una PCOV, que la misma había sido transmitida con anterioridad, aunque esta cesión no se hubiera inscrito. En este caso, el licenciatario no podrá ampararse en el contenido del registro

---

previstas en la legislación especial arrendaticia, no goza de prioridad frente a ningún otro derecho, ni será oponible a nadie, más allá del ámbito de actuación del art. 1257 CC. El arrendador podrá imponer sobre la cosa un derecho real incompatible con el disfrute del arrendatario, no pudiendo éste, en ningún caso, prevalecerse de acción real alguna para utilizar su derecho de exclusión contra el titular real posterior. Así el contrato de arrendamiento se resolverá y el arrendatario solo tendrá contra el arrendador que gravó, una acción personal por incumplimiento contractual. Este razonamiento, aplicado analógicamente al contrato de licencia, nos lleva a la conclusión de que si el licenciatario quiere mantener su posición contractual, en caso de que se haya cedido el derecho de obtención vegetal objeto de su licencia, deberá tener inscrita la misma en el registro competente antes de que se anote la transferencia del citado derecho.

<sup>897</sup> El art 26 RBC dispone: “Las disposiciones de los artículos 22 a 25 se aplicarán a las solicitudes de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. En lo que se refiere a dichas solicitudes, las referencias que en los mencionados artículos se hacen al Registro de protección comunitaria de obtenciones vegetales se entenderán como referencias al Registro de solicitudes de protección comunitaria de obtenciones vegetales”.

<sup>898</sup> El art. 79.3 RPOCV establece: “Los apartados 1 y 2 serán aplicables a cualquier transmisión de un derecho de protección comunitaria de obtenciones vegetales respecto del que se haya presentado una solicitud en el registro de solicitudes de protección comunitaria de obtenciones vegetales. La referencia al registro de protección comunitaria de obtenciones vegetales se entenderá como referencia al registro de solicitudes de protección comunitaria de obtenciones vegetales”.

<sup>899</sup> En virtud de este principio de oponibilidad es precisa la inscripción de la cesión para que la misma surta efectos frente a los terceros de buena fe.

para ser protegido por razón del contenido del registro, porque éste ya tenía conocimiento de que la PCOV objeto de su contrato de licencia había sido objeto de una transmisión anterior<sup>900</sup>.

Por último, recordar por lo que al Derecho Comunitario se refiere, que con arreglo a lo previsto en el art. 23.3 RBC, la inscripción de la solicitud o de la protección comunitaria protege a los licenciarios que confían en el registro, y suscriben el contrato de licencia con anterioridad a que se realice la transmisión de dichos derechos. En este caso, para que la protección sea operativa es preciso que se inscriba la licencia, como hemos afirmado anteriormente en este apartado.

## **b) Ámbito nacional**

En la normativa española también se contempla la posibilidad de que un TOV o la solicitud del mismo sean transmisibles a tenor de lo previsto en el art. 20.1 LOV<sup>901</sup>.

Nada se establece específicamente en la normativa española concerniente a la posibilidad de constituir un derecho real de disfrute o de garantía sobre un TOV, al igual de lo que acontece en el reglamento comunitario respecto a la PCOV. Sin embargo, existen varios argumentos, que nos permiten apoyar la tesis de que es posible la constitución de un derecho real sobre dicho derecho de propiedad industrial.

En primer lugar, tenemos el art. 20.2 LOV, el cual se refiere a los actos por los que se trasmitan o modifiquen los derechos derivados de una solicitud

---

<sup>900</sup> En este sentido, *cfr.* WÜRTEMBERGER, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 196, quien manifiesta que el licenciario ha de confiar en el registro a menos que tenga conocimiento de que quien figure como titular de una PCOV en el mismo no sea el auténtico titular de la misma.

<sup>901</sup> Dispone el art. 20.1 LOV lo siguiente: "*Los derechos derivados de una solicitud debidamente presentada y el derecho del obtentor son transmisibles por cualquiera de los medios admitidos en derecho, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la Ley*"



debidamente presentada o el derecho de obtentor<sup>902</sup>. Este precepto hace alusión, con una defectuosa técnica legislativa, a la “*transmisión o modificación de los derechos*”. El término “modificación” ha de interpretarse en el sentido que cualquier solicitud o derecho de obtención vegetal puede ser objeto de variación en el contenido de las facultades que lo integran. Lo cual sucederá mediante la constitución de un derecho real sobre los mismos, ya sea este de garantía o de disfrute. Dicha opción sería factible si tenemos en cuenta que, desde el punto de vista jurídico, “el que puede lo más puede lo menos”; estos es, si es posible la trasmisión de la titularidad de un TOV, hemos de admitir que dicho derecho sea objeto de una transmisión limitada de algunas de las facultades que lo integran, mediante la constitución de un derecho real sobre el mismo<sup>903</sup>.

En segundo lugar, cabe recordar que los arts. 1<sup>904</sup> y 45<sup>905</sup> LHMPSP (Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión) permiten que los derechos protegidos por las leyes de propiedad intelectual e industrial puedan ser hipotecados en la forma que se establece en dicha normativa. Como se puede observar, dicha ley se refiere en general a los derechos de propiedad industrial<sup>906</sup>, dentro de

---

<sup>902</sup> El art. 20.2 LOV dice: “*Los actos por los que se transmitan o modifiquen los derechos derivados de una solicitud debidamente presentada o el derecho de obtentor no afectarán a los derechos adquiridos por terceros antes de la fecha de dichos actos*”.

<sup>903</sup> En el ámbito de la propiedad intelectual, la doctrina ha venido a reconocer que es posible la constitución de un derecho de usufructo sobre este bien inmaterial a pesar de que la normativa que lo regula no hace alusión específicamente a este derecho real. Nos remitimos a estos efectos a RIVERO HERNÁNDEZ, “Usufructo del derecho de propiedad intelectual”, *La notaria*, num. 1, 2011, pp. 27- 42. En relación a la hipoteca mobiliaria de este derecho, *vid.* PAU PEDRÓN, “La hipoteca de propiedad intelectual”, *RCDI*, num. 642, 1997, pp. 1747-1774.

<sup>904</sup> El art. 1 LHMPSP establece: “*Podrá constituirse hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión sobre los bienes enajenables que, respectivamente, se mencionan en esta Ley.*”

*Si tales bienes estuvieren en proindivisión o pertenecieren en usufructo y en nuda propiedad a distintos titulares, sólo podrán hipotecarse o pignorararse en su totalidad y mediante el consentimiento de todos los partícipes.”*

<sup>905</sup> El art. 45 LHMPSP preceptúa: “*Los derechos protegidos por las Leyes de propiedad intelectual e industrial podrán ser hipotecados en la forma que se establece en los artículos siguientes*”.

<sup>906</sup> En la misma línea el apartado segundo del art. 46 LHMPSP señala que la hipoteca del derecho principal comprenderá, como accesorios, salvo pacto en contrario: “*La adición,*

los cuales hay que incardinar al derecho de obtención vegetal regulado por el Derecho español<sup>907</sup>.

En tercer lugar, la Ley de patentes en el art. 74.1<sup>908</sup> contempla la posibilidad de que la solicitud de la patente así como la patente puedan ser objeto de usufructo y dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria<sup>909</sup>. Dicha normativa establecida en la Ley de patentes sería aplicable supletoriamente en virtud de lo ordenado en la Disposición Final Segunda de la LOV.

No obstante, nos encontraríamos con la dificultad de que no existe ninguna previsión normativa que regule la inscripción en el registro de la OEVV de los derechos reales que se constituyan sobre un derecho de obtención vegetal. A este respecto sugerimos, en base a una interpretación flexible del art. 29.1 ROV<sup>910</sup>, que sea admisible dicha posibilidad. Parece del todo lógico que, si es inscribible la transmisión plena de un TOV y de las licencias que se otorguen respecto a dicho derecho, no cabe duda de que se debiera permitir la anotación de aquellos derechos reales que se constituyan contractualmente<sup>911</sup> sobre el mismo, incluso mediante algún acto *mortis causa* como puede ser el testamento<sup>912</sup>.

---

*modificación o perfeccionamiento de una misma patente, marca, modelo y demás derechos de propiedad industrial*".

<sup>907</sup> A pesar del silencio del reglamento comunitario sobre la posibilidad de constituir derechos reales sobre la protección comunitaria, entendemos que no existe ningún inconveniente para que sobre dicho de propiedad industrial se pueda constituir una hipoteca mobiliaria al amparo de lo establecido en los arts. 1 y 45 LHMPSP.

<sup>908</sup> Dicha materia se regula en la nueva Ley de patentes en el art. 81.1.

<sup>909</sup> Dicho precepto hay que ponerlo en relación a los arts. 79.2 LP y 55 RP que regulan los aspectos registrales de los derechos susceptibles de inscripción. Sobre la hipoteca del derecho de patente, *vid.* GÓRRIZ LÓPEZ, "Hipoteca mobiliaria de una patente", *ADI*, tomo 30, 208-2009, pp.273-279.

<sup>910</sup> El art. 29.1 ROV establece: "Asimismo, se anotarán las transmisiones sucesivas del título, con anotación del causahabiente y la fecha del contrato, de la que deberá presentarse una copia simple notarial u otro documento fehaciente".

<sup>911</sup> Si observamos lo que se dispone en el art. 29.3 ROV podremos comprobar que: "se anotarán en el libro registro de títulos de obtención vegetal las resoluciones judiciales relativas al dominio del título y cualesquiera otras que afecten al titular o al derecho". Esto supone que son anotables aquellas resoluciones judiciales que tengan por objeto, por ejemplo, la constitución de un derecho real sobre el derecho de obtención vegetal, en cuanto

Al igual de lo que acontece en la normativa comunitaria, la ley española (*cfr.* el art. 20.1 .3 LOV<sup>913</sup>) exige para sea valida la transmisión de un derecho de obtención vegetal, que la misma se realice por escrito. Por tanto, la forma escrita será un requisito constitutivo para que la cesión de dicho de propiedad industrial surta efectos. Nos remitimos, en esta cuestión, a todas las observaciones que hemos realizado anteriormente en este epígrafe respecto a la cesión del derecho de obtención vegetal comunitario conforme a la normativa que lo reglamenta, las cuáles son trasladables a los títulos nacionales.

Por lo que se refiere a la eficacia de la cesión frente a terceros, la normativa española, a diferencia de la comunitaria (*cfr.* el art. 23.4 RBC), carece de una regulación específica de esta materia, ya que el único precepto que reglamenta este asunto es el art. 20.2 LOV, para un supuesto concreto que será examinado más adelante, dentro de este apartado.

Ante esta laguna legal, la solución vendrá de la mano de Ley de patentes, la cual se aplica supletoriamente en virtud de lo ordenado en la Disposición Final Segunda de la LOV. Así, en el apartado en el art. 79.1 LP<sup>914</sup> se prevé

---

que las mismas afectan a la configuración del citado derecho. Si la norma admite esta posibilidad, hemos de entender que ningún impedimento habría de existir para que se admita la anotación de un derecho real constituido contractualmente, en base a una interpretación flexible del art. 29.1 ROV, teniendo presente el art. 29.3 ROV.

<sup>912</sup> Pensemos el supuesto en el que el derecho de obtención vegetal se transmita *mortis causa* en virtud de una disposición testamentaria a favor de una persona determinada, pero sobre el cual se constituya un usufructo a favor del cónyuge viudo del titular del derecho de obtención vegetal. Entendemos que se tendría que anotar en el libro registro de títulos de obtención vegetal, no solo la transmisión hereditaria del citado derecho, sino también la constitución del derecho de usufructo. Como es evidente la cuestión tiene su indiscutible trascendencia práctica ya que la facultad de suscribir el contrato de licencia la tiene el usufructuario, y no el nudo propietario del TOV. Es del todo necesario e interesante para los terceros poder comprobar, en el referido libro registro de la OEVV, la situación real del citado derecho de propiedad industrial; ya que si no se recoge la constitución del usufructo, dicho tercero no tendrá la posibilidad de averiguar la existencia del meritado derecho real (y por tanto de quién tiene las facultades para otorgar la licencia). Las observaciones que aquí realizamos respecto a la constitución *mortis causa* de derechos reales sobre un TOV, son plenamente trasladables a los supuestos en los mismos se constituyan por actos *inter vivos*.

<sup>913</sup> El art 20.1 y 3 LOV dispone: "1.Los derechos derivados de una solicitud debidamente presentada y el derecho del obtentor son transmisibles por cualquiera de los medios admitidos en derecho, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la Ley.

3.Todos los actos a que se refieren los apartados anteriores deberán constar por escrito para que tengan validez"

que en el Registro de Patentes se inscribirán tanto las solicitudes de la patente como las patentes ya concedidas<sup>915</sup>. Después se establece en el apartado segundo de dicho precepto que: *"... la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, solo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieran sido inscritos en el Registro de Patentes..."*<sup>916</sup>. De este modo, la normativa que regula las invenciones recoge el principio de la oponibilidad de lo inscrito en el registro frente a los terceros de buena fe<sup>917</sup>. Estos terceros podrán ampararse en el contenido del registro para ser protegidos en la adquisición de sus derechos.

Dicho principio de oponibilidad contenido en el art. 79.2 LP, sería aplicable a la adquisición de un TOV por parte de un tercero en base al contenido publicado en el Registro Oficial de Variedades Protegidas, como consecuencia de la aplicación supletoria de la Ley de patentes a que hemos hecho referencia antes. Quiere ello decir que a los terceros de buena fe, solo será oponible aquellos actos que estén anotados en el mencionado registro. Se exceptúa los supuestos en que dichos terceros tuvieran conocimiento de la existencia del acto no inscrito ("terceros de mala fe"), que resulte incompatible con la adquisición de sus derechos. Por tanto, del mismo modo que lo que sostuvimos en relación con la normativa comunitaria, los terceros (de buena fe) que quieran celebrar un contrato de licencia tendrán que consultar en el "Libro registro de títulos de obtención

---

<sup>914</sup> Se corresponde con el art. 79.1 NLP.

<sup>915</sup> En el Título Tercero del reglamento para la ejecución de la ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (arts. 49 a 58 RP) se desarrolla todo lo concerniente al Registro de Patentes y de la inscripción de las transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos.

<sup>916</sup> Dicha disposición se recoge en el art. 79.2 NLP

<sup>917</sup> Sin embargo la formulación de este principio de oponibilidad de lo inscrito frente a los terceros en la legislación de patentes no ha estado exenta de críticas por parte de nuestra doctrina más autorizada como consecuencia de una defectuosa redacción del art. 79.3 LP. En este precepto se dispone que no podrá invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patentes o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el registro. No se hace distinción alguna entre tercero de buena fe o de mala fe, lo que puede plantear el equívoco de que los terceros de mala fe (aquellos que tienen conocimiento del acto no inscrito) están protegidos por el contenido que publicita el Registro de Patentes. Nos remitimos a los comentarios que sobre esta problemática dedica GOMEZ SEGADE, *La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad*, Civitas, Madrid, 1988, p. 120 y GARCÍA VIDAL, "La transferencia tecnológica...", cit., p 493.

vegetal”<sup>918</sup>, para saber quién es el titular del derecho o de la solicitud que puede suscribir el citado contrato en la condición de licenciante. Quedan exceptuados de esta regla, aquéllos que tengan un conocimiento real (y demostrable) de quién es el titular de un TOV o de la solicitud del mismo, que no conste inscrita; y por tanto, estén al tanto de la discordancia existente entre la realidad extrarregistral y la registral.

Esta oponibilidad del contenido del Libro registro de títulos de obtenciones vegetales respecto a los terceros de buena fe, no queda exceptuado por lo dispuesto en el art. 20.2 LOV<sup>919</sup>. Este precepto se refiere a un supuesto diferente al acabamos de examinar. Es el que se refiere a aquellos casos en los que los terceros adquieren sus derechos sobre un TOV o una solicitud de dicho título con anterioridad a que los mismos sean objeto de otro negocio jurídico que afecte a los mismos<sup>920</sup>. Dicha norma se limita a seguir el criterio establecido en el art.23.3 RBC, examinado antes en este epígrafe, el cual se refiere a la adquisición de derechos sobre una PCOV antes de la transmisión de la misma. Nos remitimos a lo ya manifestado anteriormente en este apartado en relación con esta disposición comunitaria. En especial a la exigencia de que es necesario que ese tercero inscriba su derecho para que esté protegido por el contenido del registro<sup>921</sup>.

En conclusión y al igual de lo que acontece en el ámbito comunitario, en España quien quiera suscribir un contrato de licencia de un derecho de obtención vegetal, tendrá que identificar quien es el titular del mismo, e

---

<sup>918</sup> El “Libro registro de títulos de obtención vegetal” se lleva en el Registro Oficial de Variedades Protegidas español (cfr. el art. 27 ROV), en el que se inscriben las transmisiones sucesivas de los citados títulos, con arreglo a lo establecido en el art. 29.1 ROV.

<sup>919</sup> El art. 20.2 LOV señala que: “Los actos por los que se transmitan o modifiquen los derechos derivados de una solicitud debidamente presentada o el derecho de obtentor no afectarán a los derechos adquiridos por terceros antes de la fecha de dichos actos”.

<sup>920</sup> Dentro de esa clase de negocios, no solo estaría la transmisión de la titularidad de un TOV o de la solicitud del mismo, sino igualmente la constitución de cualquier derecho real (de garantía o de disfrute), o de tipo personal (en donde tendría su encaje la concesión de una licencia).

<sup>921</sup> Sin embargo, GARCÍA VIDAL, “La transferencia tecnológica...”, cit., pp. 488-489, mantiene una posición diferente en relación a este art. 20.2 LOV, ya que sostiene que es posible oponer la transmisión sin necesidad de inscripción. A tal efecto aclara dicho autor: “Así pues, los derechos adquiridos antes de una cesión del título de obtención vegetal, por ejemplo por un cesionario anterior, podrán hacerse valer frente al nuevo cesionario sin necesidad de que la primera cesión haya sido inscrita”.

inscribir su licencia. Para ello tendrá que consultar el "Libro registro de títulos de obtención vegetal" de la OEVV para resultar amparado por razón del contenido del mismo. Se exceptúa de esta protección aquellos licenciatario que, al tiempo de suscribir el contrato de licencia de un TOV, tuvieran conocimiento que este derecho fue previamente cedido o licenciado por quien aparece titular en el registro, sin que se hayan anotado dichos actos en el citado libro registro. En este caso dicho licenciatario no resultará protegido frente a los adquirentes de estos derechos adquiridos en virtud de los actos no inscritos<sup>922</sup>.

Por último, a diferencia de lo que se establece en el reglamento comunitario, en la normativa española no se exige que el adquirente de un TOV tenga que cumplir con los mismos requisitos que hubo de reunir el solicitante de un derecho de obtención vegetal nacional al tiempo de presentar su solicitud<sup>923</sup>. Estos presupuestos son los recogidos en el art. 11 LOV, y que están referidos a la nacionalidad o domicilio del solicitante de dicho derecho<sup>924</sup>. Cabe la duda de si lo establecido en dicho precepto, es

---

<sup>922</sup> En relación a la marca, TORRUBIA CHALMETA ("Algunas cuestiones acerca de la cesión y la licencia de marca", *Revista Aranzadi Doctrinal*, num.4, julio 2004, pp. 136 y 137) señala que la exigencia de que el tercero sea de buena fe a efectos de oponibilidad de lo inscrito derivaba, ya con la ley de 1988, de la regla general de que la falta de inscripción no puede ser alegada para su inoponibilidad por el tercero que conoce el hecho no inscrito, si bien la prueba de tal conocimiento será de cargo de quien lo alega. Dicha autora cita dos interesantes sentencias que conviene tener presente, ya que sus razonamientos son totalmente trasladables al ámbito de los derechos de obtención vegetal. La primera de ellas es la STS de 19 de noviembre de 2008 en donde se afirma que: "*mediante la inscripción se da certeza a las relaciones jurídicas en el campo de la propiedad industrial garantizando que el tracto sucesivo de estas últimas quede reflejado de forma indubitada en el registro, de tal manera que el que aparece como vigente titular inscrito, es el que en ese preciso momento ostenta frente a terceros tanto el derecho a la marca como a efectuar sobre ella los negocios jurídicos que están permitidos realizar en orden a su transmisión, gravamen, uso, etc.*". La segunda de ellas es la SAAPP de Alicante (Sección Tribunal de la Marca Comunitaria) de 14 de febrero de 2006 en donde se dice que el registro de la licencia "*otorga preferencia al licenciatario en el derecho adquirido con la licencia, al no serle oponible los actos posteriores al momento en que adquieren frente a él eficacia. En conclusión la licencia es oponible frente a terceros, incluidos el adquirente y el subaquirente posteriores*".

<sup>923</sup> Ya vimos en este epígrafe como, a tenor de lo previsto en el art. 23.2 RBC, un derecho de protección comunitario solo es transmisible a aquellos derechohabientes o causahabientes que cumplan las condiciones recogidas en los art. 12 y 82 RBC.

<sup>924</sup> En el art. 11 LOV se dispone: "*Podrán solicitar los títulos de obtención vegetal regulados en la presente Ley, las siguientes personas, naturales o jurídicas:*

- a) *Las que posean la nacionalidad española, o que tengan su domicilio o su sede en España.*
- b) *Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de la Unión Internacional*

igualmente exigible al adquirente de un TOV. De no ser así, el citado precepto podría ser fácilmente vulnerado mediante la cesión de un derecho de obtención vegetal, que fue debidamente solicitado con arreglo a lo ordenado en el art. 11 LOV, a favor de quien no cumpliera los citados requisitos exigidos por la Ley española.

La solución a este problema podría encontrarse a la luz de la evolución que en este asunto ha tenido la normativa comunitaria. Como ya hemos examinado en este apartado, el art. 12 RBC fue modificado con la finalidad de remover todo tipo de obstáculos que dificultaban la presentación de una PCOV. Así, actualmente, cualquier persona física o jurídica puede presentar una solicitud sin que tenga que ser nacional o residente de un Estado miembro de la Unión Europea. Lo único que se exige es que aquel solicitante, que no tenga su domicilio o su sede o un establecimiento en el territorio de la Comunidad, realice dicho trámite a través de un representante que sí reúna aquellas cualidades (*cf.* el art. 82 RBC). No tiene ninguna justificación que se siga manteniendo por la LOV la exigencia de esos requisitos concernientes a la cualidad del solicitante<sup>925</sup>, cuando a nivel comunitario se ha removido cualquier tipo de condicionante sobre este aspecto. Por ello sugerimos, en base a este razonamiento, y dado que no existe ninguna prohibición al respecto, que no sería exigible el cumplimiento de este requisito al cesionario de un TOV<sup>926</sup>.

---

*para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) o de un Estado que sea miembro de una organización intergubernamental que sea miembro de dicha Unión, o que tengan su domicilio o su sede en uno de dichos Estados.*

*c) Los extranjeros no comprendidos en los apartados anteriores, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española la obtención de títulos equivalentes"*

<sup>925</sup> En el art. 41.2.a) LOV se recoge como causa de oposición a la concesión de un TOV, entre otras, el incumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 11 LOV.

<sup>926</sup> En la normativa española no se recoge como causa de nulidad o de extinción de un TOV, la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 11 LOV. *Cfr.* los arts. 27 y 28 LOV.

### **1.1.2) La cotitularidad del derecho de obtención vegetal**

Tanto la normativa comunitaria como la nacional contemplan las situaciones de cotitularidad en el derecho de obtención vegetal. Este reconocimiento obedece a que en numerosas ocasiones los programas de mejora vegetal, los cuales tienen un importante contenido tecnológico, requieren de un indudable esfuerzo investigador con la consiguiente inversión de medios humanos y materiales. Lo que exige que intervengan diferentes sujetos con la finalidad de conseguir nuevas variedades, susceptibles de ser protegidas, que tengan, a su vez, éxito comercial. Se trataría de los supuestos de coobtención, en los que los distintos participantes acuerdan la atribución en régimen de copropiedad los resultados de aquella investigación. De esta forma, surge una comunidad sobre el derecho de obtención vegetal desde una primera fase, es decir, al tiempo de la concesión del citado derecho.

También estarían englobados dentro de este modo originario de nacimiento de la comunidad, aquellos casos en los que varias personas de forma conjunta han creado o descubierto y desarrollado una nueva variedad (*cfr.* los arts. 11.2 RBC<sup>927</sup> y 10.3 LOV). Igualmente están comprendidos, los supuestos en los que la variedad nueva ha sido creada o descubierta por una persona, pero mediante acuerdo decide compartir su titularidad con otra persona física o jurídica (arts. 11.3 RBC y 10.4 LOV); lo que podrá suceder cuando este tercero participa en la financiación del programa de mejora vegetal con la finalidad de conseguir nuevas variedades<sup>928</sup>.

---

<sup>927</sup> El reglamento comunitario es más preciso que la norma española por cuanto encuadra dentro del art. 11.2 RBC tanto los supuestos en que la variedad nueva haya sido obtenida o descubierta y desarrollada en común por varias personas, como aquellos casos en los que una o más personas hayan descubierto la nueva variedad y otra u otras la hayan desarrollado. Dicho en otros términos, igualmente existe comunidad en el derecho de obtención vegetal cuando una persona descubre la nueva variedad y otra desarrolla los trabajos de puesta a punto de la misma.

<sup>928</sup> En este sentido, en relación al reglamento comunitario, VÁZQUEZ LÉPINETTE, *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 110, afirma, en base al art. 11.3 RBC, que en virtud del contrato suscrito entre el obtentor y uno o varios terceros cabría asegurar la financiación de la investigación encaminada a la obtención de la variedad vegetal, a cambio de atribuir al financiador la cualidad de cotitular del derecho a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Ya hicimos alusión con anterioridad (*vid. supra*, Capítulo II, apartado E) como en algunas ocasiones son los integrantes de la cadena agroalimentaria los que financian los programas de mejora vegetal sobre la base de pactar la titularidad futura de las nuevas variedades que



En el ámbito comunitario, los casos de cotitularidad puede ser invocado ante la OCVV por cualquiera de los cotitulares en virtud del apoderamiento que les confiera el resto de los coparticipes según se prevé en el art. 11.5 RBC<sup>929</sup>. No existe en la Ley española una previsión semejante a la establecida en el ámbito comunitario

No obstante, cabe que el origen de la cotitularidad en el derecho de obtención vegetal se alcance de forma derivativa. Ésto acontecerá cuando dicho derecho se transmita total o parcialmente por su único titular a varios sujetos.

En el ámbito comunitario, dicho modo de adquisición está expresamente reconocido en el art. 23.1 RBC cuando se indica que: *"El título de protección comunitaria de una obtención vegetal podrá ser transmitido a uno o más derechohabientes o causahabientes"*<sup>930</sup>. Lo cual podrá acontecer tanto por actos *inter vivos* como *mortis causa*.

A nivel nacional no existe una norma equivalente a la comunitaria. Tan solo tenemos el art. 20.1 LOV, en el cual se contempla la posibilidad de que *"los derechos derivados de una solicitud debidamente presentada y el derecho del obtentor son transmisibles por cualesquiera de los medios admitidos en derecho, sin perjuicio de las limitaciones establecidas"*. De dicha disposición de la LOV podríamos obtener la conclusión de que dichos derechos podrían

---

se consigan. Para una panorámica de las coobtencciones en España hasta el año 1998, *vid.* CUARTERO y RODRÍGUEZ, "el punto de vista del mejorador público...", *cit.*, pp. 119 y ss.

<sup>929</sup> El art. 11.5 RBC establece que: *"El derecho a la protección comunitaria también corresponderá de forma conjunta al obtentor y a cualquier otra persona o a cualesquiera otras personas en caso de que el obtentor y la otra persona o las otras personas hayan acordado mediante declaración por escrito compartir dicho derecho"*.

En este apartado quinto del art. 11 RBC, en virtud de la remisión que se realiza al apartado cuarto del mismo precepto, deja entrever la posibilidad de que la cotitularidad en el derecho de obtención vegetal surja como consecuencia de un contrato de trabajo entre el trabajador y la empresa, dependiendo en este caso de lo que se disponga en el Derecho nacional aplicable al contrato de trabajo. Así, el art. 11.4 RBC dispone: *"Si el obtentor fuere un trabajador por cuenta ajena, el derecho a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales quedará definido según el Derecho nacional aplicable al contrato de trabajo en cuyo marco se haya obtenido, o descubierto y desarrollado, la variedad"*.

<sup>930</sup> En este sentido VÁZQUEZ LÉPINETTE, *La cotitularidad...*, *cit.*, p. 111 y VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, *cit.*, p. 163.

ser transferidos no solo en su integridad, sino en parte, por cuanto no existe ninguna disposición que lo prohíba. Así se ha reconocido por nuestra doctrina en relación con el derecho de marca<sup>931</sup>.

Resulta criticable que no se establezca, tanto por parte de la normativa comunitaria como por la nacional, un régimen suficientemente amplio por el cual se va a regir esa comunidad en el derecho de obtención vegetal.

En el ámbito de la Unión Europea, el art. 28 RBC se refiere a estas situaciones de cotitularidad, disposición ésta que se remite a otros preceptos del propio Reglamento Base, sin que los mismos constituyan un estatuto completo por el cual haya de regularse la comunidad de una PCOV<sup>932</sup>. Lo más llamativo de este art. 28 RBC es, que se admite por parte de la reglamentación comunitaria que la cotitularidad en una PCOV puede ser de carácter romano con atribución de cuotas a cada uno de los cotitulares; o bien, de carácter germánico sin que exista una división concreta de los derechos de cada uno de los partícipes en dicha comunidad<sup>933</sup>. Ciertamente el Reglamento Base podría haber sido más

---

<sup>931</sup> FERNÁNDEZ NOVOA (FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., p. 687) indica en relación a las marcas que, la cotitularidad del derecho puede ser originaria o surgir a título derivativo. La cotitularidad será originaria cuando varias personas solicitan conjuntamente la marca: en la fase de tramitación, la comunidad tendrá por objeto la solicitud; una vez concedida la marca, tendrá por objeto una marca registrada. La comunidad sobre una marca surgirá a título derivativo cuando varias personas adquieren una marca inicialmente concedida a un solo titular. Apunta este autor que en la mayoría de las ocasiones acontecerá por sucesión hereditaria.

<sup>932</sup> En los casos de cotitularidad, el art. 28 RBC dispone que son de aplicación el art 22 RBC (asimilación al derecho nacional), el art. 23 RBC (transmisión), el art. 24 RBC (ejecución forzosa), el art. 25 (procedimiento de quiebra o procedimientos similares), el art. 26 solicitud de la protección comunitaria de una obtención vegetal como objeto de propiedad y art. 27 (licencias contractuales). Ninguno de estos preceptos establecen reglas concretas por las cuales se regula el funcionamiento de la comunidad de una PCOV.

<sup>933</sup> DÍEZ PICAZO ("Las relaciones jurídicos-reales. El registro de la propiedad-La posesión", *Fundamentos del Derecho patrimonial*, Vol. II, Civitas, Madrid, segunda edición, 1986, pp. 758 y 759), señala que las dos más importantes diferencias que existen entre la comunidad romana y la comunidad germánica, son: 1º) En la comunidad germánica las cuotas no existen, como en la comunidad romana; 2º) En la comunidad germánica no se reconoce a cada comunero la posibilidad individual de disolver la comunidad mediante el ejercicio de una *actio comuni dividendo*. Añade este autor, que en la concepción germánica la comunidad de bienes es siempre consecuencia de anteriores relaciones personales, familiares o sociales, mientras que la comunidad romana es una situación abstracta en la cual dichas relaciones personales son indiferentes. La consecuencia más importante de esta manera de concebir la comunidad consiste en que en la comunidad romana cada comunero puede transmitir su cuota a otras personas, que sucederán al transmitente en su lugar en la comunidad sin que

ambicioso al respecto si su objetivo era realmente conseguir un derecho de obtención vegetal único y uniforme en todo el territorio de la Unión Europea. A fin de facilitar el funcionamiento de la comunidad en el derecho de obtención vegetal, proponemos que la reglamentación comunitaria tendría que haber optado por el establecimiento de una comunidad de tipo romano en defecto de pacto expreso en contrario de las partes, en la que el derecho de cada uno de los cotitulares esté materializado en una cuota específica sobre la PCOV. Pero ello no ha sido así, sino que utilizando una formula ambigua, lo único que nos abre la posibilidad de que sea admisible cualesquiera de estos dos tipos de comunidad en dicho derecho de propiedad industrial<sup>934</sup>, sin que exista ninguna preferencia por parte de la normativa comunitaria respecto a algunas de ellas, en defecto de de acuerdo entre los cotitulares.

Ante la ausencia de normas que regulen el funcionamiento de la cotitularidad en un derecho de obtención vegetal, comunitario o nacional, de nuevo surge la cuestión de cuáles son los criterios o principios con arreglo por los que ha de regirse dichos derechos de propiedad industrial, en caso de que no exista un pacto específico para dicho fin.

A nivel nacional, el problema se resuelve con la aplicación supletoria de la Ley de patentes, en virtud de lo ordenado en la Disposición Final Segunda de la LOV. En dicho texto normativo se establecen una serie de normas por las que se va a regir la cotitularidad en el derecho de patentes. La ley de patentes en su art. 72.1<sup>935</sup> dispone que la cotitularidad en *pro indiviso* de la solicitud de patente o de la patente ya concedida se regirá por lo acordado

---

los demás comuneros puedan impedirlo ni oponerse a ello, lo que no es posible en una comunidad de tipo germánico.

<sup>934</sup> A esta conclusión podemos llegar a tenor de lo establecido en el art. 28 RBC cuando en dicho precepto se dispone que "*en caso de cotitularidad de la protección comunitaria de una obtención vegetal, las disposiciones de los arts 22 a 27 se aplicará mutatis mutandis en proporción a las respectivas participaciones, si estas están determinadas*". Quiere ello decir que el RBC contempla la posibilidad de que la comunidad en el derecho de obtención vegetal europeo se organice mediante cuotas al estilo de la comunidad de tipo romano; o bien sin atribución de cuotas, lo que nos situaría en una comunidad de tipo germánico.

<sup>935</sup> En el art. 72.1 LP se dice: "*Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan «pro indiviso» a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes.*"

entre las partes<sup>936</sup>, en su defecto por lo dispuesto en ese mismo precepto<sup>937</sup>, y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes.

Esta solución sería igualmente aplicable en aquellos supuestos en que una PCOV sea asimilable a un TOV, con arreglo a las condiciones que se exigen en el art. 22 RBC, para que sea efectiva dicha asimilación.

La cuestión que mayor interés nos suscita en los casos de cotitularidad de un derecho de obtención vegetal es la que concierne al otorgamiento de una licencia por parte de los partícipes de dicho derecho.

Respecto a la PCOV no existe ninguna norma que establezca los principios por los que haya de regirse dicho otorgamiento, a falta de pacto expreso entre los cotitulares. Tan sólo podemos apuntar que en aquellos casos en que proceda la asimilación de una PCOV a un derecho de obtención vegetal nacional, conforme a lo que se dispone en el art. 22 RBC, sería aplicable la ley española.

---

<sup>936</sup> Señala VÁZQUEZ LÉPINETTE, *La cotitularidad...*, cit., pp. 269 y ss. a la hora de abordar el funcionamiento de la comunidad de bienes inmateriales, que dada la falta de adaptación de la normas sobre las comunidades a las peculiaridades de este tipo de derechos, la mejor solución es que las partes establezcan por pacto un régimen jurídico, que siempre será más adecuado que el legal para resolver los problemas que suscite la práctica. Igualmente afirma este autor que el estudio de la cotitularidad de bienes inmateriales debe empezar por la determinación, de modo unánime por los partícipes, de la cuota-parte de cada uno de ellos en la comunidad. Se basa para ello en el art. 393 CC, precepto este que pone a las cuotas de los partícipes en la base del sistema de gestión de la comunidad, sobre las cuales gravita la atribución de los beneficios, frutos y utilidades a cada uno de los comuneros; así como las cargas de la cosa, gastos de conservación y administración, el derecho de voto y a la parte del importe del precio que corresponda a cada uno de los mismos en la cesión del bien inmaterial.

<sup>937</sup> En el art. 72.2 LP se dispone: "*Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá: a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir desde el envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes. b) Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares. c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente. d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente comunes. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción. 3. La concesión de licencia a un tercero para explotar la invención deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el Juez por razones de equidad dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada*"

Por lo que se refiere a nuestro ordenamiento jurídico, las únicas disposiciones que reglamentan esta materia son los apartados primero y segundo del art. 17 ROV. De la lectura de los citados apartados se puede comprobar que la regulación dista de tener homogeneidad en este asunto. Por una parte, el art. 17.1 ROV establece que cuando un título de obtención vegetal pertenezca por igual a varias personas, solo conjuntamente podrán conceder una licencia de explotación de la variedad objeto del título; es decir, la regla es la unanimidad. Por el contrario, a tenor de lo que se preceptúa en el art. 17.2 ROV, cuando el título de obtención vegetal pertenezca a varias personas en diferentes porcentajes, para conceder una licencia, será preciso que los cedentes sumen, al menos, la mitad más uno del porcentaje total; dicho en otros términos, la norma es la mayoría absoluta de los partícipes. Es difícil de entender la disparidad de criterios en uno y otro caso, cuando ambos supuestos deberían estar regidos por el mismo principio. Por último, cabe añadir que en el art. 17 ROV no se prevé si la licencia se suscribe con carácter exclusivo o no, por lo que hemos de entender que dichas normas reglamentan la concesión de la licencia en los casos de cotitularidad con abstracción del tipo de licencia que se trate.

El otro aspecto que cabe destacar respecto a las situaciones de cotitularidad es el referente al derecho que tiene cada uno de los cotitulares a explotar el derecho de obtención vegetal en los que sean copartícipes. Este derecho de uso le puede corresponder, bien porque la ley reconoce esta facultad en base al art. 72.2.b) LP, el cual se aplica supletoriamente en virtud de la Disposición Final Segunda de la LOV; o bien, porque se le conceda una licencia, exclusiva o no, sobre dicho derecho de propiedad industrial<sup>938</sup>.

En el caso de que por parte del cotitular se proceda a hacer uso del derecho de obtención vegetal deberá notificarlo a los demás cotitulares conforme se exige en el citado art 72.2.b) LP. Esta notificación, en opinión de VÁZQUEZ LÉPINETTE<sup>939</sup> constituye una invitación a los demás titulares se pongan de

---

<sup>938</sup> VÁZQUEZ LÉPINETTE, *La cotitularidad...*, cit., pp. 284- 285, opina en relación a la patente, que la concesión de una licencia no exclusiva a uno de los comuneros carece de sentido, dado que ya tiene un derecho de uso de la invención patentada.

<sup>939</sup> *Cfr.* VÁZQUEZ LÉPINETTE, *La cotitularidad...*, cit., pp. 300, 301 y 307.

acuerdo sobre el uso de la patente común, ya que, entre otros argumentos, siempre será más rentable la explotación conjunta de la patente por todos los titulares que la explotación individual de cada uno de ellos por separado. De este modo, se permite la explotación individual de la patente, pero siempre previa notificación, que no autorización, a los demás comuneros, con lo que éstos podrán incorporarse a dicha explotación, pero solo podrán oponerse a la misma cuando se infrinja los límites del art. 394 CC. Igualmente señala este autor, que además de la finalidad de fomentar el pacto, la notificación juega un papel esencial en cuanto que el cotitular que pretende explotar la patente tiene derecho a que los demás cotitulares pongan a su disposición la tecnología necesaria para explotar dicha patente.

### **1.1.3) Las organizaciones representativas de los obtentores**

El obtentor, ya se trate de una persona física o jurídica, necesita rentabilizar económicamente las obtenciones vegetales que sean fruto de sus trabajos de investigación con la finalidad de recuperar las inversiones que haya realizado para dicho fin. De esta forma, podrá continuar con el objetivo de conseguir nuevas y mejores variedades que constantemente son demandadas, no solo por los agricultores, sino también por los distintos integrantes de la cadena alimentaria en el caso de que se trate de variedades que produzcan alimentos; o bien, si se trata de especies de tipo ornamental, por los consumidores finales de las mismas.

El objetivo de obtener un retorno económico procedente de la explotación de las obtenciones vegetales requiere un despliegue de medios y de actuaciones que en la mayoría de las ocasiones está fuera del alcance de los obtentores. Esta circunstancia se debe, entre otros motivos, a que el cobro de los royalties al licenciatario que tengan su origen en el contrato de licencia, constituye una actividad de naturaleza diferente de las que se integran dentro del ámbito investigador<sup>940</sup>. De ahí que en numerosas

---

<sup>940</sup> Tenemos que tener en cuenta que la percepción de los rendimientos económicos que se produzcan por la explotación comercial de las obtenciones vegetales, puede exigir un conjunto de actuaciones que no tienen ninguna relación con las que se comprenden dentro de la actividad investigadora. A título de ejemplo podemos citar dentro de esas actuaciones,

ocasiones esa gestión se confíe a una serie de organizaciones cuyo fin es la administración de los citados derechos de propiedad industrial de forma similar a lo que acontece con las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor<sup>941</sup>.

Estas organizaciones han sido objeto de un tímido reconocimiento tanto por la normativa comunitaria como por la nacional que regulan el derecho de obtención vegetal.

---

la de recopilar y auditar la información en base a la cual se cuantifica las cantidades que se han de percibir por el uso de las obtenciones vegetales, la de inspeccionar los campos de cultivo, la de defender los derechos de obtención vegetal respecto a terceros infractores que actúan en competencia desleal con respecto a aquellos que actúan dentro de la legalidad pagando sus *royalties*. Además, en muchos casos estas actividades se han de desarrollar en diferentes ámbitos geográficos (por ejemplo en países pertenecientes a continentes diferentes), lo que hace que sea prácticamente imposible o improbable que las mismas sean ejecutadas por los propios obtentores.

<sup>941</sup> En la página web del ministerio de cultura (disponible en <http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/GestionColectiva/Entidades.html>, consultada el 7 febrero de 2014) se nos proporciona un concepto de dichas entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual: “...reguladas en el Título IV del Libro III del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, pueden definirse como organizaciones privadas de base asociativa y naturaleza no lucrativa que se dedican en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial por cuenta de sus legítimos titulares.

*Sometidas a tutela administrativa, requieren la autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para actuar en el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran las siguientes:*

*\*Administrar los derechos de propiedad intelectual conferidos, con sujeción a la legislación vigente y a sus estatutos. Estas entidades ejercitan derechos de propiedad intelectual, bien de forma delegada por sus legítimos titulares, o bien por mandato legal (derechos de gestión colectiva obligatoria); persiguen las violaciones a estos derechos mediante un control de las utilizaciones; fijan una remuneración adecuada al tipo de explotación que se realice y perciben esa remuneración con arreglo a lo estipulado.*

*\*En el ámbito de las utilizaciones masivas, celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio y fijar tarifas generales por la utilización del mismo.*

*\*Permitir hacer efectivos los derechos de naturaleza compensatoria (por ejemplo, remuneración por copia privada).*

*\*Realizar el reparto de la recaudación neta correspondiente a los titulares de derechos.*

*\*Prestar servicios asistenciales y de promoción de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes.*

*\*Proteger y defender los derechos de propiedad intelectual contra las infracciones que se cometan, acudiendo en su caso a la vía judicial”.*

Así, a nivel europeo en el art. 3.2 REA<sup>942</sup> se prevé que los derechos de que sean titulares los obtentores en los supuestos de la exención agrícola comunitaria (privilegio del agricultor)<sup>943</sup>, pueden ser invocados por una organización de titulares establecida en la Comunidad a escala comunitaria, nacional, regional o local. En este precepto se exige que la organización de titulares solo podrá actuar en nombre de sus miembros que le hayan dado mandato por escrito para dicha finalidad, la cual actuará a través de sus representantes y auditores autorizados por ella, dentro de los límites de sus respectivos mandatos<sup>944</sup>.

Varias observaciones caben en relación al art. 3.2 REA:

a) El legislador comunitario parte de un modelo encorsetado respecto a las funciones que han de desempeñar dichas organizaciones, debido a que se solo se reconoce normativamente la existencia de las mismas a los efectos de gestionar los derechos que correspondan a los titulares de una PCOV con ocasión de la "exención agrícola comunitaria" (privilegio del agricultor). Estas organizaciones han de actuar en interés de sus integrantes a través de un apoderamiento que a tal efecto reciban de los titulares de los derechos de obtención vegetal.

---

<sup>942</sup> El REA es el "Reglamento num. 1768/95 de la Comisión de 24 de julio de 1995 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) num. 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales".

En concreto el art. 3.2 REA dispone: "Los derechos contemplados en el apartado 1 podrán ser invocados individualmente por un titular o colectivamente por varios titulares o por una organización de titulares establecida en la Comunidad a escala comunitaria, nacional, regional o local. La organización de titulares sólo podrá actuar en nombre de sus miembros, y sólo en nombre de aquéllos que le hayan dado mandato por escrito para que lo haga. Actuará por medio de uno o varios de sus representantes o de auditores autorizados por ella, dentro de los límites de sus respectivos mandatos".

<sup>943</sup> Respecto a los derechos y obligaciones que corresponden al titular de una PCOV en el caso de la exención agrícola comunitaria (privilegio del agricultor), *vid. infra*, Capítulo III, apartado B, epígrafe 1.1.2.

<sup>944</sup> En el apartado tercero del art. 3 REA se exige que los representantes de las organizaciones de titulares y los auditores autorizados deberán: "a) estar domiciliados o tener su sede o un establecimiento en el territorio de la Comunidad, b) Haber sido autorizados por escrito por los titulares o las organizaciones y c) probar que cumplen las condiciones establecidas en las letras a) y b), bien mediante datos pertinentes publicados por titulares o comunicados por titulares a organizaciones de agricultores o bien por otro procedimiento, así como facilitar, cuando se le solicite, una copia de la autorización escrita mencionada en la letra b) a todo agricultor al que invoquen los derechos".



Los tribunales comunitarios han aclarado que dichas organizaciones pueden adoptar la forma jurídica que libremente elijan sus titulares<sup>945</sup>. Y que han de estar compuestas por miembros que sean personas físicas como por otras organizaciones, cuyos miembros integrados en la misma, serían socios indirectos de las primeras<sup>946</sup>. Además, estos mismos tribunales han recalcado, que dichas organizaciones tan solo podrán invocar los derechos de obtención vegetal de sus miembros o de los integrantes de aquellas otras organizaciones que pertenezcan a aquellas. Lo que implica que no es posible que las citadas entidades gestionen los derechos de obtención vegetal de quienes no sean miembros de aquellas mediante una relación contractual<sup>947</sup>.

b) Sin embargo entendemos que no existe ningún impedimento legal para que esas organizaciones defiendan los derechos de los obtentores en supuestos distintos a los de la "exención agrícola comunitaria".

Por ello, estas entidades podrán actuar a través de un apoderamiento especial que les confiera los obtentores y sus licenciarios que tenga por objeto específico la gestión de los derechos de obtención vegetal. Así las facultades que estarían integradas en dicho poder serían las siguientes: el cobro de *royalties*, el control de la producción y comercialización de la obtención vegetal a través de los trabajos de inspección y auditoria de dichas actividades, la defensa de dichos derechos de propiedad industrial

---

<sup>945</sup> En la STJCE de 11 de marzo de 2004 (asunto C-182/01, *STV contra Werner Jäger*) se indica en el párrafo 51 que: "A este respecto, debe señalarse que el objeto del artículo 3, apartado 2, del Reglamento num. 1768/95 consiste en permitir que los titulares se organicen adecuadamente para ejercer sus derechos derivados del artículo 14 del Reglamento num. 2100/94. Pueden actuar individual o colectivamente, o incluso constituir una organización para tal fin. Lo dispuesto en dicho artículo deja a los titulares la libertad de elegir la forma jurídica de esa organización, la cual, por lo tanto, puede revestir la forma tanto de una asociación como de una sociedad de responsabilidad limitada".

<sup>946</sup> Se indica en el párrafo 55 de la STJCE de 11 de marzo de 2004 que: "...Por lo tanto, como ha señalado acertadamente la Comisión, los miembros de una organización de titulares pueden ser tanto personas físicas como organizaciones, cuyos miembros son los titulares. De ello se deduce que una sociedad de responsabilidad limitada puede ser una «organización de titulares» en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Reglamento num. 1768/95, incluso con respecto a los titulares que no sean sus socios, pero que sean miembros de una organización que, a su vez, sea socio de dicha sociedad. En tal caso, éstos serán miembros indirectos de la sociedad".

<sup>947</sup> Cfr. conclusión primera de la STJCE de 11 de marzo de 2004.

frente a terceros infractores, y la concesión de licencias en nombre propio pero por cuenta del titular de aquéllos derechos.

Estas facultades pueden ser delegadas a favor de las organizaciones de obtentores por los miembros integrantes de las mismas; e incluso sin necesidad de pertenecer a dichas organizaciones mediante el correspondiente contrato de arrendamientos de servicios<sup>948</sup>.

Tampoco el reglamento comunitario contempla expresamente la posibilidad de que dichas organizaciones puedan ser licenciataria de una determinada obtención vegetal con la facultad de conceder sublicencias. Desde nuestro punto de vista entendemos que no existe ningún obstáculo legal que impida que dichas organizaciones puedan concertar un contrato de licencia con el titular de una PCOV para proceder, en su condición de licenciataria, a la explotación de una determinada obtención vegetal mediante la concesión de sublicencias, compartiendo con el obtentor los riesgos y los beneficios en dicha actividad empresarial<sup>949</sup>.

---

<sup>948</sup> A estos efectos es bastante ilustrativa la STJCE de 11 de marzo de 2004 (STV) *contra Werner Jäger* cuando en los parágrafos 17 a 19 se recoge la forma en que actúa en Alemania STV:

“(17) ... El objeto de esta sociedad consiste, particular y primeramente, en el control de los derechos de obtentor en el plano nacional e internacional, en especial, la organización de comprobaciones, en lo que atañe a los derechos de obtentor de sus socios o de terceros, frente a sociedades de propagación, así como a sociedades de propagación y de comercialización. Dicho objeto comprende, además, el cobro de los cánones de explotación de licencias relativas a obtenciones vegetales y, por último, la adopción de medidas generales destinadas a promover la producción, garantizar el abastecimiento de los consumidores en semillas irreprochables y de gran calidad, así como la venta de éstas, sin, no obstante, comprar o vender semillas.

(18) Entre sus socios, STV cuenta con titulares y licenciataria exclusivos de explotación de derechos a la protección de obtenciones vegetales en virtud del Derecho nacional, es decir, en virtud de la SortG y/o del Derecho comunitario, es decir, en virtud del Reglamento num. 2100/94. Según la resolución de remisión, parece que STV cuenta asimismo entre sus socios con la Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter eV (BDP) que agrupa, entre sus miembros, a numerosos titulares y licenciataria exclusivos de explotación de derechos a la protección de obtenciones vegetales en virtud del Derecho alemán y/o comunitario.

(19) Sobre la base de apoderamientos y de mandatos escritos, STV ha ejercido en su propio nombre, ante numerosos tribunales alemanes y contra cientos de agricultores alemanes, entre los que se cuenta el Sr. Jäger, los derechos relacionados con la plantación, en total, de más de 500 variedades vegetales protegidas referentes a más de sesenta personas, titulares y/o derechohabientes de derechos de protección de obtenciones vegetales, con arreglo al Derecho nacional o comunitario. Entre éstos se encuentran, según parece, sus socios y los miembros de una federación que se halla entre tales socios, así como personas que no son socios ni miembros de una federación que tiene la condición de socio, pero que, en méritos de un mandato escrito, han encomendado a STV, mediante una contraprestación, el ejercicio, en su propio nombre, de sus derechos relativos a la plantación de variedades vegetales protegidas”.

<sup>949</sup> En este sentido, en el asunto SICASOV (DOCE de 8 de enero de 1999, L4/31) se recoge en los hechos de la decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 1998 (hechos 1 y 2) que

En el ámbito nacional, el reconocimiento de estas organizaciones cabe encajarlo en el art. 17.3 ROV<sup>950</sup>, en donde se contempla la posibilidad de que los obtentores o sus causahabientes puedan delegar la facultad de conceder licencias y sublicencias a una persona jurídica<sup>951</sup>. Dada la amplitud con la que se formula este precepto, se puede extraer la interpretación que la citada delegación se pueda conferir por el el titular del derecho de obtención vegetal a cualquier tipo de persona jurídica con independencia de si es o no socio de ésta. Con ello podríamos sostener que dentro del supuesto previsto en la norma estarían no solo a las organizaciones colectivas de obtentores, sino todo tipo personas jurídicas sin que tengan que estar integrados como socios de la misma los obtentores o sus respectivos licenciarios<sup>952</sup>.

---

dicha entidad agrupa a los obtentores de variedades vegetales protegidas en Francia teniendo por cometido gestionar las variedades vegetales que le han sido confiadas por los obtentores, los cuales pueden: a) otorgar a Sicasov un mandato que la faculte para conceder licencias no exclusivas de reproducción y de venta; o bien, b) otorgar a Sicasov una concesión exclusiva para la producción y venta que implique el derecho de Sicasov a conceder sublicencias no exclusivas de reproducción y venta.

<sup>950</sup> El art. 17.3 dice: “*Los obtentores o sus causahabientes podrán delegar en uno de ellos, mediante un documento escrito, la facultad para conceder licencias y sublicencias, en el que harán constar las condiciones en las que esta facultad deberá ser ejercida, sin perjuicio de que todos ellos puedan otorgar estas mismas facultades a una persona física o jurídica que les represente*”.

<sup>951</sup> En España opera GESLIVE en cuya web (<http://www.geslive.com/gestion.html>, consultada el 14 febrero 2014) se afirma que es “*una Agrupación de Interés Económico formada por los principales obtentores que operan en España, entidades del sector público y privado líderes en la investigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales. Creada en 1996, su objeto es la gestión, protección y defensa de los derechos sobre tales variedades, en interés exclusivo de sus socios y clientes y bajo los más estrictos principios de neutralidad, independencia y confidencialidad...Para ello, GESLIVE, S.L. interviene y controla la concesión de licencias de producción y comercialización del material de las variedades protegidas que se le encomiendan, asegurando la percepción de los royalties que posteriormente revierte al Obtentor. En este sentido, la misión de GESLIVE, S.L. se concreta en cuatro puntos básicos:- Garantizar una gestión rigurosa y especializada a través de una organización dedicada en exclusiva a este objeto. - Contribuir a la mayor difusión de las nuevas variedades, sirviendo de cauce entre los Obtentores y los Productores-Multiplicadores. - Facilitar y simplificar la contratación de licencias de explotación, siempre bajo autorización del Obtentor, haciéndose cargo de todo el proceso. - Controlar rigurosamente la multiplicación, producción y comercialización de las variedades bajo licencia*” (hoy en día es una sociedad de responsabilidad limitada, cfr. BORME num. 220 de 16 de noviembre de 2012).

<sup>952</sup> En el plano internacional destaca *Royalty Administration International*, empresa esta muy extendida a nivel mundial, entre cuyos cometidos se encuentran la presentación de las solicitudes de los derechos de obtención vegetal en las oficinas de registro, la suscripción de contratos de licencia, el cobro de *royalties*, seguimiento y control de las variedades y la detección de infracciones y respuesta a las mismas. Puede consultarse su página web,

Varias reflexiones cabe realizar en relación al contenido de este art. 17.3 ROV:

a) En primer lugar, la normativa española contempla que la referida delegación se realice de modo que la persona jurídica facultada para ello suscriba contratos de licencia o sublicencia en nombre del obtentor o del licenciataria. Lo cual implica la existencia de un negocio jurídico de apoderamiento en virtud del cual se le conceda la citada facultad. La conclusión que cabe extraer de ello es que, en estos supuestos, los contratos de licencia como los de sublicencia son suscritos por aquellas personas jurídicas a las cuales se le haya encargado dicha gestión, las cuales intervendrán en su propio nombre, pero por cuenta de su principal con arreglo a las instrucciones que le hayan impartido previamente.

Al igual de lo que sostuvimos en el ámbito comunitario, no vemos ningún impedimento de tipo normativo para que dichas organizaciones representativas de los obtentores puedan ser licenciarios de una determinada obtención vegetal al objeto de proceder a la explotación de la misma mediante la concesión de sublicencias si por parte del titular del TOV se le confiere dicha facultad.

b) En segundo lugar, aunque nada dice el reglamento, nada impediría que tanto los obtentores como los licenciarios confíen a una persona jurídica el cobro de los oportunos *royalties* que se generen por la explotación de un derecho de obtención vegetal que previamente haya sido licenciado o sublicenciado por los mismos. Dicho en otros términos, es factible que los obtentores y los licenciarios sean los que suscriban directamente los contratos de licencia y sublicencia, respectivamente, asegurándose el control directo de dicha actuación en la que la elección de licenciario será un factor destacado. Y tan solo se encomienden a las entidades especializadas, la gestión del cobro de los *royalties*, así como de aquellas otras actividades que estén directamente relacionadas con la misma, como pueden ser por ejemplo son la de auditar los registros contables de los

---

disponible en <http://www.rai-worldwide.com/index.php?language=es> (consultada el 5 de junio de 2014).

licenciatarios y sublicenciatarios, así como, toda la documentación relacionada con la explotación de la obtención vegetal licenciada, la de inspeccionar sus campos de cultivo o de multiplicación, entre otras.

## **2) El licenciario**

El licenciario será la persona física o jurídica que, en virtud del contrato de licencia, queda autorizada para hacer uso del derecho de obtención vegetal en los términos pactados en dicho contrato. Varias consideraciones cabe realizar al respecto.

### **2.1) La elección del licenciario**

La elección del licenciario es una de las cuestiones de mayor trascendencia al ser la licencia del derecho de obtención vegetal un contrato *intuitus personae o instrumenti* y de colaboración como ya hemos visto con anterioridad<sup>953</sup>. Los términos y condiciones del contrato van a depender en gran medida de quien sea el licenciario ya que este será el sujeto que, por norma general, va a proceder a la explotación directa del derecho de obtención vegetal. Así, las cualidades del licenciario influirán si la licencia va ser exclusiva o no, o si se va a conceder durante todo el tiempo de vigencia del derecho licenciado o por el contrario el contrato va a tener una duración inferior, entre otros aspectos susceptibles de ser objeto de acuerdo entre las partes.

Por otra parte, al consistir el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal en una autorización para proceder a la explotación económica del citado derecho de propiedad industrial, por regla general serán concretamente las capacidades empresariales del licenciario las que primordialmente<sup>954</sup> determinen la elección del mismo<sup>955</sup>. La conclusión que

---

<sup>953</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado D, epígrafe 4.

cabe extraer de ello es que el licenciario<sup>956</sup> será normalmente un empresario<sup>957</sup> toda vez que el fin primordial de explotar el derecho de

---

<sup>954</sup> Si bien las aptitudes empresariales del potencial licenciario serán las que principalmente se tengan en cuenta a la hora de suscribir el contrato de licencia, como ya señalamos anteriormente, en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal el *intuitus personae* sigue presente en el mismo, dado que dicho contrato tiene por objeto una materia susceptible de ser reproducida fácilmente, lo que supone que sea objeto de evaluación la reputación del licenciario en cuestión o sus aptitudes personales. Nos remitimos a estos efectos a lo ya señalado en *supra*, Capítulo II, apartado D, epígrafe 4.

<sup>955</sup> En relación a la marca, opina RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 196, que la caracterización del contrato de licencia como *intuitus personae* o *intuitus instrumenti* tiene una gran trascendencia en relación con el contenido de la posición jurídica del licenciario, dado que, en el primer caso cuando se atribuya carácter personal a la licencia, en principio y salvo que se pacte lo contrario, el licenciario no dispondrá de la facultad de transmitir sus derechos y obligaciones mediante la cesión del contrato de licencia. Sin embargo, en opinión de este autor cuando la licencia se conceda en atención a las características de una empresa, debe admitirse que la transmisión de la empresa del licenciario conlleve la cesión del contrato de licencia.

En nuestra opinión, dichos razonamientos de RONCERO SÁNCHEZ serían igualmente trasladables al contrato de licencia del derecho de obtención vegetal. Si bien la casuística que se presenta en la realidad empresarial es bastante variada y existentes supuestos en los que las aptitudes empresariales o personales del licenciario puedan dificultar determinadas operaciones que son usuales en el tráfico jurídico. Pensemos el caso en que se conceda una licencia para el cultivo de determinadas especies arbóreas que produzcan fruta que están ubicadas en una determinada finca sobre la cual el licenciario ostenta la propiedad de la misma, bien un derecho real de disfrute o simplemente este en posesión de la misma en virtud de una relación arrendaticia. En el caso de que por parte del licenciario se proceda a la venta o cesión del disfrute de dicho inmueble, el nuevo propietario o poseedor de la misma no va a adquirir la condición de licenciario de la obtención vegetal que se está explotando en dicha finca, y con toda probabilidad será precisa la cesión del contrato de licencia al objeto de poder continuar con el uso de dicho de obtención vegetal, cesión esta que ha de estar consentida por el licenciante, el cual de nuevo tendrá que evaluar las aptitudes empresariales o personales del nuevo licenciario.

<sup>956</sup> Téngase en cuenta que no será necesario la autorización del obtentor para realizar los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales con arreglo a lo previsto en los arts. 15.a) RBC LOV y 15.a) LOV, como puede ser el caso de tener una plantación de una obtención vegetal protegida cuyos frutos se destinan al autoconsumo del agricultor.

<sup>957</sup> Al tratarse de un empresario, éste aparecerá en el tráfico jurídico bien como persona física o como persona jurídica (*cfr.* el art. 1 CCO) con arreglo a cualquiera de los tipos societarios que se reconozcan en nuestra legislación o en la de los diferentes Estados de la Unión Europea. A este respecto, hemos de llamar la atención de que existen diversos estudios que abordan la figura del agricultor como empresario, entre los cuales podemos citar los siguientes: AMAT LLOMBART, "Noción jurídica de la empresa agraria y sus elementos a partir de la Legislación Española de Reforma, Modernización y Desarrollo de la Agricultura y el Medio Rural", *Revista de Derecho Agrario y Alimentario*, num. 54, enero-junio 2009, pp. 15-29, SANZ JARQUE, "La nueva figura del agricultor empresario", AAVV, *Libro homenaje a Alberto Ballarín Marcial*, Colegios notariales de España, 2008, pp. 57-67 y CARRETERO GARCÍA, *Empresa agraria y profesionales de la agricultura en el Derecho Español y Comunitario*, Comares, primera edición, 2003. No entraremos en el debate de si los agricultores que sean licenciarios de una determinada obtención vegetal han de estar sujetos a la legislación mercantil, dada la anacrónica exclusión que del ámbito de la compraventa mercantil realiza el art. 326.2 CCO respecto a las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas o ganados. Nuestros autores han abordado esta problemática en diferentes artículos doctrinales, de los cuales destacamos: BALLARÍN MARCIAL, "Nociones de empresa y de empresario, de agricultor y de explotación. La noción de actividad agraria. El concepto de estructura agraria", AAVV, *Homenaje a D. Juan Francisco Delgado De Miguel*, Thomson-

obtención vegetal mediante la concesión de una licencia sea la de obtener una retribución por parte del licenciante, que por regla general será el titular del citado derecho de propiedad industrial, lo que le permitirá recabar un retorno económico de las inversiones realizadas a tal efecto para conseguir la variedad licenciada, y continuar con ello su labor investigadora, en caso de que dicho titular sea el obtentor material de la misma.

## 2.2) El tipo de licencia

La clase de licencia que se va a conceder, también va a depender de cuales son las líneas de negocio a las que se dedica el licenciario. Así, si el licenciario es un vivero cuya actividad es la venta de material vegetal, lo habitual es que se le conceda una licencia de multiplicación y venta de la obtención vegetal objeto de la licencia a la cual se le puede unir la facultad de exportar dicha variedad. También es posible que a un vivero se le conceda una licencia de multiplicación en base a una relación de servicios que suscriba con el titular del derecho de obtención vegetal, a cambio de una retribución que perciba de este último. En este supuesto el multiplicador estará obligado a la entrega del material multiplicado al licenciante, el cual procederá a la venta o la concesión de una licencia para el uso de dicho material, obteniendo de esta forma la compensación económica que determinará el agotamiento de su respectivo derecho de obtención vegetal<sup>958</sup>.

Si por el contrario el licenciario es un agricultor, lo normal es que se le conceda una licencia de producción, esto es, de simple uso de la variedad, a

---

Civitas, 2007, pp. 384-413 y PANIAGUA ZURERA, "Empresa, empresario agrario individual y Derecho Mercantil", *RDM*, num. 238, 2000, pp. 1689-1722.

<sup>958</sup> STRUBBIA y SÁNCHEZ HERRERO ("Contrato de multiplicación", en *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola* AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006, p. 383) nos indica que es posible la concesión de una licencia de multiplicación *stricto sensu*. Según estos autores, en este tipo de contrato el licenciante autoriza al licenciario a multiplicar o producir el material de reproducción perteneciente a la variedad protegida, pero no a comercializarlo. En esa versión del contrato el licenciario solo está facultado para multiplicar la semilla, la cual la puede destinar a su propio consumo (para sembrar su explotación) o para abastecer al obtentor o a un tercero que éste indique, quienes asumirán la tarea de comercializar ese material.

fin de que con los productos obtenidos directamente de la variedad licenciada pueda proceder a la venta de los mismos<sup>959</sup>.

Por otra parte como ya vimos anteriormente puede acontecer que la licencia de una obtención vegetal se conceda con carácter exclusivo pero con la obligación por parte del licenciataria no se hacer uso directamente de la obtención vegetal sino con la obligación de conceder una serie de sublicencias al objeto de que sean los sublicenciarios los que directamente hagan uso de la variedad sublicenciada explotando comercialmente los productos que se obtengan de la misma<sup>960</sup>. Estaríamos en presencia del contrato "master licencia" de un derecho de obtención vegetal en el cual la obligación fundamental del licenciataria sería la de sublicenciar el derecho de obtención vegetal previamente licenciado<sup>961</sup>.

---

<sup>959</sup> THEVENON, ("La función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor-", *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, UPOV, 31 de octubre de 2008, disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov\\_sym\\_ge\\_08/upov\\_sym\\_ge\\_08\\_7.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov_sym_ge_08/upov_sym_ge_08_7.pdf), consultada el 7 de marzo 2014) de forma muy gráfica señala que: "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 el 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 realizadas 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 la 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 y exportadores. En tal caso, el contrato se referirá en general también a la marca, y se 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".

<sup>960</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.4.

<sup>961</sup> THEVENON, "La función de los contratos...", cit., p. 5, indica que un contrato de licencia puede ser exclusivo o no. Si la licencia se refiere a la explotación de la variedad, un contrato



## **B) ELEMENTOS REALES**

### **1) Las obtenciones vegetales**

El contrato de licencia del derecho de obtención vegetal tiene por finalidad primordial la explotación económica de las variedades vegetales<sup>962</sup>, siendo por tanto, éstas el elemento principal sobre el cual va gravitar el referido contrato. Por ello es conveniente diferenciar cual es el objeto del citado contrato en función del grado de protección jurídica alcanzado por la variedad sobre la cual se va a conceder la licencia.

#### **1.1) El contrato de licencia del derecho de obtención vegetal**

##### **1.1.1) Cuestiones generales**

El contrato de licencia tendrá por objeto el derecho de obtención vegetal si la variedad vegetal ha alcanzado la protección jurídica completa por haberse cumplido todos los requisitos que tanto la normativa comunitaria como la nacional exigen<sup>963</sup>. Así se prevé expresamente en el art. 27.1 RBC, cuando se indica que la protección comunitaria de una obtención vegetal podrá ser objeto total o parcialmente de licencias contractuales de explotación; así como el art. 23 LOV cuando de forma más imprecisa se indica que el titular de un título de obtención vegetal podrá conceder licencias de explotación de la variedad objeto del mismo.

---

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.

<sup>962</sup> Sobre el concepto de contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, *vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 1.

<sup>963</sup> Nos estamos refiriendo a los requisitos de la novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad, así como se que a la variedad se le atribuya una denominación. A este respecto, *cfr.* los arts. 6 a 10 RBC y 5 a 9 LOV.

Conviene precisar, que desde el punto de vista jurídico el objeto del contrato de licencia es el derecho de obtención vegetal y no la variedad en sí<sup>964</sup>. Quiere ello decir que lo que el titular puede licenciar es el conjunto de facultades jurídicas que la normativa le reconoce sobre una determinada obtención vegetal con arreglo a lo establecido en los arts. 13 RBC y 12 LOV. No obstante en el argot empresarial lo que se licencia es la variedad vegetal, de ahí que incluso en los contratos a la hora de delimitar el objeto del mismo no se haga referencia al derecho de obtención que se licencia sino simplemente a la variedad, identificada esta por su denominación y los datos de su inscripción en el registro competente.

### **1.1.2) El contrato de licencia y el privilegio del agricultor**

Tanto el Reglamento Base como nuestra Ley de obtenciones vegetales han introducido el denominado privilegio del agricultor como exención de carácter obligatorio respecto al derecho del obtentor<sup>965</sup>, y que examinaremos concisamente, especialmente por lo que se refiere a su interrelación con el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal desde la perspectiva del Derecho comunitario, toda vez que la regulación que de dicho privilegio se realiza a nivel nacional<sup>966</sup> sigue en esencia los criterios establecidos previamente establecidos en el ámbito europeo, si bien puede existir algunas diferencias por lo que se refiere a los requisitos necesarios para disfrutar del mismo<sup>967</sup>.

---

<sup>964</sup> Lo mismo acontece en el ámbito de las patentes cuando el contrato de licencia tiene por objeto el derecho de la patente y no a la invención.

<sup>965</sup> Como ya vimos en *supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2.b), el Convenio de la UPOV reconoce esta excepción con carácter facultativo para los miembros adheridos a dicha organización. Sin embargo dicho derecho ha sido reconocido con carácter obligatorio tanto a nivel comunitario como a nivel nacional.

<sup>966</sup> En nuestro país se regula el citado privilegio en los arts. 14 LOV y 9 y 10 ROV. Para un examen completo de dicha exención en España nos remitimos a SANCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., en especial, pp. 129-246.

<sup>967</sup> Ejemplo de ello es que la lista de obtenciones vegetales que pueden ser objeto de este privilegio no coinciden en su totalidad en el ámbito comunitario y español. La definición de pequeño agricultor a los efectos de estar dispensado en el pago de una remuneración al obtentor también difiere en ambos regímenes.

Este privilegio se reconoce en el art. 14 RBC que lleva por título "Excepción a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales"<sup>968</sup>. Dicho precepto determina que "con objeto de salvaguardar la producción agrícola, los agricultores estarán autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus propias plantaciones"<sup>969</sup>. Esta exención del derecho del obtentor está limitada a determinadas especies agrícolas que vienen relacionadas en el art. 14.2 RBC<sup>970</sup>, e implica el establecimiento a cargo de los agricultores, transformadores y de los titulares de la protección comunitaria de determinadas obligaciones que consisten esencialmente en el pago por los agricultores al titular de una remuneración

---

<sup>968</sup> Dicha disposición ha sido objeto de una posterior concreción normativa mediante el Reglamento (CE) num. 1768/95 de La Comisión, de 24 de julio de 1995 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) num. 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Dicho apartado del art. 14 RBC regula las condiciones para hacer efectiva la citada exención agrícola.

<sup>969</sup> Se dispone en el art. 4.2 REA que a los efectos del art. 14.1 RBC se considerará "explotación propia", aquella en la que el agricultor en todo o en parte de ella explote realmente cultivando vegetales, tanto si es de su propiedad como si la administra bajo su responsabilidad y por cuenta propia, en particular en el caso de arrendamientos. Por otra parte en el apartado primero de dicho art. 4 REA se prescribe que la autorización y las obligaciones del agricultor que se deriven de lo establecido en el art. 14 RBC o de las disposiciones adoptadas en virtud del mismo no podrán ser transmitidas a terceros. No obstante, estarán incluidos en los derechos y obligaciones comprendidos en una transmisión de la explotación, a menos que se disponga lo contrario en el acta de transmisión de la explotación por lo que atañe a la obligación de pagar una remuneración justa que se contempla en el art. 5. La transmisión de la autorización y de las obligaciones surtirá efecto al mismo tiempo que la transmisión de la explotación. El art. 4.2, *in fine* establece la presunción de que el uso de una explotación o parte de la explotación por parte de terceros se considerara como una transmisión con arreglo a lo previsto al apartado primero del citado artículo.

<sup>970</sup> Según el art. 14.2 RBC, las especies agrícolas a las que se les aplica la exención agrícola son: a) especies forrajeras: garbanzo, altramuz amarillo, alfalfa, guisantes, trébol de Alejandría, trébol persa, habas, veza común y en el caso de Portugal Ray-grass italiano; b) cereales: avena común, cebada común, arroz, alpiste, centeno, triticale, trigo, trigo duro, escaña mayor; c) patatas; d) especies oleaginosas y textiles: colza, nabina, linaza, excluido el lino textil.

Esta lista de variedades no coincide con la que se establece en el anexo 1 LOV ("Especies vegetales susceptibles de beneficiarse de la excepción del art. 14 de la ley"), con lo cual dependiendo de si la obtención vegetal esta protegida con arreglo al sistema comunitario o nacional, podrá estar acogida o no a dicho privilegio. Dichas variedades son: a) Especies forrajeras: garbanzo, zulla, almortas, altramuz blanco, altramuz azul, altramuz amarillo, alfalfa, esparceta o pipirigallo, guisantes, Bersin/trébol de Alejandría, trébol persa, alholva vezas, habas, yeros y algarrobas. b) Cereales: avena común, cebada común, arroz, alpiste, centeno, triticale, trigo blando, trigo duro, escaña mayor. c) Patatas: patata. d) Especies oleaginosas y textiles: colza, nabina, linaza, excluido el lino textil. e) Especies horticolas: lenteja, garbanzo, judías, guisantes.

justa por aplicar la excepción, en la comunicación de datos<sup>971</sup>, en la protección de la identidad entre el producto de la cosecha entregado para tratamiento y el resultado de este y en el control de la aplicación de las condiciones de la excepción<sup>972</sup>, tal como se recoge en el Considerando 4 del Reglamento num. 1768/95 (REA).

Por tanto, los agricultores tienen a su cargo una serie de obligaciones fundamentales para poder disfrutar de este privilegio consistente en una autorización de carácter normativo para utilizar el producto de su cosecha como material de propagación en sus propias explotaciones sin tener que contar para ello con el consentimiento del obtentor. Estas obligaciones son la de pagar una remuneración justa<sup>973</sup>, con las excepciones que en la normativa comunitaria se prevé<sup>974</sup>; la de suministrar la información<sup>975</sup> que

---

<sup>971</sup> La obligación de suministrar información no solamente recae sobre el agricultor beneficiario del privilegio, sino que éste podrá exigir al titular del derecho de obtención vegetal que le proporcione los datos que relativos a la especie objeto de la exención se especifica en la normativa comunitaria (art. 10 REA en relación al art. 14.3, cuarto guión RBC).

<sup>972</sup> El control de la observancia de las condiciones y requisitos para acogerse al privilegio del agricultor es responsabilidad exclusiva del obtentor (*cfr.* los arts. 14.3, quinto guión RBC y 14.3, e) LOV).

<sup>973</sup> En el art. 14.3, cuarto guión RBC se indica que la remuneración justa, será apreciablemente menor que la cantidad que se cobre por la producción bajo licencia de material de propagación de la misma variedad en la misma zona. En los apartados cuarto y quinto del art. 5 REA se establecen los criterios con arreglo a los cuales se determina esa remuneración notablemente inferior, como ha señalado la STJCE de 8 de junio de 2006 en los asuntos acumulados C-7/05 a C-9/05 de *STV c. Deppe y otros* (a este respecto *cfr.* el pronunciamiento segundo de la referida sentencia. Precisamente en el pronunciamiento primero de esta resolución judicial, y en base a dichos criterios, ha venido a señalar que *"un nivel de remuneración a tanto alzado del 80% del importe cobrado en la misma zona por la producción bajo licencia de material de propagación de la categoría más baja de la misma variedad que pueda optar a certificación oficial, en caso de acogerse a la exención agrícola regulada en el art. 14.3 RBC, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, no cumple el requisito de ser notablemente inferior al importe cobrado por la producción bajo licencia de material de propagación en el sentido del art. 5.2 REA, sin perjuicio de la ponderación por el órgano jurisdiccional nacional de las demás circunstancias relevantes de cada litigio principal"*).

<sup>974</sup> La normativa comunitaria distingue por una parte al pequeño agricultor el cual no está obligado al pago de ningún tipo de remuneración al titular de la protección comunitaria (Los criterios para definir quien es pequeño agricultor vienen establecidos en el art. 14.3, tercer guión RBC y art. 7 REA), y por otra parte, al resto de los agricultores los cuales están obligados al pago de una remuneración justa. La ley española sigue los criterios de la reglamentación comunitaria sobre la condición de pequeño agricultor, no obstante sí existen algunas pequeñas diferencias entre ambos conjunto normativos. Sobre las diferencias existentes entre la normativa española y comunitaria nos remitimos a SANCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...cit.*, pp. 180-183.

reglamentariamente se exige<sup>976</sup>; y por último la de garantizar la identidad del producto de la cosecha que se va a ser sometido a tratamiento para su plantación y el resultante del procesamiento (*cf.* los arts. 14.3, guión segundo RBC y 13.1 REA). El incumplimiento de dichas obligaciones impide al agricultor de disfrutar del mencionado privilegio y se le considerará como

---

<sup>975</sup> Se indica en la STJCE de 14 de octubre de 2004 en el asunto *C-336/02 de STV c. Brangewitz* (parágrafo 43) que debe de recordarse que, en virtud del art. 14.1 RBC, el derecho de los agricultores a emplear, sin autorización previa del titular, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado material de propagación de una variedad afectada por el privilegio tiene como corolario su obligación de facilitar, a petición de dicho titular, informaciones pertinentes y, con la salvedad de los pequeños agricultores, de pagarle una remuneración justa. De este modo, se garantizan los intereses legítimos recíprocos de los agricultores y de los titulares en sus relaciones directas.

<sup>976</sup> En el art. 14.3, sexto guión RBC se indica que los agricultores y los prestadores de servicios de tratamiento facilitarán al titular a instancia de este, información pertinente. El desarrollo reglamentario de esta disposición se encuentra en los arts. 8 ("*Información por el agricultor*") y 9 ("*Información por el transformador*") REA, preceptos estos en donde se especifica pormenorizadamente el modo de como ha de cumplirse con esta información.

La obligación de información por parte del agricultor, ha sido abordada por la STJCE de 10 de abril de 2003 en el asunto *C-305/2000, de Schulin contra STV*, en donde se afirma en su parágrafo 64 que el agricultor está obligado a presentar al titular, a solicitud de este, una declaración relativa a las informaciones útiles que, entre las que figura la cuestión de si ha utilizado el producto de la cosecha de alguna o varias variedades del titular con vistas a su explotación. Dicha presentación por parte del agricultor es necesaria cuando el titular solo dispone de algún indicio de que el agricultor ha utilizado o utilizará la excepción prevista en el art.14.1 RBC.

Por tanto, según los tribunales comunitarios, el obtentor solo podrá requerir dicha información cuando disponga de indicios de que por parte del productor se ha utilizado o se utilizará el producto cosechado para acogerse a la exención agrícola, quedando con ello dispensado u obligado a pagar una remuneración justa. En términos similares se ha pronunciado los tribunales comunitarios en la STJCE de 11 de marzo de 2004 en el asunto *C-182/01, Caso STV c. Werner Jäger* (*cf.* el segundo pronunciamiento de la dicha resolución y el parágrafo 62).

Siguiendo el mismo criterio y por lo que atañe a los transformadores, la STJCE de 14 de octubre de 2004 en el asunto *C-336/02 de STV c. Brangewitz* viene a señalar (*cf.* el parágrafo 53 y el pronunciamiento primero de la sentencia) que el titular ha de estar autorizado a solicitar a un transformador información sobre una de sus variedades afectadas por el privilegio a partir del momento en que dispone de algún indicio de que éste ha efectuado, o ha previsto efectuar, operaciones de tratamiento del producto de la cosecha obtenido mediante el cultivo de material de propagación de dicha variedad para su plantación. Por ello, según los tribunales comunitarios, igualmente exigen al titular de una PCOV tener indicios para exigir la información que le permite la reglamentación comunitaria. Sin embargo en el parágrafo 66 se especifica de que cuando el titular tiene indicios de que el transformador ha efectuado o va efectuar, operaciones de tratamiento del producto de la cosecha obtenido por los agricultores mediante el cultivo de material de propagación de una variedad del titular afectada por el privilegio para su plantación, dicho transformador está obligado a facilitarles las informaciones pertinentes acerca no sólo de los agricultores respecto de los que el titular dispone de indicios de que el transformador ha efectuado, o ha previsto efectuar, dichas operaciones, sino también sobre los demás agricultores para los que ha efectuado, o ha previsto efectuar, operaciones de tratamiento del producto de la cosecha obtenido mediante el cultivo de material de propagación de la variedad afectada, cuando dicha variedad haya sido declarada como tal o conocida por el transformador de otro modo (*cf.* también el pronunciamiento segundo de la sentencia).

un infractor, tal como señaló el Abogado General en el asunto *C-509/10 de STV c. Geistbeck* resuelto por la STJUE de 5 de julio de 2012<sup>977</sup>.

Lo relevante de la exención agrícola lo constituye que la misma representa una limitación al alcance del derecho del obtentor, y cuyo beneficiario es el agricultor respecto aquellas variedades respecto a las cuales se le reconoce el citado privilegio, el cual queda autorizado para utilizar el producto de su cosecha para ser empleado nuevamente en nuevo ciclo reproductivo en su propia explotación sin necesidad de contar con la autorización del titular del derecho de obtención vegetal<sup>978</sup>, esto es sin necesidad de que por parte del productor se tenga que suscribir un contrato de licencia.

Debido a que dicha prerrogativa está sustentada en una autorización que proviene de la ley, por parte de algún autor<sup>979</sup> se ha sostenido que dicha

---

<sup>977</sup> Cfr. los párrafos 34 a 38 de dichas conclusiones. En relación a la obligación de pagar una remuneración justa, en la STJCE de 10 de abril de 2003 dictada en el asunto *C-305/2000, de Schulin contra STV* se afirma en el párrafo 71 que: "En todo caso, el agricultor que no pague al titular una remuneración equitativa cuando utilice el producto de la cosecha obtenido del cultivo de material de propagación de una variedad protegida, no puede invocar el art. 14. 1 RBC, y por lo tanto, debe considerársele que ha realizado, sin haber sido autorizado para ello, una de las operaciones mencionadas en el art. 13.2 de dicho Reglamento. En consecuencia, resulta del art. 94 del citado Reglamento que dicho agricultor puede ser demandado por el titular para que ponga fin a la infracción o pague una indemnización razonable".

En caso de que se haya incumplido la obligación de información, la STJCE de 5 de julio de 2012 en el asunto *C-509/10 de STV c. Geistbeck*, señala en su párrafo 43: "para fijar la indemnización razonable adeudada, en virtud del art. 94.1 RBC, por un agricultor que ha utilizado material de propagación de una variedad protegida obtenido por un cultivo sin cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del art. 14.3 de dicho reglamento en relación con el art. 8 REA ("información por el agricultor"), debe utilizarse como base de cálculo el importe equivalente al canon que daba pagarse por la producción bajo la licencia C" (en el párrafo 20 de la sentencia se identifica la licencia C, como la licencia de material de propagación de la misma variedad en la misma zona, siguiendo el parámetro que se establece en el guión cuarto del art.14.3 RBC).

<sup>978</sup> SÁNCHEZ HERRERO ("la excepción del agricultor...", cit., pp. 185-187) señala que tres son las facultades que el agricultor adquiere en virtud de esta excepción: a) sembrar el material reservado, b) acondicionarlo, por sí o a través de un tercero, así como almacenarlo y c) comercializar, como materia prima o alimento, el material cosechado a partir de tal siembra. Este autor aclara en relación a esta última facultad que sin ella carecería de sentido la misma; lo que en ningún caso puede hacer el agricultor es comercializar la semilla como material de reproducción, ya que esto implicaría realizar actos en competencia con el titular del derecho del obtentor y, en consecuencia una infracción.

<sup>979</sup> En este sentido SANCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., en especial, p. 184, quien con referencia a la ley española, señala que se trata de una autorización que es consecuencia de una derogación del *ius prohibendi* del titular de la obtención vegetal, pero que también constituye un privilegio que se concede al agricultor para eximirlo de una remuneración a dicho titular, a la cual estaría sujeto por utilizar una cosecha para reproducir nuevamente la variedad.

facultad no pueda ser objeto de renuncia<sup>980</sup>. No obstante, lo que sí permite la normativa es que entre el titular de la obtención vegetal y el agricultor se puedan alcanzar una serie de acuerdos sobre algunas materias concernientes a esta exención dentro de los límites legales. Precisamente el Reglamento (CE) num. 1768/95 que desarrolla determinados aspectos de la exención agrícola comunitaria prevé que por parte del titular de una PCOV y el agricultor beneficiario de este derecho puedan pactar sobre el nivel de remuneración justa que se deba de pagar (*cf.* el art. 5.1 REA)<sup>981</sup> y sobre el cumplimiento de las obligaciones de información que están a cargo de ambos (*cf.* los arts. 8.1 y 10 REA).

---

<sup>980</sup> En Argentina, país este acogido al sistema del Convenio de la UPOV de 1978 en donde los agricultores tienen derecho al reemplazo del producto de la cosecha para ser utilizado en nuevo ciclo productivo sin estar sujeto a ningún tipo de requisitos, a diferencia de lo que acontece en el Convenio de la UPOV de 1991, existe una consolidada práctica contractual que se conoce como el "sistema de regalía extendida". Según STRUBBIA y SÁNCHEZ HERRERO ("La cláusula de regalía extendida en el contrato de compraventa de semillas", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola* AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006, pp. 434-474) dicha práctica consistiría en que partiendo del reconocimiento legal de la excepción del agricultor, se modifica este régimen mediante una cláusula contractual, por la que el agricultor se compromete a pagar una suma de dinero al obtentor, en caso de reservar para la siembra semilla derivada del material adquirido, en la medida que efectivamente la utilice para uso propio. En opinión de estos autores ello constituye una renuncia por parte del agricultor al derecho de reservarse el material de reproducción de forma gratuita, la cual se instrumentaría mediante una opción de licencia de uso que el obtentor se compromete a otorgar al productor que quiera emplear el citado material de reproducción derivado del originariamente adquirido. La obligación de pago no nace de la celebración de la compraventa, sino de la opción posterior que el productor ejecuta de forma tácita, reservándose dicho material de reproducción. No obstante, como dichos autores reconocen, es una figura contractual controvertida, teniendo sus principales detractores en las organizaciones representativas de los productores (nos remitimos a estos efectos por ejemplo al artículo publicado por la FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA que lleva por título "Regalías sobre uso propio de semillas, el derecho de los demás termina donde empieza el de los otros", en *AgroParlamento. Com.*, disponible en <http://www.agroparlamento.com/agroparlamento/desarrollada.asp?id=116>, consultada el 15 de mayo de 2014). Por otra parte como ya tuvimos ocasión de ver anteriormente (*Vid. supra*, Capítulo II, apartado C, epígrafe 2) en los EEUU, los agricultores que adquieren semillas modificadas genéticamente suscriben un contrato tecnológico con la empresa distribuidora de las mismas en cuya virtud se obligan, entre otros pactos, a que dichas semillas tan solo puedan ser utilizadas en un solo cultivo, impidiéndose desde el punto de vista contractual que el producto de la cosecha pueda ser empleado en un nuevo cultivo.

<sup>981</sup> Puede ser objeto del contrato un sistema de retribución totalmente diferente al previsto legalmente así como una ampliación del contenido, normativamente previsto, de la información que ha de ser suministrada por el agricultor al titular de la protección. Por otra parte, el art. 5.4 REA permite, cuando no haya mediado contrato, que el nivel de remuneración sea objeto de acuerdo entre organizaciones de titulares y de agricultores, sirviendo los niveles acordados como directrices para determinar la remuneración que debe pagarse en la zona y por la especie si han sido comunicados a la Comisión y los mismos y sus condiciones han sido publicados en el Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales. Para un examen los diferentes tipos de acuerdo que se han alcanzado en Europa por parte de organizaciones representativas de obtentores y agricultores nos remitimos a SANCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., pp. 225-228.

Es habitual que se suscriban contratos de licencia de uso de determinadas obtenciones vegetales, principalmente de semillas de especies autogámas susceptibles de ser utilizadas en sucesivos ciclos reproductivos, en los cuales se establece la facultad de que el agricultor licenciario pueda emplear el grano obtenido como semilla pagando por ello una retribución o sin ningún tipo de contraprestación<sup>982</sup>. El contrato de licencia que contiene este tipo de acuerdos tiene por objeto en numerosas ocasiones aquellas especies que están sujetas al privilegio del agricultor, en donde se establecen aquellas cláusulas que tienen por finalidad regular todos los aspectos directamente relacionados con el ejercicio del mismo, como son las materias relativas a la retribución del titular del derecho de obtención vegetal, las medidas de inspección y/o auditoria sobre los datos proporcionados por el agricultor<sup>983</sup>, entre otras.

Por otra parte, la interrelación entre la exención comunitaria y el contrato de licencia podemos examinarla desde otra perspectiva teniendo en cuenta los razonamientos contenidos en la STJCE de 10 de abril de 2003 en el asunto *C-305/2000, de Schulin contra STV*. En esta resolución judicial se afirma en su párrafo 68 que, en base al art. 13.2, segundo guión RBC<sup>984</sup>, *“el titular puede exigir a sus distribuidores que registren el nombre y la dirección de los agricultores que compran el material de propagación de alguna de sus variedades vegetales”*. Con esta afirmación entendemos que el tribunal comunitario se está refiriendo a la posibilidad de introducir una cláusula en el contrato de licencia de multiplicación y venta de una variedad vegetal sujeta a la exención agrícola en la que se obligue al licenciario a

---

<sup>982</sup> Nunca se pacta la posibilidad de que el agricultor licenciario pueda vender el producto de la cosecha con la finalidad de que el mismo se destine como material de cultivo ya que de esta forma dicho licenciario le haría la competencia al licenciante al poder desarrollar el negocio que éste último tiene con la protección de la variedad y el sistema de licencias que en torno a la misma desarrolle.

<sup>983</sup> Contempla esta posibilidad respecto al privilegio del agricultor regulado en la ley española SANCHEZ GIL (*La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 185). En opinión de esta autora, el silencio legal permite al titular someter el empleo de la cosecha a otras condiciones distintas de las del art. 14 LOV, cuando las circunstancias del caso concreto lo aconsejen. Esta autora indica a pie de página (nota 139) que el art. 14 LOV no limita el número de veces que el agricultor puede reproducir la cosecha, siendo admisible a su juicio de que el titular pueda imponer restricciones cuando las sucesivas reproducciones conlleve el deterioro genético de su variedad, como es el caso de las patatas.

<sup>984</sup> El art. 13.2, segundo guión RBC hace alusión que el titular de una PCOV puede condicionar o limitar su autorización en el contrato de licencia.



recoger los citados datos de identificación<sup>985</sup> de los adquirentes de las obtenciones vegetales sujetas a este privilegio. Este pacto es de gran importancia porque por medio del mismo los titulares de una PCOV podrán tener el control de quienes son los agricultores que pueden acogerse al citado privilegio<sup>986</sup>, dada las limitaciones que los tribunales comunitarios han establecido a dichos titulares a la hora de recabar de cualquier agricultor la información que se especifica en el REA, toda vez que aquellos órganos judiciales condicionan el suministro de la misma a la existencia de indicios que acrediten que el agricultor en cuestión ha utilizado o utilizará en su propia explotación, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que haya obtenido en su propia explotación material de propagación que pertenezca a algunas de las plantas agrícolas enumeradas en el art. 14.2 RBC<sup>987</sup>.

La conclusión que podemos extraer es que el contrato de licencia puede constituir un instrumento eficaz para la fiscalización del uso de la exención agrícola si en los contratos de licencia de multiplicación y venta de aquellas obtenciones vegetales sujetas a la exención agrícola, se introduce la cláusula por la cual el licenciatarario se obliga a recoger los datos de identificación de los agricultores que compren dichas variedades y a informar de ello al licenciante. De esta forma:

---

<sup>985</sup> Como es obvio por pacto igualmente se puede establecer la obligación por parte del licenciatarario de recabar información y suministrar la misma al licenciante sobre otros aspectos concernientes a la adquisición de la variedad sujeta a este privilegio, como puede ser la cantidad de semillas o plantas compradas, la de indicar igualmente la proporción de semillas o plantas que van a ser utilizadas en casa ciclo de cultivo en caso de acogerse a esta exención, etc.

<sup>986</sup> En el párrafo 66 de la referida STJCE de 10 de abril de 2003, antes citada, se dice “*En efecto, contrariamente a lo que pretende STV, debería ser posible que el titular se organizase de manera que dispusiese del nombre y la dirección de los agricultores que compran el material de propagación de algunas de sus variedades vegetales protegidas, sea cual fuere la dimensión de la cadena comercial entre el titular y el agricultor*”, a continuación en el párrafo 67 se afirma: “*Ello resulta, en especial, del art. 8.5, tercer guión REA, que permite al titular presentar una solicitud de información a los agricultores a través de los suministradores de material de propagación bajo licencia de las variedades del titular, así como del art. 8.6, de dicho reglamento, que prevé que los suministradores podrán ser autorizados por los agricultores interesados para facilitar al titular la información solicitada. Ambas disposiciones presuponen necesariamente que el titular conozca a sus distribuidores*”.

<sup>987</sup> Cfr. el pronunciamiento de la STJCE de 10 de abril de 2003 en el asunto C-305/2000, de *Schulin contra STV*.

a) El titular de la protección tiene conocimiento de cuales son los agricultores que tienen derecho a acogerse al citado privilegio, ya que el origen del material vegetal que puede ser reutilizado en nuevos ciclos de cultivo ha de tener una procedencia lícita, esto es provenir de un licenciario autorizado. Estos agricultores que tienen derecho a disfrutar del citado privilegio pueden ser requeridos al cumplimiento de las obligaciones de pago de la remuneración justa y de información en los términos recogidos en la normativa aplicable. La vulneración de estas obligaciones supone la infracción del derecho de obtención vegetal, lo que permitiría al titular de la protección el ejercicio de las acciones oportunas aún cuando se tratara de agricultores que pudieran beneficiarse de dicha exención. Cabe recordar una vez más que el titular del derecho de obtención vegetal tiene a su cargo la obligación de fiscalizar si se cumplen los requisitos necesarios para que tenga lugar la exención agrícola.<sup>988</sup>

b) Se facilita la defensa del derecho de obtención vegetal respecto a aquellos agricultores que estén acogiéndose de forma ilegal al citado privilegio al estar identificados los agricultores que legalmente pueden disfrutar de esta exención. No olvidemos que la exención solo autoriza al agricultor beneficiario de la misma para utilizar el producto de la cosecha en un nuevo cultivo en su propia explotación; nunca para que sea utilizado dicho producto como material de propagación por otros agricultores mediante su comercialización por el agricultor beneficiario de la exención, porque de esta forma se estaría haciendo la competencia al propio obtentor.

### **1.1.3) El contrato de licencia y las variedades esencialmente derivadas**

Ya examinamos en el Capítulo I del presente trabajo cual era el concepto de variedad esencialmente derivada<sup>989</sup>, y que la finalidad de dicha institución no era otra que limitar el privilegio del obtentor en aquellos casos en que se

---

<sup>988</sup> A este respecto *cfr.* los arts. 14.3, quinto guión RBC y 14.3.e) LOV).

<sup>989</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2.a).

consigue una nueva obtención vegetal mediante la introducción de unas pequeñas modificaciones de escasa relevancia en los caracteres de la variedad inicial protegida de la cual proviene, permitiéndole de esta forma a la VED cumplir con el requisito de la distinción. Con ello se intenta combatir el uso abusivo del citado privilegio penalizando el plagio de una variedad inicial protegida mediante la creación de otra variedad (la VED) que conserva los caracteres esenciales de aquella<sup>990</sup>.

Como ya afirmamos, las normas reguladoras del derecho de obtención vegetal en el ámbito comunitario y nacional, no confieren a las oficinas de examen la competencia necesaria para determinar cuando estamos en presencia de una variedad esencialmente derivada de otra<sup>991</sup>, sino que dicha

---

<sup>990</sup> Pensemos por ejemplo el supuesto que se obtenga una variedad de tomate cuya única diferencia con la variedad de la cual provenga esté en la tonalidad del color de la piel de aquella.

<sup>991</sup> Tanto la OCVV y la OEVV tan solo tendrá competencia para comprobar que la variedades respecto a las cuales se solicita la protección sean nuevas, distintas, homogéneas y estables. En ningún caso tienen reconocido normativamente la facultad de declarar que una variedad es esencialmente derivada respecto a la otra.

Nuestros tribunales ya han tenido ocasión de pronunciarse sobre este aspecto en el conflicto suscitado entre las variedades de mandarina "Nadorcott" y "Tango". La sentencia del Tribunal de conflictos de Jurisdicción de 14 de diciembre de 2013 viene a resolver sobre la competencia del Juzgado de lo mercantil de Valencia para decidir la supuesta vulneración de los derechos del obtentor, por ser presuntamente la variedad de mandarina "Tango" esencialmente derivada de la variedad inicial protegida "Nadorcott" [Por ser de especial interés, transcribimos parcialmente los pasajes más interesantes de dicha sentencia: "*PRIMERO-. El conflicto de jurisdicción se suscita en relación con la pretensión, deducida en la demanda presentada por Nador Cott Protection, S.A.R.L., contra Eurosemillas, S.A., y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, de que se declare que la variedad de mandarina denominada "Tango" es una variedad esencialmente derivada de la variedad de mandarina protegida denominada "Nadorcott". La parte demandante, Nador Cott Protection, S.A.R.L., es titular de la obtención vegetal comunitaria núm. 14.111, que le confiere un derecho de exclusiva sobre la variedad de mandarina denominada "Nadorcott". La parte demandada, Eurosemillas, S.A., ha importado a España, a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias -también demandado-, material vegetal de la variedad "Tango" con el fin de proceder a su producción y comercialización. El obtentor de esta variedad es la Universidad de California, que, a través de su representante legal, ha solicitado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la concesión e inscripción del título de obtención vegetal en el Registro Oficial de Variedades Protegidas. El objeto del conflicto consiste, pues, en determinar si la declaración de que la variedad "Tango" es una variedad esencialmente derivada de la variedad protegida "Nadorcott" corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino -ante el que se ha solicitado la concesión del título de obtención vegetal de la variedad "Tango" y su inscripción en el Registro Oficial de Variedades Protegidas- o al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia -ante el que se sigue el juicio ordinario núm. 310/2008, promovido por Nador Cott Protection, S.A.R.L., contra Eurosemillas, S.A., y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias...TERCERO.- La normativa española de protección de las entidades vegetales deslinda las competencias administrativas y jurisdiccionales del siguiente modo: por una parte, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino tramitar y resolver las solicitudes de concesión de los títulos de obtención vegetal (arts. 32.1 y 3 de la Ley 3/2000); por otra, compete a la jurisdicción ordinaria conocer de las acciones, cualquiera que sea su clase y*

naturaleza, ejercitadas por el titular de un título de obtención vegetal contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia (art. 21 de la Ley 3/2000). CUARTO.- La concesión del título de obtención vegetal confiere al obtentor de la variedad vegetal protegida el derecho exclusivo a llevar a cabo, respecto a la misma, las siguientes actuaciones: la producción o la reproducción (multiplicación); el acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación; la oferta en venta; la venta o cualquier otra forma de comercialización; la exportación; la importación; o la posesión para cualquiera de los fines mencionados (art. 12.1 de la Ley 3/2000). Estas mismas actuaciones requerirán autorización del obtentor cuando sean realizadas por terceros respecto del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida (art. 12.2 de la Ley 3/2000 ), respecto de productos de la cosecha obtenidos con la utilización no autorizada del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida (art. 13.1 de la Ley 3/2000 ) y, en su caso, respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de la cosecha obtenido con la utilización no autorizada del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida (art. 13.2 de la Ley 3/2000). QUINTO.- El título de obtención vegetal, con los derechos que lleva anejos, puede ser concedido tanto a una variedad inicial como a una variedad esencialmente derivada de una variedad inicial ya protegida (art. 12.1 y 13.3, a) de la Ley 3/2000).....Las condiciones legalmente establecidas para la protección de una variedad vegetal son las mismas, con independencia de que se trate de una variedad inicial o de una variedad esencialmente derivada de una variedad inicial, a saber, que sea una variedad nueva, distinta, homogénea y estable (art. 5.1 de la Ley 3/2000 , en relación con los arts. 6, 7, 8 y 9 de la misma Ley, dedicados respectivamente a regular las condiciones de novedad, distinción, estabilidad y homogeneidad). El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino concederá el título de obtención vegetal " cuando, como resultado del examen técnico de la variedad, se compruebe que la misma cumple con las condiciones previstas en el artículo 5 de la presente Ley " (art. 44.1 de la Ley 3/2000), es decir, que la variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable. El origen del presente conflicto reside en haberse entendido que el carácter esencialmente derivado de una variedad vegetal excluye las condiciones de novedad y distinción exigidas por el art. 5 de la presente Ley 3/2000 y que, por tanto, un pronunciamiento jurisdiccional declarativo de que la variedad " Tango " es esencialmente derivada de la variedad inicial protegida "Nadorcott" condicionaría el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que se vería obligado a denegar la concesión del título de obtención vegetal sobre la variedad "Tango" Sin embargo, un examen detenido de la normativa vigente en materia de protección de las obtenciones vegetales permite apreciar que uno de los requisitos legales exigidos para atribuir a una variedad vegetal el carácter de "variedad esencialmente derivada" es precisamente el de que se distinga " claramente " de la variedad inicial (art. 13.4, letra b, de la Ley 3/2000 ), por lo que no cabe duda de que la " variedad esencialmente derivada " es - por definición legal- distinta de la " variedad inicial ". Por otra parte, la novedad de una variedad vegetal no queda enervada por el hecho de que sea esencialmente derivada de una variedad inicial protegida, pues, según la normativa de protección de las obtenciones vegetales, lo único que debe tenerse en cuenta, a fin de valorar si una variedad sometida a registro reúne la condición legalmente exigida de ser nueva, es que "el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros por el obtentor o con su consentimiento para la explotación de la variedad o, habiéndolo sido, no han transcurrido los siguientes plazos: un año, si la venta o entrega se realizó en España; cuatro años, si la venta o entrega se realizó fuera de España y su objeto no fueron árboles o vides; seis años, si la venta o entrega se realizó fuera de España y su objeto fueron árboles o vides " (art. 6.1 de la Ley 3/2000). En definitiva, el carácter esencialmente derivado de una variedad no excluye las condiciones de novedad y distinción exigidas por el art. 5.1 de la Ley 3/2000 para la concesión del título de obtención vegetal, condiciones éstas que -junto con las de homogeneidad y estabilidad- son las que deberán ser valoradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en el procedimiento administrativo instruido al efecto de resolver sobre la solicitud de concesión de cualquier título de obtención vegetal. SEXTO.- Los derechos del obtentor de una variedad esencialmente derivada son idénticos a los derechos del obtentor de una variedad inicial (art. 12.1 y 13.3.a) de la Ley 3/2000). Ahora bien, los derechos del obtentor de la variedad inicial se extienden a la variedad esencialmente derivada, de forma que la realización de determinadas actuaciones respecto de la variedad esencialmente derivada requerirán la autorización del obtentor de la variedad inicial protegida; en concreto, la producción o reproducción -multiplicación-, el acondicionamiento a los fines de la reproducción o la

declaración ha de provenir de los tribunales cuando se inste el correspondiente procedimiento judicial, a excepción del supuesto contemplado en el art. 87.2.h) RBC, como veremos más adelante en el ámbito comunitario. Esto supone que la VED tendrá acceso al registro sin ningún tipo de impedimentos ya que la restricción que gravita sobre ellas se cierce respecto a la explotación comercial de la misma<sup>992</sup> ya que, con

---

*multiplicación, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación, la importación, o la posesión para cualquiera de los fines mencionados, realizados respecto del material de reproducción o multiplicación de la variedad esencialmente derivada, respecto de productos de la cosecha obtenidos con la utilización no autorizada del material de reproducción o multiplicación de la variedad esencialmente derivada y, en su caso, respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de la cosecha obtenido con la utilización no autorizada del material de reproducción o multiplicación de la variedad esencialmente derivada, requerirán la autorización del obtentor de la variedad inicial protegida (art. 13.3, letra a), en relación con los arts. 12.2, 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000). La vulneración de los derechos del obtentor de la variedad inicial protegida sobre la variedad esencialmente derivada podrá dar lugar al ejercicio de las correspondientes acciones en defensa de los derechos de aquél, que deben residenciarse ante " los órganos de la jurisdicción ordinaria " (art. 21 de la Ley 3/2000). En tal supuesto, entra dentro de las competencias de los órganos de la jurisdicción ordinaria valorar si se está en presencia de una variedad esencialmente derivada de una variedad inicial protegida, pues -tal y como dice la propia exposición de motivos de la Ley 3/2000- "el concepto de variedad esencialmente derivada juega sin duda un papel importante en lo que se refiere a la delimitación del derecho de los obtentores y resolverá situaciones que en el pasado presentaron problemas de atribución de la propiedad de variedades". SÉPTIMO.- El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al resolver sobre la concesión del título de obtención vegetal solicitado para una determinada variedad, ha de limitarse a ponderar si dicha variedad es nueva, distinta, homogénea y estable (art. 44.1, en relación con el art. 5.1, de la Ley 3/2000 ), sin que en la resolución de concesión deba pronunciarse sobre si es una esencialmente derivada, dado que ésta es una cuestión que tiene relevancia en orden a la delimitación del derecho del obtentor de la variedad inicial sobre la variedad esencialmente derivada pero no a efectos de la concesión del título de obtención vegetal y su ulterior inscripción en el Registro Oficial de Variedades Protegidas...Al margen de tales cuestiones queda el concepto de "variedad esencialmente derivada", que es utilizado por la Ley 3/2000 al único objeto de delimitar los derechos del obtentor de la variedad inicial protegida sobre las variedades esencialmente derivadas. Quiere esto decir que el carácter esencialmente derivado de una variedad es una cuestión que no debe ser objeto del expediente administrativo de concesión del título de obtención vegetal sino de las acciones judiciales que en cada caso concreto se promuevan por la posible vulneración de los derechos del obtentor de la variedad inicial protegida, y cuya resolución definitiva desplegará sus efectos en las relaciones entre el obtentor de la variedad inicial protegida -en este caso demandante- y el titular de la variedad que en su caso se considere esencialmente derivada". Comenta esta sentencia SÁNCHEZ PÉREZ, "La hoguera de las variedades, esencialmente derivadas: comentario a la sentencia de 14 de diciembre de 2011 del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (asunto Nadorcott-Tango)", *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, num. 13, segundo semestre 2013, laleydigital.es.*

<sup>992</sup> La institución de las variedades esencialmente derivadas desempeñan un papel semejante a la figura de las patentes dependientes, que en la legislación española se regulan en el art. 56 LP. En relación a este tipo de patentes, SALVADOR JOVANI, *El ámbito de protección de la patente*, cit., Capítulo V, epígrafe V (patentes dependientes) viene a señalar que el titular de la patente principal no ve alterado su derecho de exclusiva debido a que por una parte, puede prohibir la explotación de su patente a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, incluido el titular de la patente dependiente; por otra, el derecho de explotación de la primera patente no se extiende a la patente dependiente. Por el contrario, el titular de la patente dependiente conserva su derecho de exclusiva respecto a todo el ámbito de protección de su invención, pero tiene limitada su facultad de explotación de la

arreglo a lo previsto en el art. 13.5.a) RBC en relación a los apartados 1 a 4 de dicho precepto y el art. 13.3.a) LOV en relación a los apartados 1 y 2 de los arts. 12 y 13 LOV, el titular de una VED necesitará la autorización del titular de la variedad inicial para ejecutar los actos incluidos dentro de su ámbito de protección<sup>993</sup>. Este condicionamiento puede ocasionar una situación de especial complejidad en el caso de que el derecho de obtención vegetal se quiera explotar a través del contrato de licencia. A este respecto debemos contemplar dos supuestos diferenciados:

**a)** Que exista un acuerdo entre el titular de la variedad inicial y el titular de la VED concerniente la explotación de ésta última variedad. En este caso el acuerdo tendría por objeto no solo el que se declare que una variedad es esencialmente derivada de la otra, sino que el mismo se extendería a los términos y condiciones en el que el titular de la variedad inicial confiere su autorización al titular de la VED para proceder a la explotación de esta última. Si el titular de la VED quiere proceder a la explotación comercial de dicha variedad mediante la concesión de licencias, habrá de estar autorizado previamente para ello por el titular de la variedad inicial<sup>994</sup>, ya que de lo contrario el licenciataria de la VED devendrá en un infractor de la variedad inicial como veremos más adelante dentro de este epígrafe.

---

patente principal si no cuenta con el consentimiento del titular de la misma, pues este puede prohibirle su utilización.

<sup>993</sup> Como ya dijimos a pie de nota en *supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.3.2.2, a), es posible la variedad esencialmente derivada se nos presente en segundo grado como sería el caso en que una variedad C derive principalmente de una variedad B que a su vez derive de una variedad A. En este supuesto el titular de la variedad C ha de recabar la autorización para proceder a su explotación del titular de la variedad A y no de la B, al ser esencialmente derivada de aquella (de la A).

<sup>994</sup> SANCHEZ GIL, *La Protección de las obtenciones vegetales...*, cit., p. 64, indica que el concepto de variedad esencialmente derivada supone un acercamiento al principio de dependencia del Derecho de patentes, según el cual, cuando una invención no pueda explotarse sin utilizar el objeto de otra patente anterior de distinto titular, este necesitara el consentimiento del titular de la patente anterior para poder explotarla y viceversa. En relación a las patentes dependientes, señala MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 173 que: "Si el titular de la patente principal, de la cual depende la patente objeto de la licencia, otorga su consentimiento para la explotación al titular de la patente dependiente en forma de licencia o de otro derecho, éste (licenciante) tendría que negociar el otorgamiento por el titular de la primera patente de un derecho a conceder sublicencias. En este caso, el licenciataria de la patente dependiente podría continuar con la explotación de la patente objeto de la licencia, y, respecto a los actos de explotación que afectan a la primera patente, asumiría la posición jurídica de un sublicenciatario".

El legislador comunitario sin hacer referencia expresamente a este tipo de acuerdos sí contempla la posibilidad de que se alcancen los mismos a tenor de lo establecido en el art. 87.2.h) RBC, precepto éste que permite que en el ámbito comunitario deban inscribirse en el registro de la OCVV, cuando así lo soliciten el titular de una variedad inicial y el obtentor de una VED, la identificación de las variedades como inicial y esencialmente derivada, con inclusión de las denominaciones de las variedades y los nombres de las partes interesadas. Dicho en otros términos, esta norma permite que se haga constar en el registro comunitario los datos identificadores de la variedad inicial y la VED proveniente de la misma, lo que presupone la existencia de un pacto entre ambos titulares que tenga por objeto el reconocimiento o la declaración de que una variedad es esencialmente derivada de la otra, el cual puede extenderse a la forma en que la VED puede explotada por el titular de la misma<sup>995</sup>.

En este caso la constancia en el registro comunitario de la OCVV de que una obtención vegetal tiene el carácter de VED respecto a otra será de gran utilidad porque permitirá a los terceros que quieran suscribir un contrato de licencia con el titular de aquella variedad estar informados sobre este aspecto en particular, lo que implicará que deban exigir al licenciante de la VED la acreditación documental de que éste último está autorizado por el titular de la variedad inicial para explotar la VED. En caso de que el licenciario de la VED proceda a explotar dicha variedad sin contar con la autorización del titular de la variedad inicial, sería un infractor del derecho de obtención vegetal de esta última obtención vegetal.

**b)** Que no exista un acuerdo entre el titular de la variedad inicial y el titular de la VED concerniente la explotación de ésta última variedad. Dentro de este apartado cabe igualmente distinguir dos casos diferentes:

---

<sup>995</sup> Cabe la posibilidad de que el titular de la variedad inicial pueda estar interesado en la explotación de la VED con arreglo a las siguientes posibilidades que a continuación indicamos, de forma conjunta o alternativa: a) Que por el titular de la VED se le conceda una licencia de explotación de dicha variedad para que el titular de la variedad inicial la explote directamente o indirectamente mediante la concesión de sublicencias confiriéndosele expresamente dicha facultad; b) percibir un *royalti* por autorizar que se que se concedan licencias por parte del titular de la VED con la finalidad de que por parte de los licenciarios de dicha variedad no tengan que recabar la autorización del titular de la variedad inicial.

**b.1)** Que se declare que una variedad es esencialmente derivada de otra inicial antes del otorgamiento de cualquier tipo de licencia por parte del titular de aquélla. Dicha declaración podrá tener lugar bien porque haya recaído una resolución judicial que así lo determine, o bien porque el titular de la variedad inicial y el de la VED tan solo se pongan de acuerdo en reconocer contractualmente que una variedad deriva esencialmente de la otra sin pactar la forma en que se va a proceder a la explotación de la misma. En ambos supuestos, el potencial licenciatario de la VED deberá obtener la autorización no solo del titular de ésta para proceder a la explotación comercial de dicha obtención vegetal sino que también deberá de recabar el consentimiento del titular de la variedad inicial, lo que supondrá la suscripción de dos contratos de licencia con cada uno de los titulares de aquellas variedades<sup>996</sup>. También cabe la posibilidad de que se suscriba un solo contrato de licencia en donde el titular de la VED acredite estar autorizado por el titular de la variedad inicial para conceder licencias para que se explote aquella variedad; o bien, que en dicho único contrato comparezcan ambos titulares (el de la variedad inicial y el de la VED) para prestar su consentimiento a la explotación de la VED mediante la concesión de una licencia por parte de los mismos en los términos en que así se pacten por ambos con el referido licenciatario<sup>997</sup>.

---

<sup>996</sup> Este supuesto será ciertamente anómalo debido a que el potencial licenciatario de la VED querrá asegurarse en poder explotar dicha variedad sin ningún tipo de problemas, y lo normal será que exija previamente al titular de la VED que esté autorizado por el titular de la variedad inicial para conceder licencias.

<sup>997</sup> Si la variedad es declarada esencialmente derivada y con posterioridad se concertase el contrato de licencia ignorando esta circunstancia el licenciatario, este tendría la posibilidad de ejercitar una acción de nulidad del contrato en base al art 1.272 CC en relación con el art. 1.261.2 CC. Como indica la STS de 14 de mayo de 2009: *"Las consecuencias son asimismo distintas: cuando no es posible el cumplimiento de la prestación hay que distinguir si tal imposibilidad existe en el momento de la perfección contractual (momento de formación del contrato), en cuyo caso el efecto jurídico que procede es el de la nulidad de conformidad con el art. 1.272, en relación con el art. 1.261.2, ambos del Código Civil, o si se trata de una imposibilidad sobrevenida -con posterioridad a la perfección y antes de constituirse el deudor en mora- (art. 1.184 CC), en el que se da lugar a la liberación de la prestación (resolución contractual). En tal sentido, Sentencias de 10 de abril 1956 (RJ 1956, 1555); 30 de abril 2002 (RJ 2002, 4041) y 21 de abril de 2006 (RJ 2006, 1875). La resolución del contrato, que es lo que declara la sentencia, supone por tanto la existencia de un contrato válido y eficaz, que es lo que sucedió en este caso en el que la controversia no se ha planteado en el ámbito de la nulidad contractual, sino en el de la resolución, dando por supuesto ambas partes, como no podía ser de otra forma, que la compraventa se perfeccionó por la concurrencia de los requisitos establecidos para ello, entre ellos, el de la cosa que constituyó su objeto".* Esta resolución judicial es citada por FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, "Incumplimiento



**b.2)** Que se declare que una variedad es esencialmente derivada de otra inicial después del otorgamiento de cualquier tipo de licencia por parte del titular de aquélla. Este es el supuesto más problemático y al que se llegara en aquellos casos en que dicha declaración sea consecuencia del oportuno procedimiento judicial que se haya entablado por el titular de la variedad inicial. En este caso el licenciatario de la VED devendrá en un infractor de la variedad inicial, ya que es precisa la autorización del titular de esta variedad para poder continuar explotando la VED a través del correspondiente contrato de licencia.

La problemática de este caso estriba en que cuando se concedió la licencia por parte del titular de la VED, este titular estaba facultado para ello, y lo sigue estando después del referido pronunciamiento judicial, si bien dicha potestad deviene insuficiente para continuar en la explotación de la VED ya que será preciso para ello el consentimiento del titular de la variedad inicial<sup>998</sup>. En este sentido, MARTÍN ARESTI considera, que cuando el titular de la primera patente se opone a que se proceda a la explotación de la patente dependiente mediante la concesión de una licencia, el licenciante no mantiene al licenciatario en la explotación pacífica de la patente por todo el tiempo del contrato por aplicación analógica del art. 1.554.3 CC<sup>999</sup>. En base a dicho planteamiento, estimamos que el licenciatario de una VED tendría la opción de resolver el contrato de licencia en virtud de lo previsto en el art. 1.556 CC<sup>1000</sup>.

---

total", *Cumplimiento e incumplimiento de contrato*, AAVV, Consejo General del Notariado, Editorial Ramón Areces, Madrid, 2012, pp. 226 y ss.

<sup>998</sup> Señala MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 173, que: "desde el punto de vista contractual, referido al contrato de licencia de la patente dependiente, el licenciatario no ha perdido su derecho a explotar. No se puede decir por ello que haya sufrido una evicción, porque la patente sobre la que se ha otorgado licencia existe y pertenece a su titular. Nadie cuestiona el derecho de explotación que el licenciatario ha adquirido sobre ella. Lo que ocurre es que el ejercicio de ese derecho supone la violación de una patente anterior, porque el consentimiento del licenciante, no es suficiente para que su licenciatario pueda considerarse legitimado para la explotación de la patente objeto de licencia. Este último sujeto queda expuesto a una acción por infracción de patente por el titular de la patente anterior, que respecto a la licencia es un tercero y es totalmente libre de decidir si le interesa consentir la explotación al licenciatario".

<sup>999</sup> Cfr. MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 174.

En caso de que el titular de la variedad inicial no conceda la autorización para que se proceda a la explotación de la VED, el Reglamento Base Comunitario reconoce al titular de esta última variedad la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria a la OCVV con arreglo a lo establecido en el art. 29.5 de dicho cuerpo legal, solución está que será difícil que se materialice dado los condicionantes que se requieren a este respecto en el reglamento europeo<sup>1001</sup>. Esta previsión comunitaria no tiene su equivalente en el ámbito de la legislación nacional, ya que no está prevista la concesión de licencias obligatorias por dependencia en el caso de las variedades esencialmente derivadas, por lo que la negativa del titular de la variedad inicial a autorizar la explotación de la VED, cerrará todas las opciones a que dicha variedad (la VED) sea explotada por su respectivo titular por sí mismo o a través de terceros mediante la concesión de licencias.

#### **1.1.4) El contrato de licencia del derecho de obtención vegetal y el derecho de patente**

Ya tuvimos ocasión de examinar como es perfectamente posible la coexistencia del derecho de obtención vegetal y el derecho a la patente sobre una misma materia vegetal, con las particularidades que cada uno de estos derechos de propiedad industrial tienen por lo que se refiere al objeto de protección y el alcance de la misma<sup>1002</sup>. Dado los significativos avances

---

<sup>1000</sup> En igual sentido para las patentes dependiente, MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 174). Sin perjuicio de ello, esta autora estima que la solución más adecuada sería la de otorgarle al licenciatarlo la posibilidad de desvincularse del contrato facultándole para que resuelva el mismo, con el resarcimiento en su caso de los gastos por inversión no amortizables. Nuestra doctrina es partidaria de que se pueda resolver por causa de una imposibilidad sobrevenida y fortuita no pueda cumplirse el mismo. Nos remitimos a estos efectos a DÍEZ PICAZO, "Las relaciones obligatorias", *Fundamentos del Derecho patrimonial*, Vol. II, Thomson Reuters Civitas, Madrid, Sexta Edición, 2008, pp. 837 y ss. y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, "Incumplimiento total...", cit., pp. 230 y ss.

<sup>1001</sup> El apartado 5 del art. 29 RBC señala que a instancia del interesado, la licencia se concederá al titular de una variedad esencialmente derivada si cumple con los criterios establecidos en el apartado 1 de ese mismo precepto, en el cual se indica que será la Oficina la que, previa petición del interesado o interesados conceda las licencias obligatorias cuando lo justifique el interés público y previa consulta al Consejo de Administración.

<sup>1002</sup> Nos remitimos a estos efectos al Capítulo I, y más específicamente al apartado B, epígrafe 3.1), en donde ya examinamos la posibilidad que nos ofrece en general la normativa

que se está produciendo cada día en el ámbito de la biotecnología vegetal, puede acontecer que una determinada variedad tenga uno varios genes patentados que permitan a dicha obtención vegetal tener determinadas cualidades<sup>1003</sup>.

En el caso de esos genes estén protegidos con una patente y el titular de la misma sea una persona diferente de quien sea el titular del derecho de obtención vegetal que se quiera licenciar, nos encontramos en una situación jurídica similar a la existente con las variedades esencialmente derivadas, ya que para proceder a la explotación comercial de la citada variedad será preciso contar con el consentimiento del titular de la patente. En caso de no contar con dicho consentimiento, el licenciario será un infractor de dicha patente<sup>1004</sup>.

Al igual de lo que indicamos en las variedades esencialmente derivadas, el titular del derecho de obtención vegetal que dependa de una patente anterior podrá licenciar el citado derecho de obtención vegetal, pero dicha variedad no podrá ser explotada por el licenciario sin contar con la autorización del titular de la patente. Por ello nos remitimos a los planteamientos que hemos realizado en el ámbito de las VED con respecto a las diferentes situaciones en que se puede encontrar el licenciario de una variedad vegetal cuya explotación esté en situación de dependencia de una patente, los cuales son plenamente trasladables a este epígrafe<sup>1005</sup>.

Tan solo nos queda por añadir este apartado, que en caso de que exista una negativa por parte del titular de la patente a que se explote comercialmente

---

europea tanto de patentar cualquier planta o parte de la misma que no constituya en sí misma una variedad vegetal, como aquellos procedimientos no esencialmente biológicos y los microbiológicos de obtención de plantas, así como los productos que se obtengan de los mismos, siempre y cuando estos últimos no constituyan variedades vegetales o razas animales.

<sup>1003</sup> Pensemos en una determinada variedad que contenga genes resistentes a la sequía, a determinados herbicidas o enfermedades.

<sup>1004</sup> Pensemos el supuesto en por parte del titular de una determinada obtención vegetal, que contengan uno o varios genes patentados, se conceda una licencia para la multiplicación y venta de la misma.

<sup>1005</sup> *Vid.* el epígrafe anterior.

la obtención vegetal dependiente, cabe la posibilidad de que por parte del titular de esta última se solicite una licencia obligatoria con arreglo a las previsiones de los arts. 89.2 LP y 25.1 LOV, a nivel nacional, y 29.5 bis párrafo RBC en el ámbito comunitario<sup>1006</sup>.

## **1.2) El contrato de licencia de la solicitud del derecho de obtención vegetal**

Ya hicimos alusión que para la obtención de un título de protección sobre una variedad vegetal era preciso presentar una solicitud ante la OCVV en caso de solicitarse una PCOV<sup>1007</sup>; o ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en caso de tratarse de un TOV<sup>1008</sup>, momento a partir del cual se pone en funcionamiento el procedimiento destinado a comprobar que la obtención vegetal respecto a la cual se interesa la protección cumple los requisitos necesarios que se exigen en la normativa para alcanzar dicho fin<sup>1009</sup>.

En este sentido hay que precisar dos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta respecto al reconocimiento del derecho a la obtención vegetal y, que son los siguientes:

a) En primer lugar que tanto la concesión de una PCOV como de un TOV tienen carácter constitutivo<sup>1010</sup>, lo que se verificará mediante la resolución

---

<sup>1006</sup> En el ámbito comunitario en el art. 29. 5 bis párrafo segundo RBC no se reconoce directamente el derecho a solicitar una licencia obligatoria por parte del obtentor que no haya conseguido la autorización del titular de la patente de la cual depende su obtención vegetal con la finalidad de explotar comercialmente ésta; sino tan solo se hace alusión al derecho que tiene el dueño de una invención patentada con respecto a la cual se ha concedido una licencia obligatoria para adquirir o explotar un derecho de obtención vegetal, para que se que igualmente se le conceda una licencia obligatoria por dependencia no exclusiva para poder utilizar aquella variedad dependiente.

<sup>1007</sup> Cfr. el art. 49.1 LOV.

<sup>1008</sup> Cfr. el art. 35 LOV.

<sup>1009</sup> Nos remitimos a lo que ya indicamos con anterioridad en *supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.

<sup>1010</sup> En este sentido sobre el carácter constitutivo del derecho de obtención vegetal, *vid.* PETIT LAVAL, "Ámbito de protección de las obtenciones vegetales...", *cit.*, p. 5, quien señala

administrativa dictada por el órgano competente<sup>1011</sup> debido a que a partir de dicho instante va nacer el derecho de obtención vegetal desplegándose los efectos anudados al mismo. A diferencia de lo que acontece con la patente en el que la presentación de la solicitud determina el momento inicial a partir del cual se va a computar la duración de dicho derecho de propiedad industrial<sup>1012</sup>, tanto en el derecho de obtención vegetal comunitario como nacional el término a partir del cual comienza la protección es desde el momento de la concesión del derecho<sup>1013</sup>.

b) Antes del nacimiento del derecho de obtención vegetal, tanto la normativa comunitaria como la nacional reconocen la existencia de una determinada protección que es denominada como "provisional"<sup>1014</sup> y que

---

que el derecho del obtentor sobre la variedad vegetal nace desde el momento de la concesión del título de obtención vegetal de conformidad con lo preceptuado en la ley y su reglamento de desarrollo. Igualmente indica SALDAÑA VILLOLDIO, "Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor...", cit., p. 157, que en el periodo provisional el obtentor no es titular de ningún derecho sobre la variedad, por cuanto sus derechos nacen con la concesión del título. Este autor se basa en el FD cuarto de la STS (Sala tercera) de 11 de marzo de 2004 en donde se afirma "...Desde luego a la vista de cuanto acaba de decirse, es de entender que asiste la razón a la Administración cuando en el informe que obra en el expediente administrativo mantiene que el Registro es de carácter constitutivo, puesto que antes de la inscripción en el mismo los particulares tienen una simple expectativa pero en modo alguno un derecho subjetivo".

<sup>1011</sup> En el ámbito comunitario la concesión de una PCOV, con arreglo a lo previsto en el art. 62 RBC, se realizará mediante una resolución que emitirá la OCVV que incluirá una descripción oficial de la variedad, una vez que por parte de dicho organismo comunitario se compruebe que los resultados del examen (el cual versara sobre el carácter distintivo, uniforme, estable de la variedad) son suficientes para resolver sobre la solicitud y no existen impedimentos con arreglo a los arts. 59 y 61 RBC [que no haya prosperado ninguna oposición que se haya formulado en base al incumplimiento de las condiciones establecidas en los arts. 7 a 9 RBC (los requisitos relativos a la distinción, uniformidad, estabilidad y novedad de la variedad)]; o algunos de los impedimentos previstos en los apartados 3 o 4 del art. 63 RBC relativos a la denominación propuesta de la variedad. En España, a tenor de lo establecido en el art. 44 LOV, será el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a propuesta de la Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales el que concederá el título de obtención vegetal a un solicitante cuando, como resultado del examen técnico de la variedad, se compruebe que la misma cumple con las condiciones previstas en el art. 5 LOV (son los requisitos relativos a la novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad), además de que se haya cumplido con las demás exigencias previstas en la misma (dentro de estas exigencias está la de ser designada la variedad por una denominación con arreglo a las prescripciones que se regulan en los arts. 47 y ss.).

<sup>1012</sup> Cfr. el art. 49 LP.

<sup>1013</sup> Cfr. los arts. 19.1 RBC y 18.1 LOV.

<sup>1014</sup> Ni en la normativa comunitaria ni en la nacional en donde se regula el derecho de obtención vegetal se utiliza el término de "protección provisional", a diferencia de lo que acontece en otros derechos de propiedad industrial, en donde sí se emplea dicha expresión, como sucede con la patente (art. 59 LP) y con la marca (art. 38 LM). Han sido nuestros autores los que han acogido dicha denominación siguiendo la terminología que se utiliza en

tiene por objeto la solicitud del derecho de obtención vegetal. Como indica GARCÍA VIDAL<sup>1015</sup> por parte del Convenio de la UPOV de 1991 se prevé una protección de carácter provisional con la finalidad de salvaguardar los derechos del obtentor en el periodo de tiempo que va desde la presentación de la solicitud de un derecho de obtentor o su publicación y la propia concesión del derecho, toda vez que ésta última se puede demorar en el tiempo debido a que es preciso con carácter previo a la decisión de conceder un derecho el examen del cumplimiento de las condiciones relativas a la novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad para lo cual puede ser preciso realizar el cultivo de la variedad u otros ensayos. Por ello compartimos, la opinión de este autor, que la base del reconocimiento de esta protección provisional por parte de la UPOV está en solventar este tipo de dificultades a fin evitar de que los obtentores retrasen la comercialización de la variedad hasta la concesión del derecho de obtención vegetal, toda vez que el periodo denominado como provisional se puede dilatar en exceso en el tiempo<sup>1016</sup>.

Cabe destacar como nuestra doctrina ha puesto de manifiesto la existencia de algunas diferencias entre la reglamentación comunitaria y como nacional por lo que se refiere a la protección provisional.

---

esos otros ámbitos de la propiedad industrial (por ejemplo *cfr.* SALDAÑA VILLOLDIO, "Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor...", cit., p. 147, PETIT LAVAL, "Ámbito de protección de las obtenciones vegetales...", cit., pp. 8 y ss. y GARCÍA VIDAL, "El contenido del derecho de obtentor...", cit., pp. 136 y ss.).

<sup>1015</sup> GARCÍA VIDAL, "El contenido del derecho de obtentor...", cit., p. 137.

<sup>1016</sup> La demora en la concesión del derecho de obtención vegetal no solo puede tener su origen en la larga duración de los trabajos que integran el ensayo técnico de la variedad vegetal que se quiere evaluar, sino que también puede deberse a que durante la tramitación de la solicitud algún interesado se oponga a la concesión del título de protección en virtud de alguna de las causas que la ley reconoce a tal efecto. En relación a esta segunda causa, la normativa comunitaria prevé que la concesión de una PCOV se puede dilatar con ocasión de una oposición presentada por persona interesada con arreglo a lo establecido en el art. 62 RBC o como consecuencia de una impugnación de la referida concesión, la cual tendrá efectos suspensivos respecto a dicha autorización con arreglo a lo previsto en los apartados 1 y 2 del art. 67 RBC. Esto último fue lo que aconteció con la variedad de mandarina "Nadorcott" tal como se recoge en el FD primero de la SAAPP de Granada de 28 de junio de 2013 en donde se indica que la solicitud fue publicada en el Boletín Oficial de variedades vegetales el 26 de febrero de 1996 y concedida el 4 de octubre de 2004, pero cuya eficacia definitiva la detenta desde la publicación del fallo desestimatorio del recurso interpuesto contra la misma ante la Sala de Recursos de dicha oficina el 15 de febrero de 2006. En este caso la variedad "Nadorcott" tan solo ha tenido la protección provisional durante el largo periodo de casi de 10 años.

Por una parte, el momento inicial de dicho periodo provisional es distinto en cada una de esas normativas<sup>1017</sup>; así, mientras en el Reglamento Base dicho término vendría determinado a partir de la publicación de la solicitud de protección<sup>1018</sup>, en la ley española el *dies a quo* sería el de la presentación de dicha solicitud<sup>1019</sup>, si bien se condiciona su eficacia a que el solicitante deberá poner en conocimiento del tercero la existencia de la misma, según se desprende del art. 18.3 LOV<sup>1020</sup>.

Por otra parte, la protección provisional en el ámbito comunitario es más limitada<sup>1021</sup> ya que despliega sus efectos, con carácter retroactivo, una vez que se ha concedido la PCOV como así se desprende del tenor literal art. 95 RBC el cual se refiere al titular de dicha protección; mientras que en la Ley española esta protección opera durante el periodo provisional si nos atenemos a lo establecido en el art. 18.2 LOV, ya que se hace alusión al solicitante, lo que supone que las consecuencias jurídicas derivadas de la misma surten efectos desde la presentación de la solicitud, esto es que las mismas pueden ser activadas por quien presente una solicitud de un TOV sin tener que esperar al momento de la concesión del citado título de protección. No obstante, dichos efectos jurídicos están condicionados a la concesión definitiva de referido derecho de obtención vegetal, debido a que el art. 18.4 LOV ordena que las compensaciones económicas percibidas por el solicitante han de ser reembolsadas con el interés legal en el supuesto de que el título de obtención vegetal no fuera concedido, salvo pacto expreso en contrario entre las partes.

---

<sup>1017</sup> Cfr. SALDAÑA VILLOLDIO, "Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor...", cit., p. 152.

<sup>1018</sup> Cfr. el art. 95 RBC.

<sup>1019</sup> Cfr. el art. 18.2 LOV.

<sup>1020</sup> Señala SALDAÑA VILLOLDIO, "Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor...", cit., p. 179, que el motivo por el cual el art. 95 RBC no exija el previo requerimiento deriva de que la protección provisional requiere de la publicación de la solicitud, siendo esta publicidad la que hace de las veces de la notificación de la ley española. En igual sentido se manifiesta GARCÍA VIDAL, "El contenido del derecho de obtentor...", cit., p. 139.

<sup>1021</sup> PETIT LAVAL, "Ámbito de protección de las obtenciones vegetales...", cit., p. 10. En igual sentido SALDAÑA VILLOLDIO, "Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor...", cit., p. 178.

Apuntadas estas diferencias, además de otras de carácter terminológica<sup>1022</sup>, el debate que mayor controversia ha suscitado es el relativo al contenido de esa protección provisional, ya que en función del alcance de esa protección va a depender la facultades que al respecto tenga el solicitante de un derecho de obtención vegetal o en su caso el titular del mismo, en el caso de que se haya concedido dicho derecho, respecto a los actos infractores ejecutados después de presentada la solicitud de dicho derecho de propiedad industrial.

Existen básicamente dos posicionamientos, divergentes entre sí, los cuales gravitan sobre fundamentos diferenciados.

Por una parte, están aquellos autores que consideran que la protección provisional tan solo permite al obtentor percibir una "*indemnización razonable*" o una "*compensación económica*"<sup>1023</sup>, sin que le sea factible desplegar el *ius prohibendi* en aquellos supuestos en que en dicho periodo provisional se ejecutaran los actos para los cuales tanto la normativa comunitaria como la nacional requieren la oportuna autorización sobre el material de reproducción o multiplicación. Varios son los argumentos que se han ofrecido al respecto para sustentar este razonamiento, pero el principal de ellos descansa en que el título de obtención vegetal nace desde su concesión por la autoridad competente, no existiendo antes de ese momento ningún monopolio a favor del obtentor sobre la variedad objeto de la solicitud de protección.

---

<sup>1022</sup> SALDAÑA VILLOLDIO, "Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor...", cit., p. 17, señala que mientras el reglamento comunitario habla de una "indemnización razonable" para la protección provisional, la norma española habla de "compensación económica".

<sup>1023</sup> Cfr. SALDAÑA VILLOLDIO, "Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor...", cit., p. 161 y FEMENÍA TORRES, "Protección de las variedades hortofrutícolas...", cit., pp. 18 y 19. Este último autor comparte dicho posicionamiento si bien matiza el mismo al defender que la indemnización tampoco puede interpretarse como una autorización para que, en el futuro y una vez concedido el título de protección, esa tercera persona ajena al titular pueda continuar llevando a cabo más actos de ejecución sobre el material reproductor o componentes de la variedad previstos en los arts. 13.2 RBC y 12.2 LOV, ya que su realización necesitaría de una expresa autorización o licencia al llevarse a cabo una vez concedido el título.



Por otra parte estarían aquellos autores que defienden que en el periodo de protección provisional, el contenido de la misma no solo se limitaría a la percepción de esa indemnización razonable”, sino que estaría integrada por todas las facultades que componen el *ius prohibendi* del derecho de obtención vegetal que se recogen en los arts.13.2 RBC y 12.2 LOV, y respecto a las cuales se exige la correspondiente autorización por parte del titular de dicho derecho. Esta tesis tendría su apoyo normativo a nivel nacional en el art. 44.2 LOV en donde se prevé expresamente que la protección otorgada por el título de protección producirá efectos con carácter retroactivo desde el momento de la presentación de la solicitud<sup>1024</sup>. No obstante hay que precisar respecto a dicha postura lo siguiente:

a) Las acciones que protegen el *ius prohibendi*<sup>1025</sup> solo podrán ejercitarse una vez concedido el derecho de obtención vegetal<sup>1026</sup>.

b) Las acciones tan solo se podrían ejercitar respecto los actos de explotación del material vegetal ejecutados con posterioridad a la concesión del título y que provenga de individuos que se habían comercializado para

---

<sup>1024</sup> Esta línea interpretativa es defendida, en base al art. 44.2 LOV, por parte de PETIT LAVAL, “Ámbito de protección de las obtenciones vegetales...”, cit., p. 11, señalando que aunque el título de obtención vegetal tiene carácter constitutivo, sus efectos pueden retrotraerse a un momento anterior, a saber, el momento de presentación de la solicitud, lo que le permitiría al obtentor ejercitar todas las acciones, incluida la compensación económica de la protección provisional, por los actos efectuados por los terceros sobre los componentes de la variedad vegetal, el producto de la cosecha o el producto fabricado durante dicho periodo.

SALDAÑA VILLOLDIO, “Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor...”, cit., pp. 179-180, realiza una interpretación crítica del precepto, ya que a tenor de lo que se establece en el mismo parece justificar un contenido de la protección provisional que fuera más allá de la mera indemnización a que se refiere el art. 18.2 LOV. Por ello este autor entiende que en realidad el art. 44.2 LOV se está remitiendo al art. 18.2 LOV relativo a la regulación de la protección provisional como simple indemnización. Además indica este autor que realizar una interpretación contraria a este sentido supondría ampliar el tiempo de duración del derecho del obtentor, el cual se tiene que computar desde el año de concesión del mismo a tenor de lo establecido en el art. 18.1 LOV.

<sup>1025</sup> Las acciones que protegen el derecho del obtentor se encuentran reguladas en los arts. 94 y 97 RBC y 21 y 22 LOV.

<sup>1026</sup> PETIT LAVAL, “Ámbito de protección de las obtenciones vegetales...”, cit., p. 13, quien señala: ““hasta la concesión del correspondiente título de obtención el titular no ha tenido oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre el material cosechado. En efecto, el tenor de dichos preceptos “el titular de un derecho de obtentor”, no implica que sólo puedan ejercitarse las acciones respecto de los actos efectuados con posterioridad a la concesión de la obtención, sino que dichas acciones solo puedan ejercitarse una vez obtenido el título””.

su producción durante el periodo provisional<sup>1027</sup>. No alcanzaría pues las acciones que tutelan el *ius prohibendi* a los actos de explotación ejecutados antes de la concesión del título, para los cuales el contenido de la protección quedaría limitado a la percepción de una indemnización razonable<sup>1028</sup>.

Este segundo posicionamiento es el que se sigue por nuestros tribunales y que tiene su inicio en la SAAPP de Zaragoza de 2 de julio de 2007<sup>1029</sup> al que le han seguido otros pronunciamientos de otras audiencias provinciales<sup>1030</sup> y que vendrían a defender como señala la SAAPP Granada de 28 de junio de 2013 que la indemnización razonable por el primer periodo infractor no agota ni impide el posterior ejercicio del derecho de exclusión o "*ius prohibendi*" inherentes a la concesión frente a prácticas posteriores infractoras, dado que otra solución sería tanto como vaciar de contenido el

---

<sup>1027</sup> Así lo destaca GARCÍA VIDAL, "El contenido del derecho de obtentor...", cit., p. 140, cuando señala que: "*En todo caso, el hecho de que una legislación tan sólo acoja la protección mínima ( como sucede en la legislación española y comunitaria de obtenciones vegetales), no impide que, una vez concedido el derecho de obtentor, este extienda su ámbito de protección a la producción y comercialización de los productos obtenidos con los individuos obtenidos mediante actos de multiplicación anteriores a la fecha de la concesión*".

<sup>1028</sup> Así lo especifica PALAU RAMÍREZ comentando la SAAPP de Zaragoza de 2 de julio de 2007 en relación a una infracción de un derecho obtención vegetal de un nectarino, "Alcance de los derechos de obtención vegetal...", cit., pp. 1119-1120", cuando indica que no se extiende en ese periodo de protección provisional las acciones por violación del derecho de obtención vegetal, sino que se amplíe la protección del titular de los derechos mediante la indemnización de los efectos negativos que durante dicho periodo intermedio le cause la explotación. Añade, este autor, que concedida la obtención vegetal, los derechos de su titular no pueden limitarse permitiendo la continuación de la explotación del material vegetal que había sido comercializado durante el periodo provisional. Evidentemente, no podrá ejercerse dicho derechos sobre el material ya comercializado y los frutos obtenidos antes de la concesión de la obtención, puesto que, tras la ponderación de intereses realizada por el legislador, el interés del titular de la obtención se satisfizo con una indemnización razonable, pero el titular mantiene sus derechos sobre los siguientes actos de explotación, entre ellos la producción de frutos.

<sup>1029</sup> En el FD octavo de la SAAPP de Zaragoza de 2 de julio de 2007 se afirma: "*En contra de los mantenido por el juzgador de primer grado, no cabe entender legalizada una plantación de una especie protegida por una concesión comunitaria de variedad vegetal en el sentido de entender que cualquier clase de acto realizado en relación a ella queda fuera del control del titular de la concesión, pues la protección no tiene otras excepciones que las señaladas en el propio reglamento. En contra no cabe argüir que el efecto propio de los actos realizados en el periodo de protección limitada o provisional es el de la indemnización razonable del art. 95, pues tal protección ha de ser entendida como una extensión de la protección, no una limitación de la conferida por la concesión*".

<sup>1030</sup> Como se indica en la SAAPP GRANADA de 28 de junio de 2013 en la cual se cita a las siguientes resoluciones: SSAAPP de Murcia de 3 de marzo de 2011, 7 de junio, 26 de julio y 18 de octubre de 2012; SSAAPP de Valencia de 22 de diciembre de 2011, 24 de enero, 27 de febrero, 15 de mayo y 16 de julio de 2012. Igualmente siguen esta línea SSAAPP GRANADA de 10 diciembre y 28 de junio de 2013, y 21 de febrero de 2014.

derecho concedido por el simple hecho de la tardanza de su reconocimiento respecto a los actos infractores realizados después de la concesión<sup>1031</sup>.

En definitiva con esta tesis lo que se viene a distinguir respecto a los actos infractores dos periodos diferenciados; por una parte, el periodo de protección provisional en el cual la sanción prevista por la norma es la denominada "indemnización razonable"; por otra, el periodo de protección definitiva, en el cual las acciones ejercitables son las indemnizatorias así como las de cesación y de prohibición, siendo las consecuencias derivadas de ambos ciclos de protección por la ejecución de los actos infractores totalmente compatibles entre sí, ya que el pago de esa "indemnización razonable" no agota el derecho del obtentor<sup>1032</sup>.

Quizás un ejemplo nos pueda ilustrar de cual ha sido la línea interpretativa seguida por nuestros tribunales. En el caso de que por parte de un productor se adquiriera una serie de árboles frutales sin contar con la autorización del titular de la solicitud de dicha obtención vegetal podrá enfrentarse a las siguientes consecuencias jurídicas: a) Al pago de una indemnización razonable por la ejecución de los actos infractores durante el periodo provisional; y b) al pago de las indemnizaciones previstas tanto en la normativa comunitaria como en la nacional, junto a las acciones de cesación y prohibición, en el caso de que persista en el uso de la variedad

---

<sup>1031</sup> Cfr. el FD cuarto de la SAAPP GRANADA de 28 de junio de 2013.

<sup>1032</sup> Así en el FD cuarto de la SAAPP GRANADA de 28 de junio de 2013 se señala: "*También que, como vinieron a señalar al unísono las distintas sentencias de la Sección 9ª de Valencia en esta materia (por todas, Sentencia de 18 de octubre de 2012), ambos períodos prevén consecuencias distintas y compatibles. Así, el período provisional se limita a amparar "la indemnización razonable" que normativamente se concibe con menor extensión e intensidad en su cuantificación frente a las acciones infractoras cometidas en el período definitivo que arbitra expresamente acciones indemnizatorias y de cesación y prohibición de forma proporcionalmente combinadas, de lo que se deduce, como señalaba esa sentencia y la propia resolución recurrida, la plena compatibilidad entre ambos resulta incuestionable como única interpretación posible y entender lo contrario supondría no solo, como dice la sentencia apelada, vaciar de contenido el derecho definitivo del obtentor sino, más aún, vaciar de contenido o ignorar la propia norma del artículo 94 en todos aquellos supuestos en que, como aquí ocurre, la plantación de la variedad vegetal se anticipe a la concesión definitiva, pero realizada con posterioridad a la solicitud y a la publicación de la misma, esto es, con anterioridad la titularidad del derecho inherente al descubrimiento de la variedad merecedora de distinción y protección".*

después de concedido el derecho<sup>1033</sup>. En este último supuesto, el pago de la indemnización razonable por la infracción en el periodo provisional no legaliza la situación, y el productor tendrá que asumir el derecho de exclusión que protege el derecho de obtención vegetal si continúa en la explotación sin contar con la pertinente autorización, ni aún en el caso de que aquella se haya satisfecho antes de la concesión del derecho<sup>1034</sup>.

---

<sup>1033</sup> A este respecto en la SAAPP de Murcia de 7 de junio de 2012 se dice lo siguiente: *“A su vez cabe afirmar que mientras la sanción correspondiente a los actos infractores llevados a cabo durante aquel período provisional, se limitan sólo a la denominada "indemnización razonable", que prevé el art. 95 RBC, en cambio las consecuencias legales de los actos infractores producidos en el período definitivo y por tanto con plena efectividad ya de la concesión comunitaria, resultan lógicamente de mayor intensidad y gravedad, como, en efecto, así se hace constar en el art. 94 RBC. Al mismo tiempo y como antes decíamos la compatibilidad entre las citadas protecciones jurídicas en los períodos que regulan, resulta incuestionable, siempre que subsistan actos infractores realizados con posterioridad temporal a la definitiva concesión de la protección comunitaria. Al respecto decíamos en la Sentencia antes reseñada de 24 de abril de 2012, que ..."la interpretación de dicha normativa conlleva a afirmar que los actos de explotación de la variedad vegetal protegida efectuados durante aquel período de protección provisional, no quedan excluidos del control del titular de la citada variedad tras la concesión del título o protección comunitaria y por tanto no cabe entender legalizada dicha plantación previo pago de la "indemnización razonable" que señala el citado art. 95 RBC. Dicha indemnización por tanto no deslegitima al "obtentor" de la licencia para el ejercicio de las acciones que le competen en aquellos casos posteriores a la concesión de la protección comunitaria, en los que pueda resultar infringido su derecho, por cuanto, en definitiva, la protección no tiene otras excepciones que las señaladas en el propio reglamento”*

<sup>1034</sup> Este criterio es seguido por la SAAPP Valencia de 22 de diciembre de 2011 y la SAAPP Valencia de 16 de julio de 2012. En la primera de las sentencias se afirma en el FD tercero lo siguiente: *“Siendo así, entendemos que:*

*3.1.- Es de aplicación el contenido del artículo 95 del Reglamento Comunitario respecto del momento comprendido entre el injerto de los árboles propiedad del demandado y el momento en que la actora obtuvo de forma definitiva la protección legal, de manera que para el expresado período procede la fijación de la "indemnización razonable" a la que se refiere el precepto, tal y como establece la sentencia apelada, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante respecto de la cuantía de dicha indemnización que también constituye objeto de la presente apelación.*

*3.2. Ha sido acreditado que con posterioridad al momento en que se consolida la titularidad de la variedad vegetal, ha tenido lugar la producción de fruta y su consecuente comercialización por el demandado, sin consentimiento de quien ostenta el derecho de exclusiva sobre la variedad controvertida. Entendemos que es de aplicación en este momento temporal el contenido del artículo 94 del Reglamento pues en el ámbito de infracción que contempla en su apartado 1 a) (" toda persona que sin estar legitimada realice alguna de las operaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 13 en relación con una variedad para la que se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal")... Discrepamos, por ello, de la afirmación que se contiene en la sentencia apelada (FJ1º) en orden a que el demandado no ha realizado después del 16 de febrero de 2006 ninguno de los actos mencionados en el artículo 13.2 del Reglamento e igualmente discrepamos en orden a que la protección respecto del material cosechado sea una excepción al régimen general de protección, pues entendemos que la protección al titular del derecho de explotación se extiende también al producto de la cosecha de forma subsidiaria - en los términos prevenidos legalmente - que no es lo mismo que como excepción al ámbito de protección general. Tampoco compartimos la afirmación de que el demandado no necesitase la oportuna autorización para la explotación de los árboles injertados (pues considera el Juzgador a quo que al momento de producirse los componentes pertenecían al dominio público) dado que el injerto se produce en el momento amparado por la protección*

La postura adoptada por nuestros tribunales a respecto al alcance de la protección provisional tiene una indudable trascendencia respecto a determinadas especies arbóreas, en particular aquellas que producen frutas (árboles frutales), ya que la adquisición y explotación comercial de dichas variedades vegetales después de presentada la solicitud del derecho de obtención vegetal, no impedirán que el titular de la misma pueda exigir la suscripción del correspondiente contrato de licencia para que el productor pueda continuar con la referida explotación una vez que sea definitivamente concedido el correspondiente derecho de obtención vegetal, con el condicionante de que en caso de que no se proceda en tal sentido se ejercerán las acciones que integran el *ius prohibendi*<sup>1035</sup> en lo que constituye un ejercicio legítimo del citado derecho de propiedad industrial. En la práctica, lo que sucederá es que el obtentor no solo impondrá este condicionante después de concedido el título de protección, sino que lo hará valer incluso durante el propio periodo de protección provisional. Dicho en otras palabras aquel productor que se niegue a suscribir un contrato de licencia una vez presentada la correspondiente solicitud difícilmente podrá conseguir la misma del obtentor una vez concedido el derecho, el cual podrá ejercitar las facultades de exclusión que comprende el derecho de obtención vegetal, sin que le sea suficiente el pago de la indemnización razonable ya que en ningún caso se producirá el agotamiento del derecho de obtención vegetal.

Por último y por lo que atañe a la expresión “*indemnización razonable*” que se utiliza por la normativa europea en el art. 94 RBC <sup>1036</sup>, nuestros

---

*provisional derivado de la solicitud anterior...Consecuencia de cuanto se viene exponiendo en los apartados precedentes es la estimación de los pedimentos de la demanda relativos a la declaración de la infracción tanto en referencia al período de protección provisional como al momento posterior, con los efectos inherentes a tales pronunciamientos en materia indemnizatoria - que se analizará en el siguiente razonamiento - como en cuanto al cese de los actos de infracción que se vienen realizando, que ha sido expresamente interesado en el suplico de la demanda. Dicho cese habrá de implicar - a tenor de lo alegado respectivamente por las partes - bien el arrancado de los árboles de la variedad y destrucción del material cosechado, bien en el injerto a otra variedad”.*

<sup>1035</sup> Así se reconoce por la SAPP GRANADA de 28 de junio de 2013 cuando al referirse a la línea seguida por las distintas audiencias provinciales viene a señalar que: “*lo que, en definitiva, obligaría a los productores, en mayor o menor escala, a verse compelidos a soportar la condena y ver eliminados o arrancados sus árboles o a aceptar las condiciones contractuales que imponga la licenciataria*”.

tribunales han venido a manifestar de forma mayoritaria que la misma no puede ser equivalente a la indemnización prevista para los actos de infracción ejecutados en el periodo definitivo<sup>1037</sup>. El hecho de que esta indemnización razonable sea cuantitativamente inferior a la que corresponde a la indemnización de daños y perjuicios por infracción del derecho de obtención vegetal en el periodo definitivo, supondrá que en ningún caso el solicitante del citado derecho querrá conformarse con el abono de una cantidad idéntica o similar a la que le correspondería por aquel concepto a fin de conceder la correspondiente licencia. Todo lo contrario, cuando se trata de especies vegetales que por su naturaleza puede ser objeto de producción a lo largo del tiempo, esto es, antes y después de la concesión del correspondiente título de protección, determinará que el solicitante querrá cobrar en concepto de *royalties* una cantidad superior a la que supone esa indemnización razonable aún cuando la licencia se suscriba en el periodo provisional.

Por lo que llevamos expuesto, no cabe duda de que la solicitud del derecho de obtención vegetal es susceptible de ser objeto de un contrato de licencia toda vez que el titular de la misma goza de la protección en los términos que acabamos de reseñar anteriormente para aquellos actos para los cuales se precisa de la pertinente autorización en el periodo definitivo, esto es, una vez concedido el correspondiente derecho de obtención vegetal. Ninguna

---

<sup>1036</sup> Equivalente a la "compensación económica" que se establece en el art 18.2 LOV.

<sup>1037</sup> Así las SSAAPP de Granada de 28 de junio y 10 de diciembre de 2013 vienen a determinar que la indemnización razonable tiene una escala inferior a la que corresponde en el periodo definitivo; o como se dice en la SAAPP de Granada de 21 de febrero de 2014: "*Así, el periodo provisional se limita a amparar "la indemnización razonable" que normativamente se concibe con menor extensión e intensidad en su cuantificación frente a las acciones infractoras cometidas en el periodo definitivo que arbitra expresamente acciones indemnizatorias y de cesación y prohibición de forma proporcionalmente combinadas*". Similar criterio sigue las SSAAPP de Valencia de 22 de diciembre de 2011, 15 de mayo y 16 de julio de 2012 en el que se reduce las indemnizaciones al 50% de lo solicitado (es decir 3, 5 € por árbol, y no 7 € como se pedía, que era el precio que se estaba abonando por regularizar el cultivo ilegal de la variedad de mandarina "Nadorcott"). Distinto criterio se ha sostenido por las SSAAPP de Murcia de 4 de mayo y 7 de junio de 2012. En esta última sentencia se estima como indemnización que se ha de abonar la de 7 € por árbol que es la cantidad que se venía satisfaciendo por la suscripción de un contrato de licencia o de regularización. Se basa para ello en que el art. 95 RBC no da unas pautas a seguir para la concreción de esa indemnización razonable, procediendo a ratificar la decisión del Juzgado de primera instancia (S. Juzgado de lo mercantil de Murcia de 10 de junio de 2012) el cual aplicó el art. 22.3 LOV, en virtud de la remisión que el art. 97.3 RBC realiza a la legislación nacional en materia de infracción, englobando dentro de un único concepto indemnizatorio tanto los perjuicios sufridos por el obtentor como el beneficio obtenido por la persona que cometido la infracción.

referencia expresa se hace en la normativa comunitaria ni en la normativa nacional a la posibilidad de suscribir un contrato de licencia sobre una solicitud de una PCOV o de un TOV, sino que la misma se ha de deducir de la forma que se protege el derecho de obtención vegetal en el lapso de tiempo que va desde la presentación de la protección hasta la concesión de la misma. La única forma de evitar que se despliegue los efectos que la normativa anuda a la denominada protección provisional será la obtención de una licencia antes de ejecutar los actos de explotación protegidos por la solicitud del derecho de obtención vegetal presentado; o bien conseguir la misma con posterioridad a la ejecución de los actos infractores y que se conoce como "contrato de regularización"<sup>1038</sup>.

### **1.3) El contrato de licencia antes de la presentación de la solicitud del derecho de obtención vegetal**

En el capítulo I del presente estudio examinamos como desde el punto de vista normativo cual fue la evolución de la protección jurídica de las variedades vegetales a través del denominado derecho de obtención vegetal, el cual tiene como finalidad primordial tutelar jurídicamente el esfuerzo investigador de aquellas personas o entidades que consiguen nuevas obtenciones fruto de ese trabajo de investigación. Igualmente en el capítulo III<sup>1039</sup>, vimos como la normativa comunitaria y española, siguiendo al Convenio de la UPOV de 1991, tienen un concepto amplio de la noción de obtentor en donde están englobados dentro del mismo, entre otros sujetos, a la persona que haya creado una nueva variedad así como aquella que haya descubierto y puesto a punto esa nueva obtención vegetal susceptible de ser protegida.

A este respecto cabe destacar como estos obtentores les puede interesar licenciar la explotación de la nueva variedad aún antes de haber presentado

---

<sup>1038</sup> Así se emplea esta terminología en el FD segundo de la SAAPP Murcia de 7 de junio de 2012. la SAAPP Valencia de 4 de mayo de 2012 también habla de regularización (*Cfr.* FD cuarto de la citada resolución judicial).

<sup>1039</sup> *Vid. supra*, Capítulo III, apartado A, epígrafe 1.1.1.

la solicitud en el registro competente para conseguir el correspondiente título de protección con la finalidad de acelerar la comercialización de la misma.

Hemos de pensar que el derecho de obtención vegetal, al igual de lo que acontece con otros derechos de la propiedad industrial, son derechos de carácter territorial, característica esta que implica que tan solo surte efecto en aquel territorio en donde se concede su protección; y puede ocurrir, como de hecho ocurre, que el obtentor quiera proceder a la rápida explotación de sus nuevas variedades en diversos Estados antes de proceder a presentar la solicitud de protección de las mismas en las oficinas competentes de cada uno de ellos. Para ello se puede valer del contrato de licencia en el que el licenciataria será normalmente un empresario establecido en cada uno de esos países en los cuales se quiera proceder a la difusión de la nueva variedad porque así lo permita los factores medioambientales y la misma sea demandada por los productores<sup>1040</sup>. De hecho será habitual en ese contrato de licencia que se pacte que la tramitación de la presentación de la solicitud del correspondiente título de protección vegetal sea responsabilidad del licenciataria el cual también podrá también asumir los costes derivados de la concesión del correspondiente título así como del pago de las tasas periódicas derivadas de la inscripción en cada uno de los registros de la variedad protegida.

Previamente a que procedamos a examinar la posibilidad de licenciar variedades vegetales antes de haberse presentado la solicitud del derecho que protege las mismas, es conveniente examinar cual es el estatus jurídico de las mismas antes de dicha presentación. Cabe indicar a este sentido que nuestros tribunales ya se han pronunciado sobre la situación jurídica en que se encuentran este tipo de variedades, en concreto, nos referimos a la STS

---

<sup>1040</sup> Pensemos por ejemplo en aquellos empresarios que están especializados en la producción y comercialización de determinadas líneas de variedades vegetales en diferentes países, los cuales serán los sujetos idóneos para ser licenciataria de una variedad respecto a la cual no se haya presentado la solicitud del derecho de obtención vegetal que tutela la misma.

En ocasiones en ese contrato de licencia por parte del obtentor solo se faculte al nuevo licenciataria a que se limite exclusivamente a conceder sublicencias para que por parte de los sublicenciataria se proceda a ejecutar aquellos actos respecto a los cuales la ley exige la autorización del titular de la variedad (multiplicación, producción, acondicionamiento con vistas a la propagación, oferta en venta, etc.).



de 11 de marzo de 2004<sup>1041</sup> en donde se llega a la conclusión de que el Registro de Variedades Protegidas tiene carácter constitutivo después de afirmar que no existen derechos preexistentes de los particulares sobre las variedades vegetales ya que: "*tienen una simple expectativa de adquirirlos en virtud del pronunciamiento favorable de la Administración. Al no haber derecho preexistente no se están exactamente transfiriendo facultades sobre el dominio público, sino que en virtud del acto administrativo se otorga en su caso un derecho (que antes no existía) de utilización de ciertos elementos del dominio público, la especie vegetal, en los cuales se introduce una mejora*"<sup>1042</sup>. A partir de este razonamiento que realiza nuestro Tribunal Supremo en la citada resolución es posible realizar varias reflexiones:

a) En primer lugar, no existe ningún derecho preexistente sobre la variedad sino una expectativa de adquirirlo, ya que la variedad en principio es de dominio público. Sobre este aspecto GARCIA VIDAL ha venido a señalar que se utiliza la noción de dominio público en contraposición a los derechos de propiedad industrial, respecto a todos aquellos bienes que no están protegidos por esos derechos de propiedad industrial, y que son libremente utilizables por cualesquiera al no existir un derecho de exclusiva sobre los mismos<sup>1043</sup>. Sin embargo esta naturaleza de dominio público hay que entenderla, según este autor, en el sentido económico del término, esto es, que son bienes cuya utilización por un sujeto no excluye ni impide la utilización por parte de otros. Por dicha razón, no serían bienes demaniales, esto es de titularidad pública, sino que encajarían en la categoría de *res nullius* o más precisamente de *res communis omnium*<sup>1044</sup>.

---

<sup>1041</sup> Citada en el epígrafe anterior a pie de nota, *cfr. supra*, Capítulo III, apartado B, epígrafe 1.2.

<sup>1042</sup> *Cfr.* el FD cuarto de la STS (Sala tercera) de 11 de marzo de 2004.

<sup>1043</sup> *Cfr.* GARCIA VIDAL, "Bienes públicos, bienes inmateriales y propiedad industrial", AAVV, *Derecho de los bienes públicos*, dir. PAREJO ALFONSO y PALOMAR OLMEDA, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, tomo 2, Parte III, Capítulo 1, pp. 463, 465, el cual afirma que dentro del dominio público estarían integrados los bienes que nunca han estado protegidos por derechos de propiedad industrial porque no se ha solicitado su protección o porque no son apropiables en exclusividad, así como los bienes cuya protección por medio de derechos de propiedad industrial ha finalizado.

<sup>1044</sup> *Vid.* GARCIA VIDAL, "Bienes públicos, bienes inmateriales...", *cit.*, pp. 493-496.

b) En segundo lugar, el derecho de obtención vegetal tiene carácter constitutivo, lo cual implica que el obtentor no tiene ningún derecho de exclusión respecto aquellas nuevas variedades que haya creado o descubierto y puesto a punto y que no han sido objeto de una solicitud de protección en el registro competente<sup>1045</sup>.

No obstante el carácter público de este tipo de variedades, las mismas son el fruto del esfuerzo del obtentor y merece una indiscutible protección, aunque no pueda incardinarse dentro del derecho de obtención vegetal por no haberse presentado respecto a la misma la correspondiente solicitud de una PCOV o un TOV. A este respecto nuestra doctrina no ha dudado en destacar que las obtenciones vegetales pueden ser objeto de un secreto<sup>1046</sup> de carácter industrial o empresarial<sup>1047</sup>, siempre que se cumplan los

---

<sup>1045</sup> A este respecto SALDAÑA VILLOLDIO ("Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor...", cit., p. 158) señala que pese tratarse de una variedad vegetal modificada y/o mejorada, resultado de la actividad de investigación y/o desarrollo, el obtentor no ostenta sobre ella ningún derecho originario de monopolio ni la propiedad sobre dicha variedad.

<sup>1046</sup> No existe en la legislación española una definición del secreto empresarial, sino que el mismo ha sido proporcionado por los tribunales españoles. Así pues SUÑOL LUCENA, *El Secreto empresarial, un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Cizur Menor, 2009, pp. 193 y ss., cita a la STS de 21 de octubre de 2005 que recoge el concepto de "How-how" que proporciona MASSAGUER FUENTES en su monografía *El contrato de licencia...*, cit. pp. 35-36. En esta sentencia se define el "How-how" en sentido amplio como: "conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación".

La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas recoge en su art. 2.1 una definición de "secreto comercial" que coincide con el concepto de "información no divulgada" del art. 39 ADPIC. Se indica en la referida propuesta comunitaria que: "se entenderá por secreto comercial: la información que reúna todos los requisitos siguientes: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión; b) tenga un valor comercial por su carácter secreto y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legalmente ejerza su control."

<sup>1047</sup> En este sentido SUÑOL LUCENA, *El Secreto empresarial...*, cit., pp. 62 y 63. Se basa esta autora en varios razonamientos los cuales tienen su base en diversos preceptos, los cuales exponemos a continuación: a) La novedad de la variedad no se verá perjudicada como consecuencia de la venta o entrega de la misma como consecuencia de un abuso cometido en perjuicio del obtentor (art. 6.2.a) LOV) y b) En virtud de lo previsto en la Disposición Final Segunda de la LOV, el obtentor podrá hacer reconocer su derecho y subrogarse en la posición del solicitante ilegítimo o presentar una nueva solicitud (arts. 11 en relación con el art. 10 LP); reivindicar la titularidad o transferencia de la obtención solicitada y concedida a

requisitos necesarios que la normativa exige para ser merecedor de la tutela jurídica que la misma prevé para este tipo de información<sup>1048</sup>.

Precisamente es la propia normativa que regula el derecho de obtención vegetal en España la que nos proporciona las bases jurídicas que nos llevan a la consideración de que antes de la presentación al registro competente de la correspondiente solicitud de protección de la nueva variedad vegetal, la misma tiene el carácter de secreto industrial. Como pone de manifiesto SUÑOL LUCENA<sup>1049</sup> en la normativa española existen varias disposiciones destinadas a proteger el secreto empresarial que tenga por objeto una variedad vegetal respecto a la cual se haya instado la protección del sistema de las obtenciones vegetales; en concreto, se refiere dicha autora, por un parte al art. 43 LOV, precepto este que regula el acceso a la información que está en poder del Registro Oficial de Variedades Vegetales<sup>1050</sup>; y por otra lado, al art. 39.1 ROV el cual establece expresamente que la formula concreta de la variedad tendrá siempre la consideración de secreto de obtención<sup>1051</sup>.

---

una persona no legitimada (art. 12 LP) y ejercitar la nulidad contra la persona que hubiera adquirido la obtención sin ser titular de un derecho a la misma (art. 27 LOV en relación con el art. 113.1 LP).

<sup>1048</sup> Señala SUÑOL LUCENA (*El Secreto empresarial...*, cit., pp. 192 y ss.) que la disociación entre secreto industrial y empresarial es anacrónica debido a que tanto la información relativa a la industria como al comercio queda englobada dentro del secreto de empresa.

<sup>1049</sup> *Cfr.* SUÑOL LUCENA (*El Secreto empresarial...*, cit., pp. 62-63).

<sup>1050</sup> En el referido precepto por una parte se reconoce el derecho de los interesados en un procedimiento al acceso a los documentos que constituyen el expediente objeto de tramitación, incluidos los resultados del examen técnico y la descripción de la variedad, garantizando, en todo caso, el secreto de obtención vegetal (art. 43.1 LOV); y por otra, con la finalidad de garantizar dicho secreto, se limita el acceso a los expedientes contenidos en el Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas a aquellas personas que invoquen un interés legítimo (art. 43.1 LOV).

<sup>1051</sup> Como indica SUÑOL LUCENA (*El Secreto empresarial...*, cit., pp. 62-63) la solicitud de obtención vegetal ha de contener una descripción técnica de la variedad y del procedimiento de acuerdo con el cual la variedad ha sido obtenida o descubierta y desarrollada su genealogía (arts. 35.1.f) LOV y 38.h) ROV, debiendo el solicitante indicar los actos, datos y documentos que a su criterio deben mantenerse confidenciales (*cfr.* el art. 39.1 ROV). A tal efecto, el art. 39.2 ROV establece que el órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento, una vez estudiados los requisitos materiales de la solicitud, señalará definitivamente los actos, datos y documentos que deben considerarse secreto de obtención. En opinión de la citada autora son totalmente compatibles el régimen protector del derecho de obtención vegetal y el del secreto de obtención, ya que el titular de una variedad secreta que opte por acceder a la tutela dispensada por el sistema de obtenciones vegetales no pierde necesariamente la protección que el régimen del secreto empresarial le otorga.

En el ámbito comunitario no existe ninguna referencia específica al secreto de obtención como se hace en la ley española de protección de las obtenciones vegetales, sino lo que se regula es el acceso a la documentación que está en poder de la OCVV. A este respecto cabe señalar, que en el art. 33 bis RBC<sup>1052</sup> se reglamenta dicho materia, remitiéndose en su apartado primero al "Reglamento (CE) num. 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión"<sup>1053</sup>. Este art. 33 bis RBC ha de ser completado con lo dispuesto en el art. 88.1 RBC<sup>1054</sup> en donde se establece que los registros a que se refiere el art. 87 RBC<sup>1055</sup> estarán abiertos a inspección pública, si bien se condiciona a la existencia de un interés legítimo la apertura a dicha inspección pública la información a que se hace referencia en el art. 88.2 RBC.

De toda esta dispersa y profusa normativa comunitaria relativa al acceso público de la información y documentación que esté en poder de la OCVV cabe extraer la conclusión de que, a diferencia de la Ley española, no existe una regulación específica del secreto de obtención vegetal. En principio parece que la reglamentación europea está en la línea de facilitar a cualquier interesado toda la información y documentación que esté en poder

---

<sup>1052</sup> El art. 33 bis RBC fue introducido por el Reglamento (CE) num. 1650/2003 del Consejo de 18 de junio de 2003 por el que se modifica el Reglamento (CE) num. 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

<sup>1053</sup> En virtud de la previsión contenida en el apartado segundo del art. 33 bis RBC, el Consejo de Administración de la OCVV adoptó la "Decisión de 25 de marzo de 2004 sobre la aplicación del Reglamento (CE) num. 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo relativo al acceso del público a los documentos".

<sup>1054</sup> El art. 88 RBC lleva por título "Inspección pública" y tiene por objeto regular el acceso a los datos y documentos que están en poder de la OCVV. Tanto el art. 33 bis RBC como el art. 88 RBC están desarrollados por los arts. 82 ("*Inspección pública de los registros*"), 84 ("*Acceso a los documentos en poder de la Oficina*"), 85 ("*Inspección del cultivo de variedades*") y 86 ("*Información confidencial*") RPCOV.

<sup>1055</sup> Los Registros del art. 87 RBC son el registro de las solicitudes de protección comunitaria de obtenciones vegetales (art. 87.1 RBC) y el registro de protección comunitaria de obtenciones vegetales (art. 87.1 RBC). En este último registro deberán inscribirse la descripción oficial de la variedad o una referencia a los documentos en poder de la Oficina que contengan dicha descripción oficial como parte integrante del registro (art. 87.2.b) y en el caso de las variedades (híbridas) en las que para la producción de material haya de utilizarse repetidamente material de ciertos componentes específicos, una referencia a estos últimos (art. 87.2.c).

del citado organismo comunitario, sin necesidad de acreditar ningún tipo de legitimación específica como así lo ha manifestado la doctrina<sup>1056</sup>

Sin embargo dicha aseveración debe de matizarse si nos atenemos a una serie de preceptos del Reglamento Base que establecen una serie de garantías sobre el material vegetal objeto de la protección comunitaria como los que a continuación indicamos:

a) El art. 59.2 RBC en donde se reconoce el derecho de los opositores a la concesión de una PCOV a tener acceso a los documentos, incluidos los resultados del examen técnico y la descripción de la variedad a que se refiere el art. 57.2 RBC. De ello se deduce de que no existe un libre acceso a dicha documentación, sino que la misma estará limitada a los que hayan formulado una oposición a la concesión de una PCOV.

b) El art.88.3 RBC que concerniente a las variedades híbridas<sup>1057</sup>, establece que previa petición del solicitante de una PCOV, todos los datos de los componentes, incluido su cultivo, quedarán excluidos de la inspección pública que se regula en dicho precepto<sup>1058</sup>.

c) El art. 88.4 RBC en virtud del cual las autoridades competentes no podrán ceder a terceros el material presentado u obtenido con los exámenes técnicos previstos en el Reglamento base, salvo que la persona legitimada de su consentimiento o que dicha transmisión sea necesaria en

---

<sup>1056</sup> Así lo indica EKVAD, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 83, quien indica que la introducción en el Reglamento Base del art. 33 bis, se realizó sin resolver su relación con el art. 88 del mismo texto legal, ya que el requisito del interés legítimo no está presente en el Reglamento (CE) num. 1049/2001. En su opinión este requisito del interés legítimo del art. 88.2 RBC no debería ser exigido por la OCVV ya que el mismo debe entenderse derogado por la aplicación del Reglamento (CE) num. 1049/2001 al cual se remite el art. 33 bis RBC.

<sup>1057</sup> Se refiere dicho precepto a las variedades híbridas como aquellas en la que para la producción de material se tenga que utilizar repetidamente material con ciertos componentes específicos.

<sup>1058</sup> No obstante la citada disposición establece a continuación que: "*Dicha petición de exclusión no se podrá cursar una vez que se haya dictado resolución sobre la solicitud de concesión de la protección comunitaria de obtenciones vegetales*". En España existe una norma semejante por lo que se refiere a la variedades híbridas en el art. 43.3 LOV.

virtud de la colaboración prevista en dicho reglamento comunitario, o en virtud de alguna disposición legal.

c) El art. 85 RPCOV, antes citado, en donde se regula el derecho de inspección del cultivo de las variedades en las parcelas de prueba<sup>1059</sup>. En el apartado segundo del referido precepto se establece la regla general en virtud de la cual no se autoriza el acceso general a las parcelas de prueba a menos que se cumplan una serie de condicionantes, cuales son: a) Que todas las variedades cultivadas estén codificadas; b) la oficina de examen encargada tome las medidas adecuadas para evitar cualquier sustracción de material; c) que dichas medidas estén autorizadas por la OCVV y se tomen todas las precauciones necesarias para salvaguardar los derechos del solicitante o del titular de un derecho de protección comunitaria de obtenciones vegetales.

De la lectura de esta última disposición cabe extraer la conclusión de que la norma comunitaria articula una serie de garantías con la finalidad de tutelar el derecho del solicitante o del titular de una PCOV frente a cualquier tipo de sustracción del material vegetal que puedan ocasionarles un evidente perjuicio como consecuencia de un acceso incontrolado a dicho material.

Todos estos preceptos comunitarios lo que viene a poner de manifiesto es que si bien no existe una mención expresa al secreto de obtención vegetal, sí se establece un estatuto jurídico de las variedades respecto a las cuales se han concedido la protección comunitaria o es objeto de una solicitud de dicho derecho que tiene por finalidad tutelar los intereses de los propietarios de dichas variedades de forma análoga a como lo hace la normativa española<sup>1060</sup>.

---

<sup>1059</sup> Estas parcelas de prueba son aquellas en las cuales se realizan el examen técnico de una variedad respecto a la cual se haya presentado una solicitud de una PCOV con arreglo a lo previsto en el art. 55.1 RBC; o bien se practican la verificación técnica con arreglo a lo establecido en los arts. 64 y 65 RBC con la finalidad de comprobar si las variedades protegidas permanecen inalteradas.

<sup>1060</sup> A este respecto hay que recordar que la Ley española es posterior en el tiempo al Reglamento Base, lo que ha permitido tener una técnica legislativa más depurada en este aspecto del derecho de obtención vegetal.

Por tanto, teniendo presente tanto la reglamentación comunitaria como la española por lo que se refiriere a esta materia, nada impide que el contrato de licencia tenga por objeto aquellas variedades respecto a las cuales no han sido objeto de una solicitud de un derecho de obtención vegetal, si bien dicho contrato de licencia deberá contener una estipulación que proteja el secreto de obtención en los términos que lo regula la norma española en el art. 39.1 ROV a que hemos hecho referencia anteriormente<sup>1061</sup>.

Este contrato de licencia en realidad será un contrato de licencia de Know-how, al menos en el periodo que antecede a la presentación de la correspondiente solicitud en el registro oportuno, en virtud del cual se autorizaría la explotación comercial de la variedad vegetal secreta. Con este tipo de contrato de licencia, tanto el licenciante como el licenciario no gozarían frente a los terceros de la protección del sistema del derecho de obtención vegetal como un genuino derecho de exclusión<sup>1062</sup> sino que tan solo podrían ampararse en las normas que protege lo secretos empresariales<sup>1063</sup>. Después de la presentación de la solicitud en el registro competente funcionaria como un contrato mixto de licencia de una solicitud de un derecho de obtención vegetal y de Know-how<sup>1064</sup>.

A la normativa que regula el derecho de obtención vegetal no le es ajeno la posibilidad de que se licencia una variedad antes de su presentación en el registro, cuando se prevé, en caso de tratarse de una PCOV, de que el

---

<sup>1061</sup> Bastaría que en el contrato de licencia se introdujera un pacto en el cual se acordará el carácter confidencial *inter partes* del mismo contrato de licencia y de toda la información contenida en el mismo.

<sup>1062</sup> Señala MASSAGUER FUENTES (*El contrato de licencia...*, cit., p 43) que: "no existe un derecho de explotación o de exclusión del Know-how, como ocurre con otros bienes inmateriales. Pero la persona que posee un Know-how, que lo conoce y decide sobre su pervivencia manteniéndolo oculto o divulgándolo, y la información que lo integra existe un vínculo jurídico, creado, precisamente, por la protección jurídica del Know-how". Añade este autor que las normas que establecen el sistema de protección jurídica del Know-how tienden al mantenimiento de su valor económico y, al tiempo, de la capacidad competitiva de la empresa.

<sup>1063</sup> En el Derecho Español se protege los secretos empresariales en los arts. 13 y 14 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; y en los arts. 278 a 280 del Código Penal.

<sup>1064</sup> Sobre los contratos mixtos de licencia de patente y de Know-how nos remitimos a MASSAGUER FUENTES, *El contrato de licencia...*, cit., p 241 y MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 116 y ss.

requisito de la novedad no resulta incumplido si los componentes de la variedad o el material cosechado de la misma no han sido vendidos o cedidos a terceros por el obtentor o con su consentimiento en el territorio de la Comunidad Europea un año antes de la presentación de la solicitud en el registro competente; o cuatro años, o tratándose de árboles o vides, seis años antes de esa presentación, fuera del territorio de la Comunidad con arreglo a lo previsto en el art. 10.1 RBC<sup>1065</sup>.

Esto supone que tanto la reglamentación comunitaria como la española asumen la comercialización de una variedad vegetal antes de la presentación de la solicitud de protección al registro de variedades, ya se lleve a cabo dicha comercialización, bien directamente por el obtentor o por el licenciario de la misma mediante la suscripción de un contrato de licencia. Por dicho motivo se establece unos plazos en virtud de los cuales el requisito de la novedad no resultará perjudicado por la explotación comercial de la variedad antes de la presentación de la solicitud del derecho que protege la misma.

## **2) El precio**

### **2.1) Cuestiones generales**

Al examinar con anterioridad el examen de las características del contrato de licencia de las obtenciones vegetales ya indicamos que el mismo se trataba de un contrato bilateral y oneroso<sup>1066</sup> al igual que lo que acontece con los contratos de licencia de otros derechos de propiedad industrial. El precio que ha de pagar el licenciario por la explotación del derecho de obtención vegetal es la retribución que dicha parte contractual abona al licenciante por la autorización concedida por este último para que se haga uso del citado derecho. La función primordial que cumple es la de

---

<sup>1065</sup> En España rigen los mismos plazos en caso de un TOV con arreglo a lo previsto en el art. 6.1 LOV, siguiendo de esta forma a lo establecido el art. 6.1 del Convenio de la UPOV de 1991 respecto al requisito de la novedad.

<sup>1066</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado D, epígrafe 2.



compensar la labor investigadora que realiza el obtentor por conseguir nuevas variedades asegurando con ello el retorno económico de las inversiones a tales efectos realizadas<sup>1067</sup>. La terminología jurídica que se utiliza para designar el precio del contrato de licencia es el de "regalía", "canon" o "royalty".

Cabe señalar que al ser el contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales un contrato de marcado carácter tecnológico, participa en este elemento del contrato en todas las peculiaridades que pueda tener el contrato de licencia del derecho de patente, y el cual ha sido objeto de un profundo estudio por parte de nuestra doctrina<sup>1068</sup>. Realizamos esta afirmación al objeto de poner de manifiesto que la forma de estructurar el modo de pago de los *royalties* en el contrato de licencia de las obtenciones vegetales, en principio, siguen las directrices que se suelen establecer en el contrato de licencia de patente, y que vienen caracterizadas por la amplia libertad que tiene las partes para su configuración, si bien en algunos casos debe estar ajustada a las particularidades del derecho de obtención vegetal.

No obstante, con gran frecuencia suele pactarse en los contratos de licencia de explotación de las obtenciones vegetales un precio que aparece desglosado en dos partes. Una de ellas sería la de un canon de entrada; la otra parte sería la de canon o *royalty* por la explotación del derecho de obtención vegetal licenciado<sup>1069</sup>.

---

<sup>1067</sup> De esta forma a través de las regalías se captura el valor generado por la investigación tecnológica en el ámbito de la mejora vegetal (*cfr.* en este sentido a RAPELA, "Sistemas de captura...", cit., p 537). Nos remitimos a este respecto a lo que dijimos en relación a las funciones del contrato de licencia, *Vid. supra* Capítulo II, apartado E.

<sup>1068</sup> Nos remitimos al detenido estudio que sobre este elemento del contrato realiza MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 206 y ss. También son interesantes las aportaciones que a este respecto realiza MASSAGUER FUENTES, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 197 y ss. Respecto a los distintos elementos que pueden tenerse en cuenta a la hora de cuantificar la remuneración en los contratos de licencia biotecnológica, muchos de los cuales son plenamente trasladables al contrato de licencia de las obtenciones vegetales, *Vid. Guía de licencias de Biotecnología*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1994, pp. 43 y ss.

<sup>1069</sup> Es igualmente frecuente observar que la utilización de la diferente terminología en los contratos de licencia se emplea la expresión "canon de entrada" (*cfr.* SAAPP Madrid de 8 de junio de 2010) o "canon inicial" (*cfr.* SAAPP Madrid de 18 de mayo de 2006) a la parte inicial del precio que ha de satisfacer el licenciatarario; mientras que el vocablo *royalty* queda

Respecto al canon de entrada el mismo se devengaría por la sola suscripción del contrato de licencia, el cual sería la retribución que habría de satisfacer por tener acceso a la tecnología que está insita en el derecho industrial que se licencia, que en nuestro caso sería el derecho de obtención vegetal<sup>1070</sup>. La principal característica del canon de entrada estaría en el carácter no retornable al licenciatarío en caso de resolución o anulación del contrato del contrato licencia, siempre que haya mediado acuerdo expreso de las partes contratantes en este sentido<sup>1071</sup>. Con este pacto se pretende salvaguardar esa parte del precio de cualquier contingencia que pueda afectar a la validez o eficacia del contrato que pueda suponer la devolución de las cantidades abonadas en concepto de remuneración por la concesión de la licencia del derecho obtención vegetal objeto del mismo<sup>1072</sup>. En definitiva ese canon inicial de carácter no reintegrable en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal tendría por función la de asegurar al obtentor-licenciante el retorno de unos mínimos ingresos en compensación a su esfuerzo investigador o las actividades desempeñadas para la comercialización del derecho licenciado. No obstante una cláusula de estas características ha de ser valorada en función de cómo se estructura el pago del precio en el contrato de licencia<sup>1073</sup>, esto es que el mismo no sea

---

reservado al precio que queda vinculado a la explotación del derecho industrial licenciado. Recoge esta diferenciación terminológica por lo que se refiere al contrato de master franquicia MARTÍ MIRAVALLS (El contrato de master franquicia, cit., p. 417).

<sup>1070</sup> El hecho que el canon inicial tenga por causa la mera suscripción del contrato de licencia no es obstáculo para que en el mismo se pueda pactar el fraccionamiento del pago del mismo en uno o varios plazos.

<sup>1071</sup> Este canon de entrada de carácter no retornable se suele pactar en los contratos de franquicia y ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina, en particular por MARTÍ MIRAVALLS (El contrato de master franquicia, cit., pp. 422 y ss.), quien viene a señalar que el pago del mismo es la contraprestación que se ha de satisfacer por parte del franquiciado por tener acceso a la red del franquiciador así como por los costes derivados de la ejecución de las obligaciones iniciales asumidas por este con carácter previo a la correcta ejecución del contrato estipulado.

Si bien en la practica es más frecuente este tipo de pacto en los contrato de franquicia [existe ya un buen numero de sentencia que abordan este elemento del contrato, *cfr.* las que cita MARTÍ MIRAVALLS (El contrato de master franquicia, cit., p. 422)], el mismo también se recoge en los contratos de carácter tecnológico como es el contrato de licencia del derecho de patente (*cfr.* la SAAPP Madrid de 9 de marzo de 2004).

<sup>1072</sup> *Cfr.* a este respecto lo que establece el art. 114. 2.b) LP respecto a una eventual restitución de las cantidades pagadas como consecuencia de la resolución del contrato de licencia por causa de nulidad de la patente.

<sup>1073</sup> Señala MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 214, que el pago de una suma única puede formar parte de un sistema combinado de pago de suma fija y un

desproporcionado respecto al resto del precio que se ha de abonar por la explotación del derecho de obtención vegetal que se licencia. Igualmente ha de tenerse en cuenta el tipo de licencia que se trate, ya que por ejemplo en un contrato de licencia en exclusiva sería más justificable el carácter no reintegrable del canon inicial que en un contrato de licencia no exclusiva, en donde el obtentor tiene mayor probabilidad conseguir una serie de ingresos por el solo hecho de conceder la licencia a otros empresarios interesados en la explotación del derecho de obtención vegetal en particular.

Por lo que se refiere a la parte del precio o *royalty* vinculado a la explotación del derecho de obtención vegetal hemos de tener presente que el contrato de licencia se caracteriza porque su ejecución habitualmente se prolonga en el tiempo al ser de de tracto sucesivo como vimos con anterioridad<sup>1074</sup>. Quiere ello decir que con independencia del sistema que a tal efecto se estipule de una suma fija, con pago único o fraccionado, o periódica en función de determinados resultados empresariales, comerciales o productivos, en todo momento uno de los parámetros que influirá decisivamente en la determinación de la cuantía económica del precio lo constituirá la rentabilidad económica que previsiblemente pueda obtener el licenciatario del derecho licenciado. En este aspecto el contrato de licencia de obtención vegetal tiene bastantes similitudes con el contrato de licencia del derecho de patente<sup>1075</sup>.

---

canon periódico, en el cual el licenciante tiene el derecho al cobro de la misma a pesar de la extinción anticipada del contrato, derecho este que dependerá de la concreta función que la suma fija está llamada a cumplir (dicha autora cita, entre otros supuestos, los de retribución al licenciante por la asistencia técnica prestada al licenciatario o por el know-how comunicado).

<sup>1074</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado D, epígrafe 3.

<sup>1075</sup> Piénsese por ejemplo que en un contrato de licencia exclusivo los rendimientos económicos que obtenga el licenciatario sean probablemente superiores a los que perciba un licenciatario no exclusivo.

## 2.2) Especialidades del *royalty* en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal

A la hora de examinar esta materia, debemos de partir de la consideración que si bien el derecho de obtención vegetal tiene por objeto, como no podía ser de otra manera, la obtención vegetal, el alcance del citado derecho queda circunscrito al material de propagación y sobre el cual ha de dar su autorización el obtentor para su respectiva producción o reproducción (multiplicación)<sup>1076</sup>. En ningún caso el *royalty* se extiende en cascada al producto de la cosecha ni al producto obtenido directamente del mismo, a menos que no haya existido oportunidad razonable para ejercitar dicho derecho con anterioridad<sup>1077</sup>, debido a que si se ha cobrado la remuneración oportuna por la concesión de la autorización para la ejecución de los actos previstos en la ley sobre el material de reproducción, en ningún momento es posible exigir el cobro de un nuevo un *royalty* por la explotación comercial del producto derivado del mismo ya que el derecho de obtención vegetal se ha agotado con arreglo a lo previsto en los arts. 16 RBC y LOV. Este sería el caso en el que la comercialización del material cosechado de una variedad protegida fuera objeto de una nueva licencia y se pretendiese cobrar una remuneración por razón de la misma. Dicho supuesto no es admisible en el sistema de protección de las variedades vegetales debido al agotamiento del derecho de obtención vegetal por razón de la concesión de la licencia sobre el material de propagación. Como hemos afirmado anteriormente, si se ha concedido a un agricultor una licencia para la producción y venta de los frutos de una determinada variedad, o a un viverista para la multiplicación y venta del material de producción, no es posible someter a nueva autorización la comercialización de ese producto obtenido de la variedad licenciada a los efectos de cobrar una remuneración

---

<sup>1076</sup> Cfr. Los arts. 13.2 RBC y 12.2 LOV.

<sup>1077</sup> Cfr. los arts.13.2 y 3 RBC y 13.1 y 2 LOV. Señala AMAT LLOMBART ("Concepto, contenido y límites del derecho del obtentor de variedades vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y el Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre", en *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*". coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, pp.197 y 198) el sistema de "*royalty en cascada*", propuesto en la Conferencia Diplomática que preparó el Convenio de la UPOV de 1991 vino a dulcificar la propuesta de base que no contemplaba la necesidad de ese "ejercicio razonable". De esta forma el obtentor no puede elegir el momento en el que reivindicará su derecho y pretenderá el cobro del *royalty*, sino que deberá intentar en cada uno de los pasos desde la primera multiplicación ejercer su derecho, pudiéndolo hacer incluso en el último escalafón.

añadida<sup>1078</sup>. Por tanto, el contrato de licencia no puede tener por objeto ni el producto de la cosecha ni al material directamente derivado de este último obteniendo con ello una remuneración adicional, sino tan solo el material de producción o reproducción (multiplicación)<sup>1079</sup>.

Cuestión distinta es que la cuantía del *royalty* de la licencia se pueda establecer en función del producto de la cosecha obtenido o comercializado<sup>1080</sup>, parámetro este que viene a conocerse con el término *end point royalty*. Este sistema de retribución tiene la ventaja de permitir al

---

<sup>1078</sup> Con arreglo al sistema de protección de las obtenciones vegetales, no es posible obtener un *royalty* en cada escalafón de la cadena de comercialización mediante un sistema de licencias sucesivas como sería el caso de que se concediese una licencia de producción y venta de una determinada variedad vegetal en virtud de la cual el licenciario estuviese obligado a vender el producto obtenido de la cosecha a quienes hubiese obtenido una licencia del obtentor para la comercialización del referido producto obtenido de la variedad licenciada consiguiendo con ello el licenciante una remuneración por dicha autorización.

<sup>1079</sup> En la Resolución de 4 de julio de 2013 de la Comisión Nacional de la Competencia emitido en el expediente seguido contra las entidades CARPA DORADA, SL, CLUB DE VARIEDADES VEGETALES Y NADOR COTT PROTECTION, SARL por razón de conductas anticompetitivas concernientes a la explotación comercial de la mandarina NADORCOTT se recoge diversos pasajes del contenido de dos informes procedentes respectivamente de la OEVV y de la OCVV.

En el informe de la OEVV se afirma lo siguiente: *"El derecho del obtentor se extiende únicamente al material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, y solo en un caso excepcionalísimo se extenderá al producto de la cosecha"...*"el derecho del obtentor supone para el titular del mismo un monopolio de explotación exclusivo: la multiplicación del material de reproducción realizada por un tercero requiere una licencia de explotación, en el que el titular fija las condiciones en que tal multiplicación debe realizarse. Esta licencia de explotación, de acuerdo con el contenido del derecho del obtentor, solo puede tener por objeto el material de reproducción, nunca el producto de la cosecha". Con referencia al art. 16 ROV relativo al principio de "agotamiento", la OEVV explica que *"el derecho del obtentor nace con cada multiplicación del material de reproducción (componentes) de la variedad protegida y se agota cuando el obtentor percibe su compensación económica. Es decir, en ese momento el derecho del obtentor se agota, desaparece respecto del material reproducido y no generará derechos mientras no vuelva a reproducirse de la variedad protegida, agotándose de nuevo cuando el titular del derecho vuelve a percibir su compensación económica, y así con cada multiplicación del material de reproducción hasta la categoría que, para cada especie, se haya establecido en la legislación vigente"*.

Por lo que se refiere al informe de la OCVV se indica lo siguiente: *"El derecho a someter la autorización a condiciones o limitaciones no se predica respecto al material cosechado"*.

Cfr. los razonamientos de la OEVV y de la OCVV contenidos en la Resolución de 4 de julio de 2013 de la Comisión Nacional de la Competencia emitido en el expediente seguido contra las entidades CARPA DORADA, SL, CLUB DE VARIEDADES VEGETALES Y NADOR COTT PROTECTION, SARL, pp. 15 y 16, disponible en la página web de dicho organismo (actualmente denominado Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, conocido por el acrónimo CNMC).

Respecto al alcance del derecho de obtención vegetal, cabe recordar que la STS de 5 de junio de 2007 desestimó la petición de la entidad de GESLIVE de anular el art. 16.4 ROV en base al argumento de que dicho precepto desde el punto de vista objetivo reduce las licencias al material de reproducción, y deja fuera a los productos de la cosecha y a los productos fabricados con productos de la cosecha. Nos remitimos al comentario que hemos realizado respecto a esta sentencia en el pie de nota del Capítulo II, apartado B, epígrafe 1).

<sup>1080</sup> Cfr. VILLAROEL, "Experiencias de obtentores: La función de los contratos...", cit., pp. 4 y ss.

licenciante capturar el valor de la obtención vegetal con arreglo a productividad agraria<sup>1081</sup> o comercial<sup>1082</sup> que la misma tenga<sup>1083</sup> sin que este sistema de retribución venga a alterar el alcance del derecho de obtención vegetal que como sabemos recae sobre el material de propagación<sup>1084</sup> sobre el cual gravita el contrato de licencia.

No obstante, esta forma de calcular los *royalties* exige establecer una serie de instrumentos que ayuden a controlar el cálculo de los mismos. En concreto nos referimos a que en el contrato se establezca dos tipos de obligaciones cuyo cumplimiento sean de cargo del licenciatario y que serían las siguientes: a) La de suministrar los datos precisos en base a los cuales se van a determinar las regalías que han de pagarse; esto es, un derecho de información a favor del licenciante. b) La de someterse a una revisión respecto a aquellos documentos en base a los cuales se han proporcionado dicho datos; es decir la facultad del licenciante de instar una auditoria o revisión de los mismos<sup>1085</sup>. Si bien este sistema retributivo tiene los beneficios antes reseñados, no cabe duda que el mismo supone introducir un factor de complejidad a la hora de gestionar el contrato de licencia por cuanto generara a cargo de ambas partes una serie de actuaciones de índole administrativa con la obvia inversión de tiempo y recursos económicos necesarios para desarrollar dicha actividad<sup>1086</sup>.

---

<sup>1081</sup> Sería el supuesto en el que el *royalty* se determina en función de la cosecha obtenida de la variedad licenciada.

<sup>1082</sup> En este caso el *royalty* se cuantifica con arreglo al producto de la cosecha comercializado. En numerosas ocasiones consiste en un porcentaje del precio de venta final de los productos comercializados.

<sup>1083</sup> Respecto a otras ventajas que este sistema de retribución representa nos remitimos a este respecto a VILLAROEL, "Experiencias de obtentores: La función de los contratos...", cit., p. 5.

<sup>1084</sup> En este sentido VILLAROEL, "Experiencias de obtentores: La función de los contratos...", cit., p. 5, quien afirma que este sistema es más equitativo para el agricultor, ya que solo retribuirá al obtentor en forma proporcional al beneficio realmente obtenido, lo que no acontecerá si abona un *royalty* fijo al adquirir el material de reproducción.

<sup>1085</sup> A esta obligación se le suele vincular otra de carácter accesorio a la misma como es la de conservar la documentación que contenga los datos en base a los cuales se ha de devengar la retribución contractualmente pactada.

<sup>1086</sup> Debido a esa complejidad de esas actuaciones de control, es por lo que en numerosas ocasiones la gestión económica de la licencia está delegada en empresas especializadas en este tipo de actividad como pueden ser Saatguttreuhandverwaltungs-GmbH (STV) en

Frente a los sistemas de cálculo de los *royalties* en función de la productividad agraria o comercial de la variedad licenciada o de los beneficios empresariales que pueda alcanzar el licenciatarlo, el establecimiento de una retribución fija presenta la gran ventaja de cuantificar previamente el precio que se ha de satisfacer por la concesión de la licencia en el cual entrará en juego las estimaciones que al respecto se hagan de cual sea la rentabilidad económica que se obtenga por la explotación de la variedad<sup>1087</sup>. De esta forma se simplifica la ejecución del contrato de licencia por parte de ambas partes por cuanto el precio que se ha de pagar está previamente determinado, sin que haya dedicarse ningún tipo de actividad adicional dirigida a la cuantificación del mismo, lo cual constituye una indiscutible ventaja. No obstante este sistema de retribución presenta el inconveniente de que a pesar de que el precio se determine en función de la presunta rentabilidad económica de la variedad licenciada, la determinación de la misma no dejara de ser una estimación proyectada en el futuro que podrá ser o no ajustada al efectivo desarrollo agrario o comercial que se haga de la variedad licenciada por parte del licenciatarlo<sup>1088</sup>.

Solo resta por añadir que los criterios que sirven para fijar el *royalty* que se ha de pagar por el licenciatarlo puede ser de lo más variados<sup>1089</sup> como pueden ser: a) la extensión superficial en que se va a plantar la variedad

---

Alemania, *Royalty Administration International* en Holanda y Geslive en España (A este respecto *vid. supra*, Capítulo III, apartado A, epígrafe 1.1.4).

<sup>1087</sup> La circunstancia de que el *royalty* de la licencia consista en una cantidad fija, no será obstáculo para que el cobro del mismo se fraccione a lo largo del tiempo que dure el contrato de licencia, facilitando con ello su pago a medida de que el licenciatarlo obtenga los rendimientos económicos derivados de la explotación comercial de la variedad licenciada.

<sup>1088</sup> Por regla general la determinación previa del precio a recibir por el licenciante será inferior que si se establece en función a los rendimientos comerciales o empresariales del licenciatarlo, o en su caso que produzca la variedad licenciada. Sin embargo esa certeza en la retribución supondrá un ahorro de costes de tipo administrativo por lo que se refiere a la trabajo de cuantificar la misma.

<sup>1089</sup> La propia UPOV en sus notas explicativas (*Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor...*, cit., p. 5) indica como ejemplo de las condiciones o limitaciones que puede imponer el obtentor a la hora de conceder la autorización para ejecutar los actos relativos al material de reproducción o multiplicación, son aquellas que conciernen, entre otros extremos, a la remuneración, la cual se puede establecer en función a la cantidad de material de reproducción o multiplicación, área sembrada con dicho material, importe o valor del material elaborado a partir del material de reproducción o multiplicación, etc.

licenciada, el número de árboles plantados, el número de semillas de primera generación que se hayan entregado, etc. También el sistema de remuneración dependerá del tipo de variedad que se trate y de la clase de licencia que se haya concedido. A este respecto THEVENON nos ilustra con varios ejemplos e indica que si se trata de un contrato de multiplicación de la variedad, la regalía se aplicará sobre las plantas producidas y vendidas; en el caso de que estemos ante un contrato de cultivo concedido a un fruticultor, el obtentor puede solicitar, o bien una regalía fija por cada planta cultivada, o bien el pago de una tasa fija determinada en función de la superficie cultivada<sup>1090</sup>.

Por otra parte, cuando se articula un modelo de negocio sobre la base de un conjunto de licencias no exclusivas, por regla general el sistema de retribución será homogéneo en función del ámbito territorial<sup>1091</sup> a que se refiera la licencia y del momento de su concesión<sup>1092</sup>. Obviamente homogeneidad no es equivalente a igualdad, por ello salvo excepciones, lo habitual es que no existan grandes diferencias en el precio que se pacte entre las distintas licencias en la misma zona geográfica e idéntico momento de concesión de las mismas.

---

<sup>1090</sup> THEVENON, "La función de los contratos...", cit., p. 5.

<sup>1091</sup> Es posible que la obtención vegetal que se licencie tenga un rendimiento diferente dependiendo en la zona geográfica donde se cultive. Ese factor diferencial puede influir lógicamente en el precio que se ha de pagar, puesto que el licenciatarario no obtendrá el mismo rendimiento comercial o productivo en un sitio que en otro.

<sup>1092</sup> La variable del momento de la concesión de la licencia también constituye un factor importante a la hora de fijar el importe de los *royalties*, ya que no tendrá el mismo valor la explotación del derecho de obtención vegetal licenciado al comienzo de la concesión de la protección en donde no ha penetrado en los mercados la variedad licenciada, que en un momento ulterior en el que el éxito comercial se haya consolidado, o bien cuando falta un periodo relativamente breve para la expiración de aquel derecho de propiedad industrial desde el punto de vista temporal, ya que los rendimientos económicos que se esperan obtener serán objeto de una evaluación diferente [GONZÁLEZ NAVARRO (*Acción de indemnización por infracción de patentes farmacéuticas: las licencias hipotéticas*, disponible en [http://www.cuatrecasas.com/media\\_repository/docs/esp/accion\\_de\\_indemnizacion\\_por\\_infraccion\\_de\\_patentes\\_farmaceticas\\_las\\_licencias\\_hipoteticas.\\_comunicaciones\\_en\\_propiedad\\_industrial\\_y\\_derecho\\_de\\_la\\_competencia,\\_n\\_68\\_2013\\_\(enero-abril\)\\_396.pdf](http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/accion_de_indemnizacion_por_infraccion_de_patentes_farmaceticas_las_licencias_hipoteticas._comunicaciones_en_propiedad_industrial_y_derecho_de_la_competencia,_n_68_2013_(enero-abril)_396.pdf), pp. 7 y ss., consultada el 6 de febrero de 2015) realiza un análisis dentro del sector farmacéutico de los diferentes tipos de licencia en función del momento temporal de su concesión y la incidencia que dicha circunstancia tiene en los parámetros que configuran el precio de cada una de ellas].



## **C) ELEMENTOS FORMALES**

### **1) Forma del contrato**

El contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, por regla general, se formaliza mediante la suscripción de un documento en donde se recogen los acuerdos que hayan alcanzado las partes sobre la explotación del citado derecho de propiedad industrial. Sentada esta premisa nos corresponde examinar que es lo que se reglamenta sobre este aspecto tanto en la norma comunitaria como en la ley española que protege las obtenciones vegetales.

Por lo que concierne al Derecho comunitario lo primero que observamos es que no existe un precepto específico que aborde esta cuestión, lo que nos lleva a plantearnos si es exigible para el contrato de licencia de una PCOV alguna forma en concreto. A este respecto indica GARCIA VIDAL que el art. 27 RBC no sujeta a ningún requisito formal la validez de los contratos de licencia, propugnando que habrá que estar en estos casos al concreto Derecho nacional al que se asimile la licencia, en virtud de lo previsto en el art. 22 RBC<sup>1093</sup>.

En el ámbito nacional, el art. 23.3 LOV viene a exigir que los contratos de licencia se realicen por escrito, no surtiendo efectos frente a terceros mientras no estén debidamente inscritos en el libro registro de licencias. De este precepto de la ley española se deducen dos consecuencias que a continuación exponemos:

a) El contrato de licencia de las obtenciones vegetales con arreglo a nuestro Derecho es válido cualesquiera que sea la forma en que se haya celebrado, debido a que en ningún caso la ley supedita su eficacia a la observancia de la forma escrita, como acontece con los supuestos en que se transmitan o se constituyan derechos sobre un derecho de obtención vegetal o una solicitud de dicho derecho en los que es preciso que conste por escrito para

---

<sup>1093</sup> Cfr. GARCÍA VIDAL, "La transferencia tecnológica...", cit., pp. 472 y 473. El art. 22 RBC es el precepto en donde se establece el principio de asimilación de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales como objeto de propiedad al Derecho nacional de los Estados miembros.

que tenga validez conforme a lo previsto en el art. 20.3 LOV. Quiere ello decir que si el legislador español hubiere querido exigir la forma escrita como requisito indispensable para la validez del contrato de licencia, lo hubiere establecido expresamente, tal como lo expresa en el antes citado art. 20.3 LOV.

Este planteamiento nos lleva a la conclusión de que el contrato de licencia será totalmente válido aunque el mismo se haya celebrado verbalmente<sup>1094</sup>, lo cual tendrá una indiscutible trascendencia de tipo práctico en aquellos supuestos en los que se pueda suscitar la controversia de si la explotación de una obtención vegetal protegida con la anuencia del obtentor, el cual decide no ejercitar las acciones protectoras del derecho de obtención vegetal, puede suponer la concesión de una licencia aunque no haya ningún documento que recoja esa presunta relación contractual y de que no exista ningún tipo de remuneración, ya que como vimos anteriormente, este último elemento no es esencial en el contrato de licencia<sup>1095</sup>.

b) La exigencia de la forma escrita para el contrato de licencia solo será un requisito para que el mismo acceda al registro y de esta forma surta efectos respecto a terceros. Para que el contrato tenga acceso al registro bastará

---

<sup>1094</sup> Especialmente interesante en este sentido en la SAAPP de Alicante de 8 de septiembre de 2010 que con referencia a una marca nacional apreció la existencia de una autorización tácita (licencia) al uso de una marca por una sociedad en la que el 50% del capital social y el administrador de la misma es el titular de aquel derecho de propiedad industrial. Se basa para ello el referido tribunal en que: "1) El contrato de licencia -como referencia contractual ordinaria de autorización para el ejercicio de derechos de marca- es de ordinario oneroso-art 1274 CC - pero en nada empece que pueda ser también gratuito. 2) La licencia se sustenta en una relación de confianza, al punto que la doctrina (FERNÁNDEZ-NOVOA) no ha dudado en calificar el contrato de *intuitu personae*. 3) El contrato no es formal. Existe y produce efectos entre las partes desde que el titular de la marca y el licenciataria expresan su consentimiento, y en nuestro derecho contractual rige el sistema de libertad de forma (arts. 1278 a 1280 CC), salvo precepto específico que la exija, lo que no es el caso de las licencias marcarias. 4) Que conforme reiterada doctrina jurisprudencial, el consentimiento contractual, es decir, el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que constituyen el contrato (art. 1.262, párrafo primero, CC), no ha de manifestarse siempre y en todo caso de forma expresa, sino que es admisible, de cara a conformar los presupuestos necesarios para declarar la validez de los contratos, la apreciación de un consentimiento tácito con base en determinadas deducciones, como acto presuntivo. En efecto, el consentimiento contractual que de ordinario es expreso, pero también puede ser implícito o tácito".

<sup>1095</sup> Como ya comentamos, es perfectamente posible que se suscriba un contrato de licencia sin recibir ningún tipo de contraprestación porque al obtentor le interese cumplir con el deber legal de conservar la variedad protegida mediante la explotación que realicen otros interesados en la misma, eso sí, sin que por parte de estos últimos paguen ningún precio por ello. *Cfr. supra*, Capítulo II, apartado D, epígrafe 2.

que se recoja en un documento privado sin ser necesario escritura pública. De esta forma, el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal a nivel nacional no sigue la directrices que se establecen en la Ley de patentes en donde se exige la forma escrita como presupuesto de validez de dicho contrato a tenor de lo establecido en el art. 74.2 LP.

Sin embargo es criticable que siendo válido el contrato de licencia cualesquiera que sea la forma que se haya celebrado, esto es verbalmente o mediante la suscripción de un documento, sea obligatoria la inscripción del referido contrato, como veremos más adelante dentro de este epígrafe, ya que el acceso del contrato al registro requerirá que se formalice mediante un documento. El principio de libertad de forma del contrato de licencia de un derecho de obtención vegetal debería llevar aparejado la no obligatoriedad de la inscripción del mismo, todo ello sin perjuicio de los efectos que se deriven de la publicidad material del contenido del registro.<sup>1096</sup>

## **2) Registro de la licencia**

### **2.1) El registro de la licencia de una PCOV**

En la OCVV existen dos registros diferenciados, uno de ellos es el Registro de Solicitudes de Protección Comunitaria de Obtenciones Vegetales que se regula en los arts. 87.1 RBC y 78 RPOCVV; el otro es el Registro de Protección Comunitaria de Obtenciones Vegetales, el cual está reglamentado en los arts. 87.2 RBC y 79 RPOCVV. Ambos registros se rigen con arreglo a los mismos criterios (*cfr.* art. 79.3 RPOCVV).

Sin embargo en la normativa comunitaria tan solo está prevista la inscripción de las licencias exclusivas y de las licencias obligatorias de una

---

<sup>1096</sup> A título de ejemplo diremos que nuestro sistema inmobiliario registral no exige la inscripción de los actos o contratos con trascendencia real en el registro de la propiedad con carácter obligatorio ya que la inscripción es voluntaria bajo el principio de rogación. De esta forma los registros comunitarios y español de obtenciones vegetales se aproximan a nuestro registro mercantil, en el cual la regla general es la obligatoriedad de la inscripción (*Cfr.* los arts. 19 CCO y 4 RRM).

PCOV a tenor de lo establecido en el art. 87.2.f) RBC. Nada se dice sobre la inscripción de las licencias no exclusivas de un derecho de obtención vegetal comunitario. Esto supone que en el ámbito comunitario los licenciatarios no exclusivos tendrán una posición jurídica más debilitada que los licenciatarios exclusivos debido a que no podrán gozar de la protección que les proporcionará el referido registro de protección comunitaria de obtenciones vegetales el cual solo estará disponible para las licencias anteriormente indicadas. Igualmente la falta de inscripción de las licencias no exclusivas puede suponer una cierta desprotección para los adquirentes de una PCOV porque no van a tener constancia registral de las posibles licencias de este tipo que se hayan otorgado respecto a la PCOV que hayan adquirido<sup>1097</sup>.

Las licencias exclusivas, al igual que las obligatorias, han de inscribirse preceptivamente en el Registro de Protección Comunitaria de Obtenciones Vegetales a tenor de lo específicamente establecido en el art. 87.2.f) RBC; por tanto la inscripción es obligatoria. Sin embargo los datos que han de constar en el referido registro son muy escuetos porque se limitan a indicar, aparte de la existencia de la licencia exclusiva, el nombre y dirección de la persona que goce del derecho de explotación.

## **2.2) El registro de la licencia de un TOV**

Como ya avanzamos con anterioridad<sup>1098</sup>, en España existe un Registro Oficial de Variedades Protegidas donde se inscribirán con carácter obligatorio las licencias de explotación que se concedan sobre un TOV, según se dispone en el art. 33.1 LOV. En el art. 19.1 ROV se prevé la creación de un Libro Registro de Licencias de explotación en el que se tomaran razón de las licencias contractuales<sup>1099</sup>. Quiere ello decir que el citado Libro Registro de Licencias se han de inscribir toda clase de licencias,

---

<sup>1097</sup> Sin embargo la legislación española prevé la inscripción de las licencias comunitarias de todo tipo en el libro registro de licencias dependiente de la OEVV (*cf.* el art. 19.3 ROV) con la finalidad de garantizar que las disposiciones destinadas a sancionar las infracciones de los derechos nacionales de propiedad correspondientes sean aplicables igualmente y en las mismas condiciones a las infracciones de la protección comunitaria de obtención vegetal.

<sup>1098</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.1.

<sup>1099</sup> Así como las licencias obligatorias y las licencias obligatorias por dependencia.

sean o no exclusivas, incluidas las licencias que se otorguen sobre una solicitud, ya que en el libro registro también se inscriben las solicitudes de protección que se presenten en el organismo competente, actualmente la OEVV, en virtud de lo establecido en el art. 33.1 LOV antes citado.

La inscripción de la licencia de un TOV tiene carácter de obligatoria dado los términos en que se pronuncia el art. 33.1 LOV. Los datos que se recogen en el libro registro de licencia son los que se relacionan en el art. 19.2 ROV<sup>1100</sup>, y que son sustancialmente más extensos que los que requiere la norma comunitaria y que no es lleva a la conclusión de que en dicho libro registro no solo se anotarán las licencias exclusivas tal como acontece en el régimen comunitario, sino igualmente las licencias no exclusivas desde el momento en que no se restringe el registro a ningún tipo de licencia y en dicho precepto se requiere que se hagan constar el ámbito y condiciones de las licencias. En virtud de esta última exigencia es necesario que figure en el libro registro de licencias si la licencia es o no exclusiva, las facultades que dentro de las relacionadas en el art.12.2 LOV, así como el espacio geográfico para el cual se concede la licencia.

## **2.3) Efectos derivados de la inscripción de la licencia**

### **2.3.1) Los terceros ante la inscripción de la licencia**

Se ha de destacar que los efectos que se anudan a la inscripción de la licencia del derecho de obtención vegetal en los registros competentes son los que derivan de la publicidad material que antes hemos examinado en el presente trabajo al estudiar la cesión del derecho de obtención vegetal y la constancia registral de la misma, esto es la oponibilidad de lo inscrito frente a los terceros o en su aspecto negativo de la inoponibilidad de lo no inscrito frente a los referidos terceros. Dicho en otros términos, la inscripción del contrato de licencia perjudica a los terceros de buena fe desde el momento

---

<sup>1100</sup> Se indica en el art. 19.2 ROV que en cada asiento se hará constar: a) El nombre del titular del título de obtención vegetal, del cedente y del concesionario o licenciataria, b) la especie, variedad y categoría o categoría de semillas o plantas objeto de la licencia y c) el ámbito, duración y condiciones de las licencias.

que se produzca dicha inscripción aunque el derecho adquirido por estos terceros sea de fecha anterior al contrato de licencia, a menos que el licenciatarlo tuviera conocimiento de dicha transmisión al tiempo de suscribir su contrato de licencia. Igualmente será protegido el licenciatarlo que cuyo contrato de licencia sea anterior a la adquisición a la transmisión del derecho de obtención vegetal, siempre que inscriba su derecho<sup>1101</sup>.

Las afirmaciones aquí realizadas son igualmente aplicables en los casos en los que en vez de transmitirse el derecho de obtención vegetal se concediese una licencia incompatible con otra licencia anterior ya suscrita. Nos referimos a los supuestos de las dobles licencias sobre un mismo derecho de obtención vegetal, como serían los siguientes casos: a) dos licencias exclusivas sobre un mismo derecho de obtención vegetal por el mismo tiempo y ámbito territorial, b) una licencia exclusiva sobre un derecho de obtención vegetal sobre el que se hubiesen suscrito una serie de licencias no exclusivas en el mismo territorio y periodo temporal, o viceversa en el supuesto de que se concediese una serie de licencias no exclusivas sobre un derecho de obtención vegetal que previamente haya sido objeto de una licencia exclusiva.

Por ello, y debido que en el ámbito de los registros de la propiedad industrial no existe una formulación del principio de prioridad registral de forma equivalente a como lo hacen la Ley Hipotecaria<sup>1102</sup> y nuestro Reglamento del Registro Mercantil<sup>1103</sup> en virtud del cual inscrito un derecho en el registro no podría inscribirse ningún otro de fecha anterior que fuese opuesto o contrario al mismo, cobra especial importancia el principio de publicidad material que, de forma más bien imperfecta<sup>1104</sup>, se recoge tanto

---

<sup>1101</sup> Nos remitimos a lo que ya dijimos en relación a la cesión del derecho de obtención vegetal y su inscripción en los registros competentes en Capítulo III, apartado A, epígrafe 1.1.1.e).

<sup>1102</sup> *Cfr.* el art. 17 LH.

<sup>1103</sup> *Cfr.* el art. 10.1 RRM.

<sup>1104</sup> Utilizamos este calificativo porque no hay una formulación expresa del mismo ni en el reglamento comunitario ni en la ley española, sino que el mismo se recoge con ocasión de la transmisión de una PCOV (*cfr.* los apartados tercero y cuarto del art. 23 RBC) o de un TOV (En el caso de la ley española tan solo existe una norma cual es el art. 20.2 LOV para los casos en el derecho haya sido objeto adquisición con anterioridad a la transmisión o

en la legislación comunitaria y nacional, ya que en base al mismo el derecho inscrito será oponible a terceros desde su respectiva inscripción<sup>1105</sup>. Por tal motivo es absolutamente fundamental de que el licenciatario proceda a inscribir su contrato de licencia a fin de poder oponer a los terceros la existencia del mismo, esto es ser beneficiario de la protección que le proporciona los respectivos registros comunitario y nacional, ya que con independencia del carácter obligatorio de la inscripción de los contratos de licencia, si opta por no hacer constar su contrato de licencia en el registro, dicho contrato en ningún caso será oponible a quien adquirió de buena fe confiado en el contenido del registro en base al principio de la inoponibilidad frente a terceros de lo no inscrito<sup>1106</sup>.

---

modificación de un TOV. Para lo supuestos de que el derecho se haya adquirido con posteridad a la transmisión del TOV, tendremos que estar a lo que dispone el art. 79.2 LP). Nos remitimos a lo ya dicho en *supra* Capítulo III, apartado A, epígrafe 1.1.1.e).

<sup>1105</sup> A tal efecto recordemos lo que señalan nuestros tribunales en relación a la publicidad material de los registros de los derechos de la propiedad industrial; así pues la SAAPP Barcelona de 19 de julio de 1999 señala: *"es determinante de que entendamos, con un sector de la doctrina, que el artículo 43 regula el llamado efecto negativo de la publicidad registral, cuyo exacto alcance, en forma similar a la prevista en los artículos 79 de la Ley de Patentes y 23 del Reglamento de la Marca Comunitaria, aparece regulado desde la perspectiva mercantil en el artículo 21 del Código de Comercio, concordante con el 9 del Reglamento del Registro Mercantil, al disponer que «los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil»; y desde la hipotecaria, en el artículo 32 de la Ley Hipotecaria a cuyo tenor «los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero».* Igualmente en la ST Juzgado de lo Mercantil de Alicante de 15 de julio de 2005 se dice: *"Se completa el artículo 23 RMC con un apartado segundo del tenor siguiente: "Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos". Este precepto viene a consagrar el principio de publicidad material negativa o de oponibilidad y lo que viene a decir es que en los casos en que la marca comunitaria sea objeto de cesión, derechos reales o de licencia, que son los actos jurídicos a los que se refieren los artículos 17,19 22 del Reglamento, su oponibilidad a terceros en todos los Estados miembros sólo puede tener lugar una vez inscritos esos actos en el registro"*.

<sup>1106</sup> Sin embargo recordemos que en el ámbito comunitario tan sol es posible la inscripción de las licencias exclusivas sobre una PCOV, quedando en el citado marco europeo los licenciatarios no exclusivos en una situación jurídica de desventaja, los cuales nunca podrán disfrutar de la protección del Registro de Protección Comunitaria de Obtenciones Vegetales. Nos remitimos a lo que ya dijimos en *supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.1.

### **2.3.2) La inscripción del contrato de licencia como presupuesto para para el ejercicio de las acciones protectoras del derecho de obtención vegetal**

La otra cuestión que nos queda por examinar es la de si es precisa la inscripción de la licencia en los registros competentes para que por parte del licenciatarario se pueda ejercitar las acciones que protegen el derecho de obtención vegetal. A este respecto cabe decir que no existe una norma concreta en el marco comunitario o nacional que expresamente exija la inscripción del contrato de licencia como requisito específico para que por parte del licenciatarario se puedan ejercitar estas acciones en los casos en que se encuentren habilitado para ello. La cuestión dista de ser pacífica en la doctrina de nuestros tribunales y que la podemos resumir de la siguiente manera:

a) Es necesaria la inscripción del contrato de licencia.

Existe una serie de resoluciones judiciales que vienen a sostener que es precisa la inscripción del contrato de licencia para que por parte del licenciatarario se puedan ejercitar las acciones que protegen el derecho de obtención. Esta línea jurisprudencial se basa en que la licencia no inscrita sólo produce efectos "inter partes", por lo que el licenciatarario en exclusiva no inscrito no podrá actuar por sí mismo frente a tercero, fundándose en ella, sino que deberá instar a la titular de la patente para que sea este el que actúe contra aquel<sup>1107</sup>. En este caso como sostiene GARCIA VIDAL la inscripción registral tiene que haberse producido al tiempo de entablar la demanda, ya que en virtud de la *perpetuatio iurisdictionis* la ausencia de legitimación activa no es subsanable<sup>1108</sup>

b) No es necesaria la inscripción del contrato de licencia.

---

<sup>1107</sup> Cfr. el FD tercero de la SAAPP de Madrid de 9 de enero de 2007 resolución judicial esta que cita a las SSTs de 18 de octubre de 1995 y 17 de enero de 2001.

<sup>1108</sup> Cfr. GARCÍA VIDAL, "La transferencia tecnológica...", cit., p. 500, con cita jurisprudencial.



Como apunta GARCIA VIDAL<sup>1109</sup> existe otra línea jurisprudencial, que siguen otros tribunales, en virtud de la cual no sería precisa la inscripción del derecho<sup>1110</sup> para que por parte del titular del mismo se pueda ejercitar las acciones que protegen un derecho de propiedad industrial, ya que el principio de la no oponibilidad de lo no inscrito tan solo tiene por finalidad la de proteger a los adquirieron algún derecho confiado en el contenido del registro pero no a los terceros infractores. Dicho autor cita, entre otras, a la SAAPP de Barcelona de 30 de enero de 2004, resolución esta que se refiere a un contrato de licencia de marca, en la cual se estima la legitimación activa del licenciatario para ejercitar las acciones protectoras de dicho derecho de propiedad industrial sin estar supeditado el ejercicio de las mismas a la inscripción del contrato de licencia<sup>1111</sup>. Especialmente interesante por su contenido es la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante de 26 de diciembre de 2011 en la que se admite la legitimación activa de un licenciatario no inscrito de un modelo comunitario para ejercitar las acciones por infracción de dicho derecho de propiedad industrial, resolución esta que expone en su FD segundo lo siguiente: *"En cuanto a lo primero, el artículo 32.3 RDMC no condiciona el ejercicio de la acción por el licenciatario a dicha inscripción y del art. 32.5 se deduce la existencia y validez de licencias de modelos comunitarios, aunque no se inscriban en el Registro, por lo que la inscripción no aparece aquí como constitutiva, si se compara este precepto con la regulación de la cesión de dibujos o modelos (artículo 28 ), en la que sí aparece la inscripción registral como imprescindible a estos efectos (art. 28.b)"*<sup>1112</sup>.

---

<sup>1109</sup> Cfr. GARCÍA VIDAL, "La transferencia tecnológica...", cit., pp. 500 y ss.

<sup>1110</sup> Dentro de esos derechos inscribibles estaría integrado el contrato de licencia.

<sup>1111</sup> Así pues en el FD octavo de la referida sentencia se indica: *"La legitimación del licenciatario en exclusiva resulta de lo establecido en el art. 124.1 de la Ley de Patentes, que no condiciona su legitimación a la inscripción de su concesión. La inscripción registral no tiene eficacia constitutiva del derecho y el principio de inoponibilidad de lo no inscrito (artículo 43 LM) no puede ser entendido en términos tan rigurosos como pretende la parte y no es de aplicación más que respecto a terceros que tienen su derecho inscrito, lo que no es el caso"*.

<sup>1112</sup> Añade dicha resolución que: *"Respecto de lo segundo, el artículo 33 no es incompatible con lo anterior, ya que no está dedicado a normar la legitimación activa del licenciatario sino a regular la posición jurídica de éste frente a terceros subadquirentes del licenciatario titular de la marca. Como ha dicho este Juzgado al interpretar el equivalente precepto del RMC (sentencia 15 de julio de 2005, JO 15/2005 CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA y MANUEL JURADO*

Compartimos esta segunda línea jurisprudencial en el caso de los derechos de obtención vegetal tanto comunitario como español, por los dos siguientes motivos:

a) El primero ellos es de carácter eminente jurídico, y es el que se recoge en las resoluciones judiciales antes citadas, esto es, de que no existe ningún precepto, ni en la normativa comunitaria ni en la española, que condicione el ejercicio de las acciones por parte del licenciario a que el respectivo contrato de licencia esté inscrito. Como ya hemos señalado, lo único que se establece en ambas normativas es la obligatoriedad de la inscripción del contrato de licencia, ya que el contrato es válido cualquiera que se la forma en que se haya celebrado sin que sea preciso la inscripción del mismo para que tenga validez. Lo que sí se recoge en la normativa es que la inscripción es un presupuesto para la oponibilidad del registro frente a tercero. Este tercero nunca es el infractor, sino el tercer adquirente de un derecho sobre un derecho de obtención vegetal, comunitario o nacional.

b) Dentro del ámbito europeo hemos indicado que las licencias exclusivas no son susceptibles de ser inscritas en el registro de protecciones

---

*SL contra JURADO HERMANOS SL, confirmada por el Tribunal de Marca Comunitaria en sentencia de 14 de febrero de 2005) lo que se viene a consagrar es el principio de publicidad material negativa, vinculando a la falta de registro-hecho negativo-otro aspecto sustantivo: la inoponibilidad a determinados terceros del título no inscrito, siendo esos terceros los de buena fe, pues aunque el texto comunitario no hable de terceros de buena fe, como si lo hace el texto legal español (art. 46 de la Ley de Marcas 17/2001 y 59.2 LPJDI 20/2003), sino sólo de terceros, es evidente que se refiere a los primeros ya que tras la regla general, prevé que, "antes de su inscripción, dichos actos surtieran efectos frente a terceros que hubieran adquirido derechos sobre el dibujo o modelo comunitario registrado antes de la fecha de realización del acto pero que conocieran su existencia en la fecha en que adquirieron tales derechos", que viene a explicitar la buena fe, de forma tal que el precepto solamente protege aquél que desconocía el negocio o acto no registrado o, aplicando los parámetros de la diligencia media, no se le puede exigir conocimiento del mismo. Por tanto, ese tercero al que se refiere precepto no es aquel que infringe el modelo comunitario con actos incursos en el artículo 19 RDMC sino aquel tercero que, después de otorgarse el contrato de licencia, adquiere del titular derechos sobre el modelo (sucesivos adquirentes o posteriores licenciarios). Tercero que se protege si es de buena fe, no si conocía la existencia de la licencia no inscrita antes de adquirir derechos. Si tal licencia no inscrita es oponible en tales casos, con mayor razón se entiende que puede hacerse valer frente aquellos que, actuando en contra del ordenamiento jurídico, vulneran el ius prohibendi consagrado en el artículo 9RMC. Esta exegesis en la jurisprudencia española es la mantenida en la interpretación del equivalente art. 46 LM y del precedente art. 43LM 1988 (SAAPP de Barcelona, Sección 15ª, de 30 de enero de 2004 y previa de 19 de julio de 1999). En conclusión, el RDMC reconoce al licenciario (exclusivo o no exclusivo, al no distinguir) la legitimación para el ejercicio de las acciones por infracción, siempre que cuente con el consentimiento del titular, que aquí como se ha dicho se entiende concurrente.""*

comunitarias. De seguirse la interpretación de que es precisa la inscripción en el registro para que se pueda ejercitar las acciones en defensa del derecho de obtención vegetal frente a los infractores, en ese caso, tendríamos el problema de que los licenciarios no exclusivos de una PCOV nunca podrían tener la legitimación activa para ejercitar las mencionadas acciones. No es este el espíritu de la norma, ya que como vimos con anterioridad, con arreglo a lo establecido en el art. 104.1 RBC, el licenciario no exclusivo está legitimado para interponer las acciones protectoras de del derecho de obtención comunitario que tenga licenciado frente a los terceros infractores, a menos de que por parte del titular de dicho derecho de propiedad industrial le manifieste su decisión de que las mismas no sean ejercitadas por dicho licenciario no exclusivo<sup>1113</sup>.

Esta legitimación del licenciario no exclusivo tiene carácter normativo por cuanto se trata de una facultad que le es reconocida por la reglamentación comunitaria, y el ejercicio de la misma no está supeditada a la inscripción del contrato de licencia no exclusivo en el Registro de Protección Comunitaria de Obtenciones Vegetales, ya que no está prevista la inscripción de este tipo de licencias, al cual solo tienen acceso aquellas que sean exclusivas. Por tal motivo si el licenciario no exclusivo esta legitimado para interponer las acciones protectoras de una PCOV sin necesidad de que su contrato esté inscrito, lo mismo acontecerá en el Derecho nacional, en los casos en que el licenciario no exclusivo resulte legitimado y no tenga igualmente inscrito su contrato de licencia, y sin que por tanto exista diferencia alguna entre la ley española y la norma comunitaria.

---

<sup>1113</sup> Sobre la interpretación de esta norma, *Vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.1.a).

## CAPÍTULO IV.- CONTENIDO DEL CONTRATO

Tanto la normativa comunitaria como la nacional se caracterizan por la escasa reglamentación del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal. Esta exigua regulación obedece al propósito del legislador de que sean las partes las que configuren libremente el contenido del contrato de licencia<sup>1114</sup>. Por ello a la hora de examinar cuales son las obligaciones del licenciante y del licenciario veremos que las mismas tendrán su origen directo en la ley y otras veces en el pacto de los intervinientes en el contrato, sin perjuicio de que existan otras obligaciones que provengan de la naturaleza del contrato sin que se establezcan expresamente por la norma ni por la voluntad concordada de los interesados.

Igualmente conviene precisar que las obligaciones que tienen su origen en la voluntad de las partes pueden tener objeto por un lado los términos y condiciones en los que se va a conceder la autorización por parte del licenciante respecto a la explotación del derecho licenciado; y por otro, están las obligaciones concernientes a la ejecución del contrato sin que afecten directamente a la forma en que se va a hacer uso del derecho de obtención vegetal, como ya tuvimos ocasión de poner de manifiesto anteriormente<sup>1115</sup>.

Las obligaciones que tienen por objeto delimitar la forma en que se va a explotar el derecho de obtención vegetal tienen su base jurídica en el Art 13.2 último párrafo RBC<sup>1116</sup> y el Art. 12.3 LOV<sup>1117</sup>. En caso de que se incumplan las condiciones en que el derecho de obtención vegetal ha sido

---

<sup>1114</sup> Hemos de resaltar que esta falta de reglamentación del contrato de licencia es la regla general en todos los derechos de propiedad industrial.

<sup>1115</sup> Cfr. la opinión de WÜRTEMBERGER que recogíamos en *supra*, Capítulo II, apartado C, epígrafe 2.

<sup>1116</sup> En dicho párrafo se indica el que el titular de una PCOV "podrá condicionar o restringir su autorización"

<sup>1117</sup> En dicho apartado se indica que: "el obtentor podrá someter su autorización a condiciones y a limitaciones". Dicho precepto se complementa con lo establecido en el art. 23.1 LOV que señala que el titular de un título de obtención vegetal podrá conceder licencias de explotación de la variedad objeto del mismo, siempre que se cumplan las condiciones que por dicho titular se establezcan.

licenciado, el titular de dicho derecho estará facultado para ejercitar las acciones protectoras del mismo frente al licenciatarario. A esta posibilidad de que el licenciante pueda ejercer este tipo de acciones frente al licenciatarario se refiere expresamente el art. 27.2 RBC en el supuesto de una PCOV<sup>1118</sup>. En España no existe una referencia expresa al respecto en la LOV, lo que nos obligará a acudir al art. 75.2 LP en virtud de la remisión a que a este respecto realiza la Disposición Final Primera LOV<sup>1119</sup>. El ejercicio de este tipo de acciones supone que todo el producto de la cosecha obtenido como consecuencia de la infracción del derecho obtención vegetal será ilegal<sup>1120</sup>, por tanto al mismo se le aplicará las consecuencias prevista en la normativa a este respecto<sup>1121</sup>

Respectos a las obligaciones que se establecen en el contrato y que tienen por exclusiva finalidad la de regular la ejecución del mismo, no existe ninguna mención específica en la norma que regula los derechos de obtención vegetal comunitario y nacional, por lo que su fundamento jurídico estará en el principio de libertad contractual que preside este tipo de contratos<sup>1122</sup>. El incumplimiento de algunas de estas obligaciones dará lugar a la correspondiente resolución contractual cuando se den los presupuestos previstos para que la misma tenga lugar, bien establecidos por la ley, o bien

---

<sup>1118</sup> El art. 27.2 RBC establece: “El titular podrá alegar los derechos conferidos por la protección comunitaria de una obtención vegetal frente a una persona que ostente una licencia de explotación y que infrinja alguna de las condiciones o restricciones inherentes a su licencia, con arreglo apartado 1”

<sup>1119</sup> El art. 75.2 LP dispone que podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciatarario que viole alguno de los límites de su licencia establecida en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.

<sup>1120</sup> En este sentido, *cfr.* WÜRTEMBERGER (*European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 198), el cual denomina a este material como no licenciado.

<sup>1121</sup> En caso de un TOV, el art. 21 LOV prevé en su apartado c) la recogida de todo el material vegetal obtenido que se encuentre en poder de cualquiera de los responsables y su destrucción cuando ello fuera indispensable. En la letra d) del mismo art. 21 LOV dispone la atribución en propiedad del material vegetal al que se hace referencia en el párrafo anterior, en cuyo caso su valor será imputado a la indemnización de daños y perjuicios. Estas disposiciones pueden serle aplicables a una PCOV en el caso de que los tribunales nacionales sean competentes para conocer de la infracción que se produzca respecto al mismo, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el art. 97.1 RBC, y más específicamente si el autor de la infracción hubiese obtenido como consecuencia de la infracción un beneficio en detrimento del titular de dicho derecho de obtención comunitario.

<sup>1122</sup> De forma muy perspicaz distingue RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, cit., pp. 212 y 213) entre límites de la licencia o autorización concedida por el licenciante y obligaciones del licenciatarario.

por pacto de las partes. En este caso todo el material vegetal que se obtenga por la explotación de la obtención vegetal licenciada, aunque se hubiese incumplido el contrato, seguirá siendo legal por cuanto no se ha vulnerado los límites y condiciones en que se ha conferido la autorización sobre el derecho vegetal licenciado<sup>1123</sup>, a menos claro está que por voluntad de las partes se pacte la destrucción del material vegetal en caso de que se produzca la resolución contractual del contrato de licencia.

Ya por último recordar que la explotación de una obtención vegetal a través de una serie de licencias no exclusivas, por regla general, supondrá que los contratos que sobre la misma se suscriban tendrán un contenido homogéneo o uniforme en gran parte de su clausulado, de tal forma que permita articular en torno al mismo un concreto modelo de negocio con carácter estable<sup>1124</sup> respecto a una variedad al menos en un determinado ámbito geográfico<sup>1125</sup>. Esta uniformidad en el contenido del contrato vendrá determinada por el hecho de que las cláusulas concernientes a este tipo de contratos vendrán predeterminadas por el licenciante, lo que supondrá que los mismos estén sujetos a la normativa específica que regula este tipo de cláusulas, que en España está representada por la Ley 7/1998, de 13 de

---

<sup>1123</sup> A este respecto, *cfr.* WÜRTENBERGER (*European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 198). Pensemos por ejemplo en que por parte del licenciatario se vulnera reiteradamente las obligaciones de someterse a una auditoría por parte del licenciante o de inspeccionar los campos de cultivo en donde se cultiva la variedad licenciada, y al mismo tiempo se haya pactado específicamente, que el incumplimiento de este tipo de obligaciones da lugar a la resolución contractual de la licencia. En este caso no se ha vulnerado directamente el derecho de obtención vegetal licenciado al no infringirse los términos en que se concedió la autorización para que el mismo fuera explotado, con lo cual no será viable el ejercicio de las acciones protectoras de dicho derecho.

<sup>1124</sup> Desde otro punto de vista, no solo existirá interés por parte del licenciante de establecer una red uniforme de licencias con la finalidad de realizar una explotación homogénea de una obtención vegetal, sino que también existirá un interés por parte de los licenciatarios en recibir un trato igualitario respecto al resto de los miembros de la red. Sobre este punto de vista, y sobre la obligación de proporcionar por parte del licenciante un trato igualitario a todos los integrantes de la red, *vid.* STRUBBIA y SÁNCHEZ HERRERO (“Contrato de multiplicación...”, cit., p. 399).

<sup>1125</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.3 lo que a este respecto comentamos.

abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación<sup>1126</sup> y a los requisitos que en dicha ley se establecen<sup>1127</sup>.

### **A) Obligaciones del licenciante de un derecho de obtención vegetal**

La primera consideración que cabe realizar respecto a las obligaciones del licenciante de un derecho de obtención vegetal es que por norma general las mismas siguen las directrices de los contratos contrato de licencia de otros derechos de propiedad industrial, salvo aquellas especialidades que vengan determinadas por la específica naturaleza de aquel derecho. Igualmente el contenido concreto de la posición jurídica del licenciante, como acontece de igual modo con el licenciatario, va a depender de los acuerdos que alcancen las partes, como no podía ser de otra manera.

Realizada estas precisiones, y siguiendo a nuestra doctrina, tenemos que señalar que el licenciante tiene en realidad una sola obligación esencial, cual es la de hacer todo lo necesario para que el licenciatario pueda disfrutar del derecho licenciado. Esta obligación se desglosa a su vez en una serie de deberes que han de ser cumplidos por el licenciante, los cuales integran el contenido de aquella obligación<sup>1128</sup>. Por dicho motivo, la doctrina de forma mayoritaria viene a sostener que el contrato de licencia tiene un contenido positivo<sup>1129</sup> ya que la obligación del licenciante no se limita a presta una

---

<sup>1126</sup> Según el art. 1.1 de la Ley 7/1988 de 13 de abril "Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos".

<sup>1127</sup> Nos referimos a los recogidos en el art. 5 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, y en especial a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.

<sup>1128</sup> RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, cit., pp. 212 y 213) señala que la licencia tiene un contenido positivo para el licenciante quien asume la obligación de realizar todo lo necesario para permitir que el licenciatario pueda ejercer el derecho de uso en el que aquella se concreta, obligación esta que se compone en una serie de deberes de prestación de cargo de aquel. Se basa para ello en el paralelismo que existe entre las obligaciones del licenciante con las que viene impuestas al arrendador en el contrato de arrendamiento.

<sup>1129</sup> *Cfr.* la opinión de RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, cit., pp. 212 y 213) y FERNÁNDEZ NOVOA (FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA,

autorización para que se pueda usar el derecho licenciado por parte del licenciataria, sino que por parte del licenciante se ha de asumir una postura activa por lo que se refiere ese ejercicio del derecho licenciado por parte del licenciataria. Quiere esto decir, que teniendo en cuenta que el contrato de licencia es un contrato de colaboración y de carácter bilateral, hoy en día por parte de los licenciataria se demanda una implicación del licenciante en lo que concierne a la explotación del derecho licenciado, lo que se traduce en una serie de obligaciones de carácter contractual que han de cumplirse por parte del mismo, como tendremos ocasión de ver.

### **1) La obligación de autorizar el uso del derecho licenciado**

Esta es la primera obligación que ha de cumplir el licenciante. El alcance la misma dependerá del ámbito objetivo de la licencia, esto es, de las condiciones y términos que respecto al derecho de obtención vegetal licenciado se han conferido la autorización<sup>1130</sup> al licenciataria. Por tanto, el licenciante al suscribir el contrato de licencia, de común acuerdo con el licenciataria, es el que va delimitar el marco en virtud del cual el derecho de obtención vegetal va a ser susceptible de ser utilizado con una finalidad comercial.

Esta obligación como es obvio implica el deber de no ejercitar ninguna acción contra el licenciataria siempre y cuando este último haga uso del derecho de obtención vegetal en las condiciones y términos convenidos, aspecto este de la posición jurídica del licenciante en el cual se fundamenta en una concepción negativa de la licencia por la cual la misma implica una

---

*Manual de la Propiedad Industrial*, cit., pp. 696 y 697) con respecto al contrato de licencia de la marca. Para el contrato de licencia la patente es idéntica la opinión de MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., pp. 39 y ss.) si bien la fórmula desde la perspectiva del licenciataria al que se le concede un derecho positivo a la explotación de la patente.

<sup>1130</sup> Ya vimos con anterioridad (*vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.) los distintos tipos de licencia en función de cómo se concedía la autorización para explotar el derecho de obtención vegetal (licencia exclusiva y no exclusiva, total o parcial, en todo o parte del ámbito territorial del derecho, con o sin facultad de conceder sublicencias), no siendo cada una de esas clases compartimentos estancos, sino que la normativa permite la configuración de la licencia del derecho de obtención vegetal mediante las múltiples combinaciones que de dichas categorías es posible realizar.



simple autorización del uso del derecho licenciado unido al compromiso de no accionar frente al licenciatarlo. Nada novedoso cabe destacar aquí porque esta obligación es reconocida en los contratos de licencia de los diferentes derechos de propiedad industrial<sup>1131</sup>. Lo relevante de este deber de no accionar por parte del licenciante lo constituye el hecho de que el mismo es exigible mientras que por parte del licenciatarlo se haga uso del derecho licenciado en la forma pactada. Dicho de otra forma, el licenciatarlo de un derecho de obtención vegetal estará obligado a explotar dicho derecho con arreglo a lo convenido en dicho contrato ya que de lo contrario el licenciante estará facultado para ejercitar contra el mismo las acciones protectoras de dicho derecho de propiedad industrial. Este razonamiento que es predicable en los diversos derechos de propiedad industrial<sup>1132</sup> por cuanto el derecho no estará agotado por haber hecho uso del mismo sin sujetarse a lo pactado, es igualmente extensible al derecho de obtención vegetal tal como se ha reconocido por los tribunales en diversos pronunciamientos como son la STJUE de 20 de octubre de 2011 en el asunto C-140/10 *Greenstar-Kanzi c. Hustin y Goossens*, resolución esta que examinamos cuando estudiamos la problemática del agotamiento<sup>1133</sup>, y las SSAAPP de Valencia de 7 de noviembre de 2011 y 27 de febrero de 2012 en la cuales se reconoce que la plantación de un número de árboles superior al convenido en el contrato constituye no solo un incumplimiento contractual sino además una violación del derecho de obtención vegetal<sup>1134</sup>.

---

<sup>1131</sup> Cfr. a este respecto a MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 40), FERNÁNDEZ NOVOA (FERNÁNDEZ NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., p. 696) y a ORTUÑO BAEZA (*La licencia de marca*, Marcial, cit., p. 331).

<sup>1132</sup> En el ámbito de la patente, MASSAGUER FUENTES (*El contenido y alcance del derecho de patente*, cit., p. 184) nos ilustra con el siguiente ejemplo: “que una licencia de fabricación y comercialización no confiere la autorización exigida a estos efectos en el caso de que el licenciatarlo haya excedido las limitaciones de campo técnico de aplicación, de cantidades de producción o de lugar de comercialización validadamente impuestas, en la medida en que con ello el licenciatarlo no sólo infringe el contrato de licencia sino también el propio derecho de patente”. En relación a las marcas, ORTUÑO BAEZA (*La licencia de marca*, Marcial, cit., p. 331) indica que la autorización del licenciante al licenciatarlo para el uso de la marca objeto del contrato impedirá ejercitar el *ius prohibendi* derivado de la marca objeto de licencia frente al uso de la misma por el licenciatarlo dentro los límites de su autorización.

<sup>1133</sup> Cfr. *supra*, Capítulo II, apartado C, epígrafe 2.

<sup>1134</sup> Cfr. Los FD tercero de ambas resoluciones.

## **2) La obligación de mantener al licenciario en el goce pacífico del derecho licenciado**

Ya examinamos como la doctrina se pronunciaba de forma mayoritaria sobre la proximidad del contrato de licencia al del arrendamiento ya que tanto por parte del licenciante y del arrendador existe la obligación de mantener al licenciario y al arrendatario en el ejercicio pacífico de sus respectivos derechos<sup>1135</sup>. No existe en las normas que regulan el derecho de obtención vegetal europeo y nacional una reglamentación de tipo genérico que aborde los problemas que se originan en torno a esta obligación, ya que los únicos preceptos de los que disponemos son los arts. 20.1.c) y 100 RBC, y 20 y 27.b) LOV, los cuales se refieren a determinados supuestos concretos que son expresamente mencionados por las citadas normativas, los cuales serán examinados más adelante dentro de este apartado. Esta circunstancia nos obligará a acudir una vez más a la Ley española de patentes española en virtud de lo establecido en la Disposición Final Segunda de la LOV, la cual será aplicable también en el caso de las licencias de una PCOV en virtud del principio de asimilación al Derecho nacional de aquel derecho de propiedad industrial en virtud de lo establecido en el art. 22 RBC, en aquellos casos en que esta norma sea aplicable.

De esta obligación de mantener al licenciario en el goce pacífico del derecho de obtención vegetal licenciado surgen otras obligaciones que son las que a continuación exponemos:

---

<sup>1135</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado C, epígrafe 1.

## **2.1) La obligación de responder frente a las perturbaciones de derecho que afecten al licenciatarario. Cláusulas respecto a esta obligación**

### **2.1.1) El licenciante tiene la obligación de responder de su posición jurídica al tiempo de suscribirse el contrato de licencia**

Esta obligación constituye una garantía para el licenciatarario que implica que el licenciante de un derecho de obtención vegetal será responsable de la falta de titularidad<sup>1136</sup> del mismo y de las facultades necesarias para suscribir el contrato de licencia<sup>1137</sup> a que se refiere el art. 77 LP. Dentro de la falta de titularidad estarían los casos en que se otorga la licencia por alguien que no fuera el obtentor o su causahabiente<sup>1138</sup>. Como supuestos que estarían dentro de la carencia de facultades necesarias para suscribir el contrato de licencia estarían las situaciones de cotitularidad del derecho de obtención vegetal en el caso de que dicho contrato fuera suscrito por un cotitular sin contar con el consentimiento necesario del resto de los cotitulares<sup>1139</sup>, así como los supuestos de licencias dobles que sean incompatibles entre sí o en aquéllos que el licenciante no siendo titular del derecho de obtención vegetal, pero ostentando un derecho de explotación sobre el mismo, no está habilitado para conceder licencias<sup>1140</sup>.

---

<sup>1136</sup> Señala MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 136) que queda excluida la obligación de responder por la existencia futura del derecho. Así, en los supuestos de nulidad de la patente o rechazo o retirada de la solicitud se aplicará lo dispuesto en el art. 114.2 LP en virtud de la previsión del art. 77.1 LP.

<sup>1137</sup> Cfr. MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., pp. 136 y ss.). Para la licencia de marca, cfr. RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, cit., p. 222) el cual integra dentro de la obligación de garantía que corre a cargo del licenciante, la de responder en los supuestos de falta de titularidad y de las facultades necesarias para suscribir el contrato de licencia.

<sup>1138</sup> MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 138) en relación a la patente se refiere a los casos en que quienes suscriben el contrato de licencia carecía de título para ello por no ser el inventor o el causahabiente de estos.

<sup>1139</sup> En relación a las situaciones de cotitularidad del derecho de obtención vegetal y la problemática de quienes se encuentran habilitados para suscribir el contrato de licencia, *Vid. supra*, Capítulo III, apartado A, epígrafe 1.1.2.

<sup>1140</sup> MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 138) nos proporciona los siguientes ejemplos que estarían integrados en este último supuesto: el usufructuario o el licenciatarario que por pacto o disposición legal no estén habilitados respectivamente para suscribir un contrato de licencia o de sublicencia.

En estos supuestos, el licenciante responde de la forma que se determina en el art. 77.3 LP, esto es mediante la aplicación de las normas que prevé el código civil español sobre el saneamiento por evicción<sup>1141</sup>. En este sentido cabe señalar que sería aplicable a la evicción el régimen de responsabilidad<sup>1142</sup> previsto en el Código Civil español en el art 1.478 en virtud de la remisión que a tal efecto realiza el art.1.553.1 del mismo cuerpo legal<sup>1143</sup>. Sin embargo tendría que tenerse en cuenta la modulación prevista en el art. 1.553 párrafo segundo CC<sup>1144</sup> en sede del contrato de arrendamiento al tratarse la licencia de un contrato de tracto sucesivo en el cual existe un efectivo disfrute del derecho por parte del licenciatario. Por ello, dependiendo del momento en el que se pierde el derecho de explotación por parte de dicho licenciatario, las cantidades en que haya de ser reintegrado deberán de disminuirse en proporción al tiempo que haya disfrutado del derecho de obtención vegetal.<sup>1145</sup>

---

<sup>1141</sup> RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, Civitas, Madrid, 1999, pp. 276-278) señala, en base a la remisión que el art. 1.553 CC en sede de arrendamientos realiza al art. 1.475 CC, que los presupuestos para que se desencadene la responsabilidad por evicción serían la privación total o parcial por sentencia firme al licenciatario de sus derecho de uso sobre el bien inmaterial licenciado y su atribución a un tercero a quien le correspondiese ya desde un momento anterior al otorgamiento de la licencia, siendo indiferente a estos efectos que la privación al licenciatario de su derecho de uso tenga su causa en la privación del derecho del licenciante (falta de titularidad del derecho sobre el bien inmaterial licenciado) o en el derecho de un tercero quien, sin pretender la titularidad del bien inmaterial licenciado, ostente un derecho preferente que excluye el del licenciatario. Sin embargo este mismo autor matiza que la remisión al régimen sobre saneamiento por evicción se realiza con carácter general para todos los supuestos de pérdida de la titularidad o falta de las facultades necesarias para la realización del negocio que se trate, cuando en puridad de técnica jurídica, no todos ellos constituyen supuestos de evicción.

<sup>1142</sup> Señala RONCERO (*El contrato de licencia de marca...*, cit., pp. 278 y 279) que la responsabilidad por evicción que aunque pueda considerarse que constituye un supuesto de responsabilidad por incumplimiento de la obligación del licenciante de mantener al licenciatario en el ejercicio pacífico de su derecho, se encuentra sometido al régimen particular previsto a tal efecto, y no al de responsabilidad por incumplimiento. Cita este autor a pie de nota (nota 249) a MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 160) para quien no es necesario acudir al régimen de la responsabilidad por evicción para la compraventa, sino al régimen de responsabilidad contractual por incumplimiento. No obstante apunta RONCERO en dicho pie de nota que las consecuencias de aplicar uno u otro régimen no difieren radicalmente.

<sup>1143</sup> En este sentido RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, cit., p. 282).

<sup>1144</sup> En este precepto se prevé que en los supuestos de evicción, en los casos en que proceda la devolución del precio por parte del arrendador, se hará la disminución proporcional al tiempo que el arrendatario haya disfrutado de la cosa.

<sup>1145</sup> A este respecto *cfr.* MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., pp. 157 y 158) y RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, cit., pp. 282 y 283).

Por otra parte, con carácter supletorio serían igualmente aplicables<sup>1146</sup> a los derechos de obtención vegetal nacionales como a los comunitarios<sup>1147</sup>, las disposiciones contenidas en los arts. 11, 12 y 13 LP para los supuestos en que se pierda la titularidad del derecho de obtención por parte del licenciante<sup>1148</sup>, en todo aquello que no esté previsto en las normas específicas que regulan el derecho de obtención vegetal en España y en el ámbito comunitario.

No obstante, tanto a nivel comunitario como en el ámbito nacional, sí existen algunas normas que recogen algunos de los problemas que conciernen a la falta de titularidad del derecho de obtención vegetal, y cuya

---

<sup>1146</sup> En virtud de la remisión contenida en la Disposición Final Segunda de la LOV.

<sup>1147</sup> Solo aquellos derechos de obtención vegetal comunitarios a los cuales sea aplicable la ley española en virtud del principio de asimilación contenido en el art. 22 RBC.

<sup>1148</sup> MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., pp. 152 y ss.) distingue en relación a la patente las siguientes situaciones:

A) Impugnación de la posición del solicitante, esto es cuando un tercero hace valer su derecho a la invención cuando el procedimiento de la concesión de la patente no ha concluido. En este caso cabe subdistinguir, a tenor de lo establecido en el art. 11 LP:

1º) Supuesto en que el titular del derecho a la patente decida optar por pedir ante la OPM que la solicitud sea rechazada. En este caso se extingue el contrato porque la invención pasa al dominio público. Esta autora señala que en virtud de lo ordenado en el art. 77 LP sería aplicable el 114.2, b) LP, exonerando de esta forma al licenciante de la responsabilidad por evicción, salvo que sea de mala fe o pacto en contrario.

2º) Supuesto en que el titular del derecho a la patente opte por subrogarse en la posición jurídica del solicitante, en cuyo caso tal subrogación se extendería a los contratos celebrados sobre la solicitud (si están estos contratos inscritos o eran conocidos por el titular del derecho a la patente).

3º) Supuesto en que el titular del derecho a la patente opte por presentar una nueva solicitud para la invención con la misma fecha de prioridad, en cuyo caso en opinión de MARTÍN ARESTI, la licencia se extinguiría, sin perjuicio de la responsabilidad que el licenciario pueda exigir al licenciante en virtud de lo establecido en el art. 77.1 LP.

B) Impugnación de la titularidad de la patente. Señala MARTÍN ARESTI que es el supuesto en el que el conflicto surge una vez concedida la patente entre el legitimado material (titular del derecho a la patente) y el titular registral. Igualmente cabe subdistinguir, según esta autora:

1º) Que el titular del derecho a la patente exija que le sea transferida la titularidad de la patente (art. 12.1 LP), en cuyo caso se extinguiría las licencias por la inscripción en el registro de patente de la persona legitimada a tenor de lo establecido en el art. 13.1 LP. Existe un régimen particular en este caso previsto en el art.13.2 LP para el supuesto en el que tanto el titular de la patente como el de la licencia obtenida antes de la inscripción de la presentación de la demanda judicial que, con anterioridad a esa misma inscripción, hubieran explotado la invención o hubiera hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito dentro de los plazos previstos en dicho precepto, la cual habrá de ser concedida por un periodo adecuado y en una condiciones razonables.

2º) Que el titular del derecho a la patente pida la declaración de nulidad de la patente (art. 112.1.d) LP. Al pasar la invención al dominio público se extinguiría la licencia. En este caso el art. 77 se remite al art. 114.2 LP exonerando al licenciante salvo que sea de mala fe o pacto en contrario.

aplicación es preferente, dada la especialidad de la materia que regulan, y que son las que a continuación comentamos:

a) Las contenida en los arts. 20.1.c) RBC y 27.b) inciso primero LOV en los cuales se contemplan la nulidad del derecho de obtención vegetal en los casos en que haya sido concedido una PCOV o un TOV a una persona o entidad que no tenía derecho a los mismos por no ser el autentico obtentor o adquirente de la variedad vegetal respecto a la cual se solicitó la protección con arreglo a lo establecido en los arts. 11.1 RBC y 10.1 y 3.1 LOV. Ninguna consecuencia se prevé al respecto en el Reglamento Base Comunitario y en la ley española, por lo que al extinguirse el derecho de obtención vegetal, la nueva variedad pasará al dominio público extinguiéndose el contrato de licencia, siendo aplicable el art. 114.2 LP al cual se remite el art. 77 LP<sup>1149</sup>.

Por otra parte cabe la posibilidad de que el tercero con derecho a la obtención vegetal decida oponerse a la concesión del correspondiente título comunitario o nacional en base a los arts. 59.3.a) RBC y 41.2.a) LOV. En estos supuestos igualmente se extingue el contrato de licencia porque la variedad vegetal pasa al dominio público al no concederse la protección, en cuyo caso igualmente sería aplicable el art. 114.2 LP al cual se remite el art. 77 LP<sup>1150</sup>.

b) Las excepciones contenidas en los arts. 100 RBC e inciso segundo del art. 27.b) LOV.

b.1) Por lo que se refiere al art. 100 RBC, en su apartado primero se determina que cuando se produzca un cambio completo en la titularidad de una PCOV como consecuencia de una sentencia firme sobre la base de una acción en reivindicación de derechos con arreglo a lo previsto en el 98.1

---

<sup>1149</sup> Cfr. MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 157) quien señala que el art. 114.2 LP determina la exclusión de la responsabilidad del licenciante por evicción, salvo pacto en contrario.

<sup>1150</sup> Cfr. MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 154) quien señala que el art. 114.2 LP determina la exclusión de la responsabilidad del licenciante por evicción, salvo pacto en contrario.

RBC, la correspondiente inscripción comunitaria de obtenciones vegetales producirá la extinción de los derechos de explotación y los demás derechos. Quiere ello decir que se producirá la extinción del contrato de licencia, aun cuando estuvieren inscritos, cuando prospere la acción reivindicatoria que se contempla en el citado art. 98.1 RBC, antes citado, el cual posibilita que cuando se hubiese concedido una PCOV a una persona que no está legitimada con arreglo al art. 11 RBC, la persona realmente legitimada pueda exigir que se le transfiera dicha PCOV<sup>1151</sup>.

Igual derecho se le reconocerá al solicitante de una PCOV con arreglo a lo previsto en el art. 98.4 RBC, cuando la solicitud de la concesión hubiera sido presentada por una persona que no tuviera derecho o que no fuera la única en tener derecho a la misma<sup>1152</sup>. En este caso ninguna consecuencia se anuda respecto a los que tenga los derechos de explotación sobre una solicitud de una PCOV, ya que el art.100.1 RBC solo se refiere a los supuestos contemplados en el art. 98.1 RBC, esto es a la acción reivindicatoria ejercitada una vez concedido el derecho de obtención vegetal europeo. En el supuesto de que se ejercite una acción reivindicatoria sobre la solicitud de una PCOV, creemos que igualmente sería aplicable, de forma análoga, la solución prevista en el art. 100.1 RBC, debido a que estimamos que no debería ser de mejor condición un tercero que consiga que se le reconozca la titularidad de una PCOV como consecuencia de la acción reivindicatoria ejercitada sobre dicho derecho de propiedad industrial, que

---

<sup>1151</sup> En el art. 98.2 RBC se prevé que una persona que esté legitimada con respecto a una parte de una PCOV pueda exigir que se le reconozca la cotitularidad, con arreglo a lo establecido en el 98.1 RBC. En ambos casos (los de los apartados primero y segundo del art. 98 RBC), el ejercicio de la acción reivindicatoria están sujetos a los plazos y condiciones que se establecen en el art. 98.3 RBC.

Por otra parte, indica WÜRTEMBERGER (*European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 186) que en el supuesto de que se haya ejercitado ante un tribunal nacional la acción reivindicatoria prevista en el art. 98.1 RBC y al mismo tiempo se esté dilucidando sobre la petición de nulidad de una PCOV sobre la base del art. 20.1.c) ante la OCVV, el art. 106. 2 RBC prevé que el órgano judicial podrá suspender el procedimiento del que esté conociendo en la medida que la decisión final que se adopte en el mismo dependa de la validez del título de protección comunitario.

<sup>1152</sup> En este caso la OCVV podrá suspender la tramitación del procedimiento de concesión según lo establecido en el art. 21.1 RPCOV [a este respecto, *cfr.* WÜRTEMBERGER (*European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 186)]. Según lo establecido en el art. 21.3 RPCOV cuando el derecho a la protección comunitaria de una obtención vegetal se transmita a otra persona con efectos para la oficina, dicha persona podrá tramitar la solicitud del primer solicitante como si fuera propia, con arreglo a los requisitos establecidos en dicho precepto.

aquel que consiga que se le reconozca la posibilidad de continuar en el procedimiento de concesión subrogándose en la posición del solicitante en caso de que prospere la acción reivindicatoria a tal efecto interpuesta. Por tanto, los contratos de licencia sobre la solicitud se extinguirían a pesar de dicha subrogación.

No obstante, hay una regla particular en el art. 100.2 RBC por la cual se protege al titular o a las personas que gocen del derecho de explotación si, antes de iniciarse el procedimiento por el cual se reivindica una PCOV, hubieran emprendido alguna de las operaciones mencionadas en el art. 13.2 RBC o iniciado de forma auténtica y efectiva los preparativos a tal efecto. Dicha protección consistirá en reconocer a dichas personas el derecho a solicitar al nuevo titular inscrito en el Registro Comunitario, la concesión de una licencia de explotación no exclusiva. A falta de acuerdo entre las partes corresponderá a la OCVV la facultad de conceder la autorización<sup>1153</sup>. Este derecho no se le reconocerá cuando el titular o la persona que goce de una licencia de explotación hayan actuado de mala fe en el momento en que hayan realizado las operaciones o iniciado los preparativos, de acuerdo con lo establecido en el art. 100.3 RBC.

b.2) Por lo que atañe al inciso segundo del art. 27.b) LOV se prevé la transferencia de un TOV al auténtico obtentor en el caso de que dicho derecho de propiedad industrial haya sido concedido a una persona que no haya tenido derecho a ello. En este supuesto, en el cual la ley española de obtenciones vegetales no prevé ninguna consecuencia, nos obligaría a acudir a lo preceptuado en el art. 13 LP el cual sería aplicable de forma supletoria, lo que determinará la extinción de los contratos de licencia por la inscripción del derecho de obtención vegetal a favor del verdadero obtentor<sup>1154</sup>.

---

<sup>1153</sup> El art. 44 RPCOV regula los requisitos para realizar dicha petición a la OCVV.

<sup>1154</sup> Sería ciertamente dudoso si sería aplicable la excepción del art. 13.2 LP, toda vez que la efectividad de la protección que se reconoce en dicho precepto a los licenciatarios que cumplan los requisitos recogidos en el mismo depende de la concesión de una licencia obligatoria de la cual no se hace mención alguna en la Ley que protege las obtenciones vegetales españolas.



### **2.1.2) El licenciante tiene la obligación de responder de las perturbaciones de derecho que afecten al licenciario y que tengan lugar durante la vigencia del contrato de licencia**

Al ser el contrato de licencia un contrato de tracto sucesivo de una gran semejanza al contrato de arrendamiento, dicha obligación tendría su sustento jurídico en el art. 1554.3 CC, lo que permitiría al licenciario resolver el contrato de licencia en virtud de lo establecido en el art. 1.556 CC <sup>1155</sup> en el supuesto de que se viese privado del derecho de explotar la variedad licenciada por causa imputable al licenciante o por imposibilidad sobrevenida fortuita. Dentro de los motivos por los cuales el licenciario puede ser privado de su derecho de disfrute estarían los siguientes:

a) El que la obtención vegetal licenciada fuera declarada esencialmente derivada respecto a otra inicial con posterioridad a la suscripción del contrato de licencia. En el caso de que la variedad inicial no sea del licenciante, el licenciario se encuentra con el problema de que necesita la autorización del titular de dicha variedad para poder continuar con la explotación de la VED. Ya examinamos con anterioridad la problemática que se suscitaba en torno a esta cuestión, por lo que nos remitimos a lo entonces dicho <sup>1156</sup>.

b) Los supuestos de preuso de la variedad protegida, los cuales serían, según PETIT LAVALL en base al art. 54 LP, aquellos supuestos en los que se procede a la explotación de dicha variedad, especialmente a través de la producción o multiplicación, antes de la presentación de la respectiva solicitud de protección de la misma <sup>1157</sup>. Dicha explotación estaría a cargo de

---

<sup>1155</sup> A este respecto *cfr.* MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 174. Especialmente interesantes son las observaciones que sobre la resolución del contrato de licencia realiza RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 288 y ss.

<sup>1156</sup> *Vid. supra*, Capítulo III, apartado B, epígrafe 1.1.3.

<sup>1157</sup> Así lo manifiesta PETIT LAVAL ("Ámbito de protección de las obtenciones vegetales...", cit., pp. 9 y 14), quien además indica que no cabe confundir dicho disfrute de la variedad protegida en dicho ámbito temporal, con el que se produce en el marco de la protección provisional, ya que éste último tendrá lugar respecto a los actos de explotación de la variedad que se ejecuten después de que se haya presentado (o publicado) la

un tercero distinto del licenciante y del licenciatario y en todo caso ha de ser de buena fe, tal como exige el art. 54 LP, precepto este que sería aplicable supletoriamente ante la ausencia de una norma que en el ámbito de las obtenciones vegetales prevea dicho supuesto<sup>1158</sup>.

El reconocimiento de la existencia de un derecho de preuso en el ámbito del derecho de obtención vegetal con arreglo a los cánones del art. 54 LP, implica que el titular del citado derecho puede ver afectado la explotación que sobre el mismo pueda desarrollar en el supuesto de que surja un caso que se ajuste a las exigencias de la normativa de la Ley de Patentes. Esta limitación se produciría al no poderse impedir por parte del titular del derecho de obtención vegetal que el tercero de buena fe pueda "*proseguir o iniciar su explotación en la misma forma en que venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa*", conforme a lo que se ordena en el referido art. 54 LP. Igualmente dicha limitación puede afectar al licenciatario en caso que el derecho de obtención vegetal esté licenciado, sobre todo en aquellos casos en los que estemos en presencia de una licencia de carácter exclusivo<sup>1159</sup>. En estos casos como existe un incumplimiento por parte del licenciante de asegurar al licenciatario el goce del derecho licenciado, éste último podrá optar por la resolución contractual en base al art.1556 CC<sup>1160</sup>

---

correspondiente solicitud hasta la definitiva concesión del derecho. De esta forma, esta autora tiene una postura discordante respecto otros autores [FEMENÍA TORRES ("*Protección de las variedades hortofrutícolas...*", cit., p. 35.)] al recalcar que la protección provisional en Derecho comunitario abarca desde la publicación de la solicitud, al igual que en Derecho de patentes; y que por el contrario, con anterioridad a la publicación de la solicitud no existe esta protección provisional.

<sup>1158</sup> A favor de la aplicación supletoria del art. 54 LP ante la ausencia de norma que regule el derecho de preuso en el ámbito de las obtenciones vegetales, están PETIT LAVAL ("*Ámbito de protección de las obtenciones vegetales...*", cit., p 14) y FEMENÍA TORRES ("*Protección de las variedades hortofrutícolas...*", cit., p. 28).

<sup>1159</sup> En este sentido, *Cfr.* MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 169).

<sup>1160</sup> A este respecto MARTÍN ARESTI ("*Cesión y licencia de patente...*", cit., p. 2.148) señala que si como será frecuente, dado el alcance limitado del derecho de preuso, el derecho del licenciatario no queda afectado de forma esencial, éste puede optar por dejar el contrato subsistente (1.556 CC) si bien es conveniente prever la obligación de las partes de renegociar la contraprestación del licenciatario en función de la medida en que disminuya su disfrute.

### **2.1.3) Cláusulas respecto a la obligación del licenciante de responder de las perturbaciones de derecho que afecten al licenciatarario**

Como acabamos de examinar anteriormente, no cabe duda de que el derecho de obtención vegetal puede estar sometido a una serie de contingencias de naturaleza jurídica que acaben afectando al derecho de explotación del licenciatarario. A todo ello hay que unirle, que en los casos que se licencie una solicitud de un derecho de obtención vegetal, la incertidumbre sobre la definitiva concesión del derecho de obtención vegetal se acrecienta debido a que la variedad respecto a la cual se solicita la protección ha de superar un examen técnico con la finalidad de que se compruebe de que cumple con los requisitos relativos a la distinción, homogeneidad y estabilidad. Este examen técnico en la mayoría de las ocasiones se dilata en el tiempo, lo que supone un indiscutible riesgo de carácter empresarial tanto para el licenciante como para el licenciatarario en el caso de que la variedad haya sido objeto del contrato de licencia, no consiga finalmente superar el mismo. Por estas razones, no es infrecuente que en los contratos de licencia se suelen establecer cláusulas que modulen, agraven o incluso exoneren la eventual responsabilidad que tuviera el licenciante respecto a cualquier circunstancia que de naturaleza jurídica pueda afectar a la existencia presente o futura del derecho de obtención vegetal.

Desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de que este tipo de pactos son admisibles porque no contravienen ninguna norma prohibitiva al respecto. A ello hay que añadir que en la misma Ley de patentes se prevé este tipo de pacto, como sería el recogido en el art. 77.1 de dicho texto normativo<sup>1161</sup>. La casuística que se puede regular en este tipo de cláusula puede ser de lo más variada, y dependerá sobre todo del momento en que se formalice el contrato de licencia, esto es, si el mismo tiene por objeto la

---

<sup>1161</sup> En el art. 77.1 LP se prevé que se pueda pactar la agravación de la responsabilidad del licenciante en los casos en que se retire, se deniegue la solicitud o se declare la nulidad de la patente.

solicitud de un derecho de obtención vegetal o la simple solicitud del mismo.

Partiendo de la validez de este tipo de pactos, por alguna organización de origen empresarial se ha venido a poner énfasis en el carácter abusivo de los mismos porque en los ejemplos que se proporcionan, fácilmente se puede comprobar que están destinados a exonerar o limitar la responsabilidad del obtentor<sup>1162</sup>. Sin perjuicio de la gran relevancia que en el sector tiene algunas de estas organizaciones empresariales, especialmente las que defienden los intereses de los productores en cuanto los mismos pueden ser potenciales licenciatarios de las variedades que van a ser explotadas por los mismos, el principal obstáculo que se encuentran las mismas es que el ordenamiento jurídico español tan solo prevé apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el caso de que una de las partes sea un consumidor o usuario. Nos referimos al Capítulo II del Título II del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios<sup>1163</sup>, en donde se regulan las cláusulas abusivas<sup>1164</sup> y se establece en el art. 83 que son nulas de pleno Derecho y se tienen por no puestas<sup>1165</sup>; si bien en su art. 2 se especifica claramente que dicha norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios.

---

<sup>1162</sup> Nos referimos a las que hace alusión el Secretario General de Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas y Plantas Vivas (FEPEX), ZALBIDEA GUERRERO ("Problemas actuales en los sectores ornamentales, y frutales y hortalizas", *Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales*, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010 p. 133). Dicho representante empresarial recoge el siguiente ejemplo de cláusulas abusiva:

*.-"El presente contrato se concluye a riesgo y ventura del fruticultor. El obtentor solamente garantiza la existencia material del título de protección o de su demanda. Si la demanda del título de protección fuera rechazada, o si el título de protección fuera anulado, el presente contrato se rescindirá, sin derecho a indemnización a ninguna de las partes, y sin devolución de los cánones debidos o pagados anteriormente a esta rescisión".*

<sup>1163</sup> Aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de diciembre.

<sup>1164</sup> El concepto de cláusula abusiva se proporciona en el art. 82.1 Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios en donde se dice que son todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

<sup>1165</sup> *Cfr.* también el art. 8 de la Ley 7/1988 de 13 de abril, sobre Condiciones generales de la Contratación, en donde se establece que serán nulas las condiciones que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor

Como ya vimos, el licenciatario será generalmente un empresario<sup>1166</sup>, el cual está interesado en la explotación comercial de la variedad<sup>1167</sup>, lo que supone que el régimen que se prevé en la legislación española sobre cláusulas abusivas le estará excluido<sup>1168</sup>.

## **2.2) La obligación de responder frente a las perturbaciones de hecho que afecten al licenciatario. Cláusulas respecto a esta obligación**

### **2.2.1) La obligación de responder frente a las perturbaciones de hecho**

Dos cuestiones surgen en cuanto a la existencia de la obligación.

La primera de ellas es la concerniente a los problemas de legitimación respecto al ejercicio de las acciones protectoras del derecho de obtención vegetal frente a los actos de infracción ejercitados por terceros. Esta problemática ya fue vista por nosotros con anterioridad en donde ya tuvimos ocasión de examinar los distintos supuestos en los que el

---

<sup>1166</sup> *Vid. supra*, Capítulo III, apartado A, epígrafe 2.

<sup>1167</sup> Ya vimos como los actos privados y los realizados a título experimental no requerían la autorización del obtentor. *Cfr.* los apartados a) y b) del art. 15 LOV y los correlativos a) y b) del art.15 RBC, los cuales que fueron abordados en *supra*, Capítulo I, apartado B), epígrafe 2.3.2.2.a).

<sup>1168</sup> Este debate ya ha surgido a nivel judicial en sede de obtenciones vegetales y en particular respecto a un contrato de licencia. Nos referimos a la SAAPP Valencia de 7 de noviembre de 2011 cuando la parte demandada por vía reconvenional solicitó la nulidad por abusivas de determinadas cláusulas del contrato de licencia de la variedad "Nadrocott". *A tal efecto la Audiencia de Valencia desestimó dicha petición al señalar: "Por otra parte, el contrato de concesión de licencia de explotación, si bien contiene unas condiciones generales que le configuran como un contrato de adhesión -lo que de por sí no implica un contrato inválido-, también contiene condiciones particulares ("especificaciones"), en especial las referidas al importe de los royalties, que son individualmente negociadas por las partes, no resultando de ellas ni del artículo 9 del contrato contradicción alguna con lo dispuesto en la Ley 7/ 1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación o cualquier otra norma imperativa o prohibitiva -por otra parte no alegada por la demandada recurrente-, y sin que al caso dichas condiciones puedan ser calificadas de abusivas, tal y como regula el artículo 8 de la citada Ley, habida cuenta que la entidad demandada no tiene la condición de consumidor a los efectos de poder estar a lo dispuesto en materia de consumidores y usuarios y que, además, las obligaciones que para cada parte se establecen en el contrato no resultan gravosas para ninguna de los contratantes, no pudiendo considerarse como tal la previsión indemnizatoria para el supuesto de incumplimiento contractual en el que, en el presente caso, voluntariamente ha incurrido la entidad HERMAR".*

licenciante y el licenciario están legitimados para el ejercicio de este tipo de acciones, por lo que nos remitimos a lo que ya dijimos sobre este asunto<sup>1169</sup>. No obstante como veremos a continuación esta es una materia que está directamente vinculada a la obligación de perseguir a los infractores.

La segunda cuestión que surge en torno a la posición jurídica del licenciante, es la de si existe o no una obligación por parte del mismo de actuar ante la infracción de un derecho de obtención vegetal, ya que nada se dice en la normativa comunitaria y nacional. Un planteamiento inicial nos invita a pensar que no existe esta obligación a cargo del licenciante si nos atenemos al art. 1.560 CC<sup>1170</sup> en sede del contrato de arrendamiento, el cual sería susceptible de aplicarse analógicamente dada la proximidad entre dicho contrato y el de licencia<sup>1171</sup>.

Sin embargo parte de nuestra doctrina ha propuesto una visión diferente del contrato de licencia en esta materia partiendo de la base de que el art. 1.560 CC no sería aplicable analógicamente al contrato de licencia, por cuanto existe un compromiso asumido por el licenciante de realizar todo lo necesario para mantener al licenciario en una posición que le permita disfrutar de su derecho de propiedad industrial en las mismas condiciones existentes que en el momento de la concesión de la autorización<sup>1172</sup>. Compartimos esta opinión por los propios fundamentos en que se sustenta, pero a los mismos habría que añadirle la consideración de que en ningún caso es asimilable la posición jurídica en que se encuentra el arrendatario para ejercitar las acciones protectoras de su posesión frente a terceros que

---

<sup>1169</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.1.a.

<sup>1170</sup> En el art. 1.560 CC se establece que el arrendador no está obligado a responder de la perturbación de mero hecho que un tercero causare en el uso de la finca arrendada; pero el arrendatario tendrá acción directa contra el perturbador.

<sup>1171</sup> MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 148) indica que en la atribución al licenciario de todas las acciones que correspondan al titular de la patente en el caso de que se produzcan infracciones de la patente por parte de terceros (art. 124 LP), puede observarse un paralelismo con la legitimación otorgada al arrendatario para defender la posesión y el disfrute de la cosa arrendada frente a las perturbaciones de los terceros.

<sup>1172</sup> En relación al contrato de licencia de marca, así lo manifiesta, RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 218 y 219.

perturben la misma, ya que en principio lo único que tendrá que acreditar es el título legítimo de su posesión, esto es la existencia de un contrato de arrendamiento; que en la que se encuentra el licenciario si tenemos en cuenta los diferentes requisitos que por parte de la normativa comunitaria y española se exigen para que por parte del mismo se puedan ejercitar las acciones protectoras del derecho de obtención vegetal, nos referimos en concreto a los problemas que se suscitan en torno a la legitimación activa como los relativos a la necesidad o no de que la licencia del derecho de obtención vegetal tenga que estar inscrita en el registro de variedades competente para que se posible dicho ejercicio por parte del licenciario<sup>1173</sup>.

### **2.2.2) Cláusulas respecto a esta obligación**

Con independencia de los posicionamientos que se puedan adoptar en cuanto a la existencia o no de una obligación por parte del licenciante para perseguir los actos infractores del derecho de la propiedad industrial licenciado, esta materia tiene especial trascendencia en el ámbito de las obtenciones vegetales dada la facilidad con la que alguna de sus especies son susceptibles de propagarse<sup>1174</sup>, lo que permite que el derecho de obtención vegetal sea objeto en numerosas ocasiones vulnerado dado que el coste de la vigilancia depende de las partes interesadas y en especial del titular de la misma dado que su objetivo será el mayor retorno económico posible mediante la concesión de licencias que permitan el cobro de los oportunos *royalties*. Por esta razón es habitual que en los contratos de licencia de obtenciones vegetales se establezcan cláusulas concernientes a esta obligación. A grandes rasgos podríamos agruparlas en dos diferentes tipos de pactos:

---

<sup>1173</sup> En este sentido en relación al contrato de licencia de marca, ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, Marcial, cit., pp. 417 y 418.

<sup>1174</sup> Especialmente las variedades autógamas y de reproducción asexual o vegetativa.

a) Cláusulas en las que se establezca la obligación de licenciante o de licenciatario de perseguir las infracciones del derecho de obtención vegetal

Este tipo de pactos tiene por objeto establecer quien es el obligado a proteger este derecho de propiedad industrial en caso que el mismo sea vulnerado. Lógicamente este tipo de acuerdos estará en función del tipo de licencia que se trate. Así, si se trata de una licencia exclusiva, lo habitual es que se establezca que dicha obligación recaiga sobre el licenciatario ya que el será el máximo interesado en la explotación del derecho de obtención vegetal licenciado<sup>1175</sup>. En caso de que la licencia no sea exclusiva, el pacto es menos usual, aunque casi siempre el licenciatario estará interesado en que se establezca la obligación a cargo del licenciante de perseguir los actos infractores, dado que si se tolera los mismos, la situación que se crearía respecto a los que disfrutan de la explotación de la variedad vegetal sin licencia equivaldría a la concesión de una licencia de carácter gratuita<sup>1176</sup>

En ocasiones podrá pactarse que el licenciatario sea el que esté obligado a perseguir los actos infractores, pero al mismo tiempo asumiendo el licenciante el compromiso de colaborar en el ejercicio de las acciones que a tal efecto se interpongan, solventado de esta manera todos los problemas que se susciten en torno a la legitimación activa del licenciatario no exclusivo<sup>1177</sup>.

Este tipo de cláusulas se suelen completar con otras que están destinadas a que las partes asuman la obligación de que se informen recíprocamente de las infracciones que se produzcan del derecho de obtención vegetal licenciado, o bien que dicha obligación se imponga a la parte que no está obligada a perseguir las infracciones respecto a la que sí lo está. Esta obligación de información igualmente se anuda al deber que tienen las partes de colaborar en todo lo que sea preciso para la defensa de la

---

<sup>1175</sup> Cabe recordar que tanto en el ámbito del Derecho comunitario como en el del Derecho español, el licenciatario exclusivo tiene la legitimación necesaria para interponer las acciones protectoras del derecho de obtención vegetal. *Cfr.* el art. 104.1 RBC y 124.1 LP, el cual resulta aplicable en virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda LOV.

<sup>1176</sup> En este sentido *cfr.* RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., p. 218.

<sup>1177</sup> Nos remitimos a lo ya dicho en *supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.1.a.



variedad protegida, solventando de esta forma todos los problemas que se puedan presentar en torno a la legitimación del licenciataria para las acciones protectoras del derecho de obtención vegetal licenciado.

b) Cláusulas en las que se establezca la obligación de contribuir al pago de los gastos de defensa del derecho de obtención vegetal

Es habitual comprobar como en los contratos de licencia del derecho de obtención vegetal, además de establecer cual es la parte contratante que está obligada a perseguir los actos de infracción de dicho derecho de propiedad industrial, se llegue a un acuerdo de cómo se van a repartir el costo de perseguir este tipo de actuaciones. En este sentido cabe destacar que los gastos para controlar a los terceros ilegales, no solo están integrados por los que se ocasionen como consecuencia de la interposición de las acciones judiciales pertinentes, sino igualmente está comprendidos dentro de los mismos aquellos que se generan por aquellas actuaciones previas que son necesarias realizar para comprobar las infracciones que se han cometido, que en numerosas ocasiones han de ser ejecutadas por entidades especializadas en la materia dada la complejidad técnica de muchas de ellas<sup>1178</sup>. Dentro de esos gastos también podrían incluirse las políticas de comunicación a través de los diferentes medios de difusión informando sobre el carácter protegido de una determinada variedad. Estas actuaciones pueden suponer el desembolso de grandes sumas de dinero<sup>1179</sup>, lo que obligará a las partes a que alcancen un acuerdo sobre como repartir la carga económica de las mismas. De ahí que sea habitual que aparezca

---

<sup>1178</sup> Se trataría de operaciones dirigidas a la localización en los campos de cultivo de aquellas obtenciones vegetales que no tengan un origen lícito, bien porque no se haya adquirido a un vivero licenciado; o bien porque el productor no esté expresamente licenciado para el cultivo de la variedad protegida. Para ejecutar estas operaciones de control se requiere contar con los correspondientes medios técnicos y personal especializado que permitan el desarrollo de este tipo de actuaciones, las cuales pueden consistir en localización de campos de cultivo mediante la identificación visual de la variedad protegida, lo cual requiere el conocimiento concreto de la misma, así como de su respectivo comportamiento; análisis de la toma de muestras, etc.

<sup>1179</sup> Ya existe una previsión a este respecto en la legislación española cuando el art. 66.1 LP que tiene por objeto el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios por violación del derecho de marcas, viene a establecer que: *"La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial"*.

este tipo de cláusulas en los contratos de licencia de las obtenciones vegetales.

### **3) La obligación de suministrar el material vegetal necesario para llevar a cabo la explotación del derecho de obtención vegetal licenciado. Cláusulas sobre la calidad del material vegetal suministrado**

#### **3.1) La obligación de suministrar el material vegetal**

No cabe duda que para que el licenciatario pueda realizar la explotación de la obtención vegetal objeto del contrato de licencia ha de contar con el material vegetal necesario para que la misma se lleve a cabo<sup>1180</sup>. Por tanto es indiscutible que existe una obligación por parte del licenciante de suministrar el material vegetal necesario que permita al licenciatario llevar a cabo esta explotación respecto a la obtención vegetal que se licencia. Un incumplimiento de esta obligación puede implicar que el licenciatario no pueda desarrollar la actividad empresarial que tenía programada respecto a dicha obtención vegetal, lo que le facultará instar la resolución contractual así como solicitar los daños y perjuicios que se le hayan generado por dicho incumplimiento.

Habitualmente esta obligación del licenciante no aparecerá de esta forma en el contrato de licencia, sino que frecuentemente lo que se establecerá será una obligación del licenciatario de adquirir el material vegetal bien del propio licenciante, o de un suministrador autorizado por él.

El cumplimiento de esta obligación de suministrar el material vegetal se ejecutará por parte del licenciante por sí mismo, bien porque disponga de los medios materiales para producirlo; o bien acudiendo a un tercero para

---

<sup>1180</sup> A este respecto, *Cfr.* STRUBBIA y SÁNCHEZ HERRERO. "Contrato de multiplicación...", cit., p. 387 y AIPH (Association Internationale des Producteurs de l'Horticulture, es una organización internacional de productores hortícolas), *Checklist for breeder and Grower to make a license agreement for the commercial exploitation of plant varieties (april 2004)*, p. 4, disponible en [http://aiph.org/wp-content/uploads/2015/04/8\\_AIPH-Checklist-on-license-agreements.pdf](http://aiph.org/wp-content/uploads/2015/04/8_AIPH-Checklist-on-license-agreements.pdf), (consultada el 15 mayo de 2015).

que le multiplique el material que ha de ser entregado al licenciario. En este último caso, ese multiplicador ejecutará dicho encargo en virtud de un contrato de prestación de servicios<sup>1181</sup>.

Tanto en este caso como en el supuesto de que sea el tercero el que suministre directamente al licenciario dicho material en virtud de la autorización que a dicho efecto le haya concedido el licenciante para multiplicar la variedad licenciada, la citada entrega en ningún caso producirá el agotamiento del derecho de obtención vegetal, aunque se realice la misma a título oneroso.

Como ya tuvimos ocasión de ver con anterioridad <sup>1182</sup>, la venta del material vegetal necesario para llevar a cabo la explotación del derecho de obtención vegetal no determinará el agotamiento del referido derecho toda vez que dicho contrato es accesorio de otro principal que es el de la licencia de la variedad en virtud del cual se autoriza la explotación de la misma, ya sea a través de un contrato de multiplicación y venta<sup>1183</sup> o de simple producción<sup>1184</sup>. En el ámbito de las obtenciones vegetales es habitual que se suscriba la licencia para la explotación de una determinada variedad como un contrato diferente al de la compra del material vegetal base que es necesario para que dicha explotación se lleve a efecto, ya que este contrato de compraventa está subordinado al de licencia. Es lo que en el argot

---

<sup>1181</sup> Cfr. STRUBBIA y SÁNCHEZ HERRERO. "Contrato de multiplicación...", cit., p. 383, como ya citamos en *supra*, Capítulo III, apartado A, epígrafe 2.

<sup>1182</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado C, epígrafe 2, cuando abordamos la delimitación del contrato de licencia respecto al de la compraventa y el problema del agotamiento del derecho de obtención vegetal.

<sup>1183</sup> Sería el caso de un contrato de multiplicación y venta de semilla certificada a partir del suministro de la semilla base.

<sup>1184</sup> Mediante un contrato de licencia que se autorice el cultivo de una variedad leñosa (árboles) para la producción de frutos. Ya vimos como es perfectamente posible licenciar el uso de la variedad para su explotación mediante el cultivo, toda vez que dicha facultad está dentro del elenco de actos que han de ser autorizados por el obtentor, y más concretamente dentro del termino "producción" conforme a lo que ya expusimos en el apartado que le dedicamos a ello dentro de este estudio. *Vid. supra*, Capítulo II, apartado B, epígrafe 2.2, en concreto el apartado a) el cual está dedicado a la "Producción o reproducción (multiplicación)" del material protegido (componentes de la variedad, según la terminología comunitaria; o el material de reproducción o multiplicación, según las expresiones que emplea la ley española) a que se refieren, respectivamente, los arts. 13.2.a) RBC y 12.2.a) LOV. En dicho apartado ya establecimos cual es el significado de la palabra producción, el cual se diferencia del termino reproducción (multiplicación).

empresarial de este sector se conoce como la venta de la semilla o la planta y por otro lado la licencia del derecho para la explotación comercial de la obtención vegetal en cuestión.

### **3.2) Cláusulas sobre la calidad del material vegetal suministrado correspondiente a la obtención vegetal licenciada**

Aunque en el apartado anterior hemos hecho referencia a que hay que distinguir por una parte la licencia del derecho de obtención vegetal, y por otra, la venta del material base necesario para que por parte del licenciatarario se pueda explotar la variedad licenciada, es igualmente frecuente que en el contrato de licencia se establezcan pactos concernientes a la calidad o defectos que puedan tener dicho material.

Por regla general, la mayoría de estos pactos están destinados a exonerar al licenciante de cualquier defecto o enfermedad que pueda afectar al material vegetal. Este tipo de pactos son totalmente validos porque no contravienen ninguna disposición de tipo imperativo. La finalidad de este tipo de cláusulas es la de evitar que cualquier deficiencia en el material vegetal suministrado, bien por el licenciante o por un tercero autorizado por el mismo para su respectiva entrega, pueda perturbar la ejecución del contrato de licencia<sup>1185</sup>.

### **4) Las obligaciones del licenciante de garantizar las cualidades de la variedad licenciada y de transmitir los conocimientos técnicos concernientes a la misma. Cláusulas respecto a estas obligaciones**

Agrupamos dentro de este mismo epígrafe el examen de ambas obligaciones debido a la interrelación existente entre las mismas como veremos a continuación

---

<sup>1185</sup> El caso más característico es el de un contrato de licencia en el que los *royalties* estén establecidos en función de la producción de la variedad licenciada a lo largo del contrato de licencia o que el pago de los mismos estén aplazados durante la vigencia de dicho contrato, se plantee por parte del licenciatarario la decisión de no realizar el citado pago ante cualquier eventualidad que tenga su origen en alguna deficiencia o enfermedad del material vegetal suministrado.

## **4.1) La obligación del licenciante de garantizar las cualidades de la variedad licenciada**

Varias cuestiones surgen en torno a esta obligación:

### **4.1.1) La existencia de la obligación y alcance de la misma**

La primera de ellas es la concerniente a si existe esta obligación, y en caso de que exista cual es el fundamento de la misma. Cabe señalar que esta obligación sería similar a la que tiene el licenciante de una patente de responder de las cualidades de la invención licenciada. Al no existir una previsión expresa en la Ley de patentes<sup>1186</sup>, su fundamento descansaría en la idea de que el otorgante de un derecho de disfrute está obligado a garantizar que el bien sobre el que recae el citado derecho se encuentra en las condiciones adecuadas para su utilización conforme al fin al que está destinado<sup>1187</sup>. Por tanto, nada nuevo hay que añadir en cuanto a la existencia de esta obligación por parte del licenciante de un derecho de obtención vegetal a lo que ya ha señalado nuestra doctrina en el contrato de licencia de patentes dado el silencio legal de la normativa que regula las obtenciones vegetales.

Al igual de lo que acontece en el contrato de licencia de patente<sup>1188</sup>, el licenciante de un derecho de obtención vegetal no está obligado a responder del éxito comercial de la variedad que se licencia<sup>1189</sup> a menos que exista un pacto expreso al respecto<sup>1190</sup>. No obstante, a pesar de ser meridianamente clara la no existencia de este tipo de obligación a cargo del

---

<sup>1186</sup> A este respecto, *cfr.* MARTÍN ARESTI "Cesión y licencia de patente...", cit., p. 2.148.

<sup>1187</sup> Así lo indica MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 175) en base a los arts. 1553 y 1554.3 CC.

<sup>1188</sup> Así lo indica MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., pp. 199 y ss.).

<sup>1189</sup> En relación al contrato de multiplicación, STRUBBIA y SÁNCHEZ HERRERO ("Contrato de multiplicación...", cit., p. 394) señalan que es claro que, salvo pacto en contrario, el licenciante no garantiza la rentabilidad del multiplicador, la competitividad de la semilla perteneciente a la variedad protegida ni su aceptación en el mercado. Se trata de riesgos que, en principio, pesan sobre el multiplicador.

<sup>1190</sup> Contempla esta posibilidad de un pacto expreso en relación a la licencia de patente, MARTÍN ARESTI "Cesión y licencia de patente...", cit., p. 2.149.

licenciante, cabe la posibilidad de que las partes establezcan una disposición contractual en donde expresamente se haga constar que el licenciante no garantiza el éxito comercial de la variedad que se licencia<sup>1191</sup>.

#### **4.1.2) Las cualidades de las que ha de responder el licenciante**

La segunda cuestión que surge en torno a esta obligación, y que es la que más nos interesa respecto al contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, es la relativa a cuáles son las cualidades de las que ha de responder el licenciante. Para ello debemos de partir de la premisa que para que la protección sea concedida, la variedades vegetal ha de superar un examen técnico con la finalidad de que por parte de la oficina técnica competente se compruebe que la misma es distinta, homogénea y estable<sup>1192</sup>. Por ello, entendemos que el licenciante está obligado a garantizar que la variedad licenciada debe cumplir con los requisitos para que la protección sea concedida, esto es, con la distinción<sup>1193</sup>, homogeneidad y estabilidad.

A este respecto cabe recordar que en el derecho de obtención vegetal existe una comprobación real del cumplimiento de los requisitos sustantivos por parte del organismo competente mediante el cultivo de la variedad respecto a la cual se solicita la protección<sup>1194</sup>, a diferencia de lo que acontece en la patente en donde la oficina se limita a verificar, además de que se cumplen los requisitos sustantivos<sup>1195</sup> en base a la solicitud presentada, que la

---

<sup>1191</sup> Cfr. AIPH, *Checklist for breeder and Grower to make a license agreement...*, cit., p.4.

<sup>1192</sup> Nos estamos refiriendo al examen conocido por el acrónimo en inglés (DUS), el cual hace referencia a los términos *distinction, uniformity y stability*. Dicho acrónimo en español es DHE, el cual hace referencia a la distinción, homogeneidad y estabilidad.

<sup>1193</sup> Como ya dijimos, dicho requisito exige que la variedad candidata se diferencie al menos en un carácter de los que se han seleccionado para describirla respecto a la variedad de referencia. Igualmente indicamos que en ningún caso ese carácter diferenciador precisa que tenga valor económico o comercial para que la protección sea concedida conforme a los postulados de la UPOV. *Vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.2.1.

<sup>1194</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.2.1.

<sup>1195</sup> Nos referimos a la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial a que se refiere el art.4.1 LP.

invención ha sido descrita de una forma clara y completa de forma que un experto en la materia pueda ejecutarla<sup>1196</sup>. No cabe duda que la superación del examen técnico y la posterior concesión del derecho de obtención vegetal respecto a una variedad determinada, facilitará sin duda el cumplimiento de esta obligación por parte del licenciante.

Sin embargo no todo acaba aquí por lo que se refiere a esta obligación del licenciante. Si partimos de la consideración que el contrato de licencia es el instrumento jurídico que permite al obtentor rentabilizar<sup>1197</sup> su esfuerzo investigador mediante la explotación comercial o empresarial de la variedad licenciada por parte de quien tiene la capacidad para ello suscribiendo a tal efecto el referido contrato en calidad de licenciataria, es más que evidente que el licenciante debe garantizar que la variedad objeto de la licencia debe tener las cualidades necesarias para dicha explotación, no bastando con que la misma cumpla con los requisitos necesarios para alcanzar la protección jurídica a que hemos hecho referencia antes. Por dicho motivo, somos partidarios de que el licenciante ha de garantizar que la variedad licenciada es explotable<sup>1198</sup>, ya que de no ser así, dicha variedad licenciada no será susceptible de ser objeto de ningún tipo de actividad económica que permita obtener un rendimiento.

Esta obligación tiene una especial relevancia debido a que el comportamiento de las obtenciones vegetales va a depender, entre otras circunstancias, de factores medioambientales, lo cual obligará al licenciante disponer de los medios técnicos necesarios para asegurarse de la viabilidad técnica de las mismas en los diferentes territorios en que va a multiplicarse

---

<sup>1196</sup> Cfr. el art. 24.1 LP.

<sup>1197</sup> Nos remitimos a estos efectos a lo que ya dijimos respecto a la funciones del contrato de licencia en el apartado E del Capítulo II.

<sup>1198</sup> MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 175) distingue la ejecutabilidad, la explotabilidad y la rentabilidad de la invención patentada. Dicha autora realiza dicha diferenciación para señalar que una invención que sea ejecutable no permite afirmar que sea explotable, ya que dicha cualidad depende de que la misma reúna las condiciones necesarias para ser incorporada a un proceso productivo de fabricación. Entiende MARTÍN ARESTI que la invención es ejecutable como requisito implícito de la validez de la patente en base al art. 25 LP, si un experto en la materia puede poner en práctica la regla técnica que aquella consiste atendiendo a la información y a las indicaciones proporcionadas por la descripción de la invención que acompaña a la solicitud de la patente.

o cultivarse. Esta exigencia no es desproporcionada si tenemos en cuenta que para que una variedad pueda comercializarse en España es precisa la inscripción en el Registro de Variedades Comerciales, para lo cual se precisa, además de cumplir con los requisitos concernientes al DUS, el que la misma tenga valor agronómico con arreglo a lo establecido en el art. 10 LPSV<sup>1199</sup>.

El incumplimiento por parte del licenciante de esta obligación que está implícita en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal supondrá que el licenciatario pueda valerse de las acciones legales que el ordenamiento prevea al respecto. Ante la ausencia de una norma específica en sede del contrato de licencia, entendemos que el licenciatario podrá utilizar cualquiera de las opciones que el Art. 1.486 CC<sup>1200</sup> arbitra para los vicios ocultos en sede de compraventa, en virtud de la remisión que a dichas normas realiza el Art. 1.553 CC en sede de arrendamiento<sup>1201</sup>. Igualmente estará el licenciante asistido de la facultar de resolver el contrato en base a la normativa general en sede de obligaciones y contratos

---

<sup>1199</sup> Señala el art. 10 LPSV que: "*Se considera que una variedad tiene un valor agronómico o de utilización suficiente si, en comparación con otras variedades admitidas en el Registro de Variedades Comerciales, el conjunto de sus cualidades al cultivarse en una zona determinada representa una clara mejora, bien sea en relación con su cultivo, su productividad, su utilización o la de los productos que deriven de ella. La inferioridad en algunos de sus caracteres agronómicos o de utilización puede quedar compensada por otros que se presenten como favorables*". STRUBBIA y SÁNCHEZ HERRERO. "Contrato de multiplicación...", cit., p. 393, indican que en el marco del contrato de multiplicación, el destino de la variedad vegetal es su explotación comercial; y el éxito de esta explotación comercial depende, entre otros factores, del rendimiento agronómico de la variedad.

<sup>1200</sup> Dicho precepto establece que el comprador en los supuestos de vicios ocultos podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.

<sup>1201</sup> MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., p. 175) señala que el art. 1.486 CC contempla dos acciones: la acción *quantum minoris* y la acción redhibitoria. Si el licenciatario opta por la acción redhibitoria, el contrato de licencia queda resuelto, y el licenciatario podrá exigir la devolución de las sumas que haya satisfecho, sin que se produzca la conservación de los efectos en los contratos de tracto sucesivo debido a que los pagos realizados por el licenciatario en concepto de cánones no tiene su correlativa contraprestación por parte del licenciante en el disfrute comprometido ya que la invención patentada no ha podido ser explotada por no ser ejecutable. Si el licenciatario se acoge a la acción *quantum minoris*, el contrato no se resuelve, sino que se produce una rebaja del precio de la licencia proporcional a la utilidad que la invención defectuosa procure al licenciatario. El plazo de prescripción sería de 6 meses, que según MARTÍN ARESTI ("Cesión y licencia de patente...", cit., pp. 2.151 y 2.152) en el caso de las licencias, el plazo del computo sería a partir desde que el licenciatario intentó comenzar la explotación.



en aquellos supuestos en el que el derecho licenciado no permita al licenciatarario explotar la variedad licenciada<sup>1202</sup>.

En el caso caso extremo de que la variedad licenciada hubiese alcanzado la protección sin cumplir con los requisitos de la uniformidad (homogeneidad en la ley española) o la estabilidad, el licenciatarario estaría legitimado para instar la nulidad del derecho de obtención vegetal con arreglo a lo previsto en los arts. 20.1.b) RBC y 27.a) LOV<sup>1203</sup>. En este supuesto el licenciatarario quedará liberado del cumplimiento de su obligación de pago de los *royalties* a que está obligado al quedar resuelto el contrato de licencia como consecuencia de la nulidad que se declara del derecho de obtención vegetal, si bien en ningún caso podrá pedir la restitución de los cánones ya abonados a menos que haya mediado mala fe por parte del licenciante<sup>1204</sup>. Igualmente consideración cabría realizar, si por causas sobrevenidas a la concesión del referido derecho de propiedad industrial, la variedad protegida pierde dichas características, todo ello con arreglo a lo establecido en los arts. 21.1 RBC y 28.1.c) LOV. Es indiscutible que el licenciatarario estará legitimado para ejercitar las facultades que le reconocen dichos preceptos, toda vez que se verá afectado en la explotación de su derecho de obtención vegetal al carecer o perder la variedad licenciada estas características.

---

<sup>1202</sup> Nos referimos a los arts. 1.556 y 1.124 CC (con la particularidad del art. 1.553.2 CC). MARTÍN ARESTI (*La licencia contractual de patente*, cit., pp. 190 y ss.) es más proclive de esta esta opción debido a la mayor duración de los plazos de prescripción de este tipo de acciones.

<sup>1203</sup> Precisamente la realización de un ensayo técnico permitirá comprobar que la variedad respecto a la cual se solicita la protección reúne los requisitos de la uniformidad y estabilidad. No obstante, a pesar de la ejecución de este ensayo no es descartable que se conceda la protección sin alcanzar estos requisitos por diversos motivos, como puede ser el fraude, error, o sea diferente el criterio interpretativo que se establezca judicialmente en relación al cumplimiento de estos requisitos con respecto al adoptado por la oficina técnica competente.

<sup>1204</sup> MARTÍN ARESTI ("Cesión y licencia de patente...", cit., pp. 2.152 y 2.163) así lo prevé en relación al contrato de licencia de patente para el supuesto que se declare la nulidad de la patente en base a la inejecutabilidad de la invención en base a los arts. 112.1.b) y 114 LP.

## 4.2) La obligación del licenciante de transmitir los conocimientos técnicos concernientes a la variedad licenciada

Como hemos indicado a lo largo de este trabajo, para la concesión de un derecho de obtención vegetal se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos de carácter sustantivo<sup>1205</sup>, los cuales serán objeto de comprobación por parte de las oficinas técnicas que dependen de los registros de variedades competentes<sup>1206</sup>. Para ello se habrá de presentar una solicitud, que entre otros extremos, ha de contener una descripción técnica de la variedad<sup>1207</sup> que tienen por finalidad la de facilitar a la oficina de examen la ejecución del ensayo técnico del *DUS*.<sup>1208</sup> Por tanto la misión de esa información es la que se pueda comprobar que la variedad respecto a la cual se solicita la protección es distinta, uniforme (homogénea) y estable. Si bien es cierto que cualquier tercero con interés legítimo pudiera tener acceso a esa información con arreglo a los condicionantes que se establecen tanto en la normativa comunitaria y española, como tuvimos ocasión de ver<sup>1209</sup>, la finalidad de dicha información no es la de comunicar a los terceros sobre las características de la variedad, sino tan solo la de acreditar que la variedad protegida cumple con los requisitos que de carácter sustantivo se exigen por las leyes que regulan las obtenciones vegetales. No existe en la normativa que regula el derecho de obtención vegetal un precepto semejante al que existe en el Derecho de patentes relativo a la suficiencia de la descripción<sup>1210</sup>, a fin de cualquier tercero interesado, como puede ser un futuro licenciatario, pueda saber como

<sup>1205</sup> Los concernientes a la novedad, distinción, uniformidad (homogeneidad) y estabilidad.

<sup>1206</sup> La OCVV en el ámbito comunitario o la OEVV en España.

<sup>1207</sup> A nivel comunitario se contiene dicha exigencia en el art. 50.1.f) RBC y en España en el art. 35.1.f) LOV desarrollado por los arts. 38.1.h) y 41.2.c) ROV.

<sup>1208</sup> En los formularios que se proporciona por la OCVV, se contienen una serie de datos relativos a la descripción técnica con arreglo a los cuales la oficina técnica de examen ha de proceder a realizar los trabajos de verificación. Dentro de dichos datos están los relativos a la información relativa al origen, mantenimiento y reproducción de la variedad. Sobre este tipo de información, *vid.* PRIETO, "Proceso técnico para la concesión...", cit., pp. 72 y ss.

<sup>1209</sup> Nos remitimos a lo que dijimos en relación al acceso a la información que están en poder de la OCVV y OEVV en *supra*, Capítulo III, apartado B, epígrafe 1.3.

<sup>1210</sup> El art. 25.1 LP establece que la invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla; *cfr.* el art. 83 CPE.

utilizar la variedad protegida con la finalidad de explotarla empresarialmente.

Por otra parte, debemos de partir de la consideración que hicimos antes de que el licenciatarario está obligado a responder no solo de que la variedad reúne los requisitos necesarios para alcanzar la protección, sino también que la misma es explotable. Como es obvio para asegurar que una determinada variedad es explotable, por parte del licenciante se tendrá que proporcionar toda la información técnica que sea necesaria para que por parte del licenciatarario se pueda hacer uso de la variedad licenciada conforme al ámbito de la licencia concedida (sea esta de multiplicación o de producción). El Derecho que regula las obtenciones vegetales no contiene una norma equivalente a la que establece el Derecho de patentes en el art. 76.1 LP en virtud de la cual quien conceda una licencia está obligado a poner a disposición del licenciatarario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención<sup>1211</sup>. Por ello entendemos que el licenciante está sujeto al cumplimiento de esta obligación debido a que la misma está en íntima conexión con la obligación de garantizar el carácter explotable de la obtención vegetal; razonamiento este que realizamos sin perjuicio de afirmar que el art. 76.1 LP es aplicable supletoriamente tanto a las PCOV<sup>1212</sup> y TOV con arreglo a lo previsto en la Disposición Adicional Segunda LOV ante la ausencia de un precepto específico al respecto en la normativa que regula las obtenciones vegetales tanto a nivel comunitario como español.

---

<sup>1211</sup> Para un examen detallado sobre el alcance de esta obligación en el contrato de licencia de patente nos remitimos a MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 193 Y SS. e IDEM, "Cesión y licencia de patente...", cit., pp. 2.152 y SS.). ARROYO ARROYO, ["Obtenciones vegetales: contenido del derecho y alcance de la protección para los actos anteriores a la concesión de la obtención (protección provisional), *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, num. 13, segundo semestre 2013, laleydigital.es, p.1] señala que: "La descripción de una variedad vegetal no permitiría por sí sola volver a obtenerla de nuevo ni la descripción del procedimiento de obtención puede, en la totalidad de los supuestos, dar lugar a la nueva variedad. En cambio se recordará que en el Derecho de patentes tradicional, la descripción del invento se vincula indisolublemente con la repetibilidad del invento. La descripción realizada de manera tal que un experto en la materia pueda, siguiendo el contenido de la descripción, ejecutarla cuantas veces quiera con la seguridad de que conseguirá el resultado previsto en la regla inventiva es precisamente lo más característico de las patentes".

<sup>1212</sup> Cuando el derecho de obtención comunitario esté sujeto al Derecho nacional en virtud del principio de asimilación previsto en el art. 22 RBC.

### 4.3) Cláusulas concernientes a estas obligaciones

Las obligaciones del licenciante de responder de las cualidades de la obtención vegetal y de transmitir los conocimientos técnicos necesarios para su adecuada explotación en los términos antes expuestos, pueden estar sujetas a pactos de diversa índole entre las partes intervinientes en el contrato de licencia, sin que exista ningún impedimento legal para ello<sup>1213</sup>.

Estos acuerdos pueden tener una muy diferente orientación. Por un parte estaría aquel tipo de cláusulas que tuviera por objeto reducir el nivel de exigencia de este tipo obligaciones frente al licenciario, lo que sin duda rebajaría las responsabilidades que el licenciante pueda contraer respecto al mismo o incluso liberarle de las mismas, salvo que haya procedido con evidente mala fe<sup>1214</sup>. Este tipo de cláusulas, que han sido objeto de una expresa crítica por parte de algunos sectores afectados<sup>1215</sup>, jurídicamente no merecen reproche alguno desde el punto de vista del abuso del derecho debido a que las partes intervinientes son empresarios no sujetos a la legislación protectora de los consumidores, conforme a lo que vimos anteriormente<sup>1216</sup>. No obstante desde el punto de vista del funcionamiento del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, este tipo de cláusulas configurarían dicho contrato como un instrumento esencialmente recaudatorio del licenciante quedando muy reducida la función de transferencia tecnológica que el mismo puede conllevar al limitarse a su contenido básicamente a ser una simple autorización para la explotación de la variedad protegida a cambio de una contraprestación, y en su caso

---

<sup>1213</sup> Así se prevé en el art. 76.1 LP para el contrato de licencia de patente, por ejemplo.

<sup>1214</sup> A este respecto, *cf.* el art. 1.258 CC en el cual se establece que “*los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley*”.

<sup>1215</sup> Son las que hace alusión ZALBIDEA GUERRERO (“Problemas actuales en los sectores ornamentales...”, *cit.*, p. 133), el cual recoge el siguiente tipo de cláusula abusiva: “*El productor reconoce que las variedades son seres vivos, y que no se tomará al cedente por responsable, ni exigir de su parte ninguna indemnización o compensación en caso de inestabilidad genética o sanitaria del material vegetal del material vegetal*”.

<sup>1216</sup> Nos remitimos a lo que ya dijimos en *supra*, Capítulo IV, apartado A, epígrafe 2.1.3.

arbitrando contractualmente aquellos mecanismos que garanticen el pago de la misma.

Por contra, un reforzamiento por vía contractual de estas obligaciones del licenciante supondrá que el perfil tecnológico del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal será más elevado y con un mayor atractivo para el licenciatario quien estará dispuesto a pagar un mayor precio por el acceso a dicha tecnología, dado que el coste económico de proveerla, obviamente, será mayor. Este compromiso del licenciante se pondrá extender por vía contractual a todos los perfeccionamientos nuevos a que tenga acceso el mismo por lo que se refiere a la explotación de variedad licenciada<sup>1217</sup>, así como a todas las nuevas variedades que el mismo puedan conseguir y que sean susceptibles de ser licenciadas, dada la constante demanda que de nuevas variedades reiteradamente se solicitan por parte de los agricultores con la finalidad de obtener un mayor rendimiento empresarial de sus respectivas explotaciones.

## **5) La obligación de licenciante de mantener la variedad. Cláusulas respecto a esta obligación**

### **5.1) La obligación de licenciante de mantener la variedad**

Tanto el Reglamento Base comunitario como la legislación española tienen una serie de disposiciones destinadas a regular el mantenimiento de la variedad protegida. Este mantenimiento de la variedad supone que ésta ha de conservarse uniforme (homogénea) o estable, toda vez que la pérdida de estas características dan lugar a la anulación de la PCOV con arreglo a lo previsto en el art. 21.1 RBC o la extinción del TOV de acuerdo con lo establecido en el art. 28.1.c) LOV.

---

<sup>1217</sup> Señala MARTÍN ARESTI ("Cesión y licencia de patente...", cit., p. 2.154) que el licenciante solo tiene la obligación de comunicar los conocimientos técnicos que posea al momento de celebrar el contrato, no a los que pueda obtener después, los cuales estarían integrados dentro de una obligación de comunicar las mejoras.

En la normativa comunitaria<sup>1218</sup> no se establece una obligación de forma expresa a cargo del titular de una PCOV de mantener la variedad, sino lo que se ordena es un deber de colaboración por parte del mismo con la OCVV<sup>1219</sup>, la cual será la encargada de verificar si las variedades protegidas permanecen inalteradas<sup>1220</sup>. El incumplimiento de este deber de colaboración por parte del titular de una PCOV puede llevar aparejada la anulación de dicho derecho de propiedad industrial con arreglo a lo establecido en el art. 21.2.a) RBC, ya que se trata de una opción potestativa que se le reconoce a la OCVV, dado los términos en los que está expresado el apartado segundo del referido precepto.

En España sí existe una mención expresa a la obligación del obtentor de conservar la variedad a tenor de lo establecido en el art. 50.1 LOV en donde se dispone que: *“Que el titular del título de obtención vegetal relativo a una variedad será responsable del mantenimiento de la misma o, cuando proceda, de sus componentes hereditarios, mientras permanezca vigente la protección”*. A este respecto cabe destacar que la Ley española de obtenciones vegetales contempla en el art. 28.1.c) la extinción del derecho del obtentor por causas sobrevenidas que provoquen la pérdida de las propiedades esenciales de la obtención vegetal recogidas en los arts. 8 y 9 LOV, que son las referidas a la homogeneidad (art. 8 LOV) y la estabilidad (art. 9 LOV), respectivamente.

---

<sup>1218</sup> El Reglamento Base dedica el Capítulo IV del mismo a regular el *“Mantenimiento de la protección comunitaria de obtención vegetal”* (arts. 64 y 65 RBC, los cuales son desarrollados por los arts. 33 a 35 RPOCVV).

<sup>1219</sup> A tenor de lo establecido en el art. 64.3 RBC, el titular de una PCOV deberá facilitar, a la Oficina y las Oficinas de examen que tengan encomendada la verificación técnica de la variedad, toda la información necesaria para determinar si la variedad permanece inalterada. De acuerdo con las instrucciones de la Oficina, deberá también proporcionar material de la variedad y permitir que se verifique si se han tomado las medidas pertinentes para garantizar la permanencia inalterada de la misma. Este precepto se complementa con lo establecido en el art. 33.1 RPOCVV (*“Obligaciones del titular con arreglo al artículo 64, apartado 3, del Reglamento de Base”*), en virtud del cual: *“el titular estará obligado a permitir la inspección del material de la variedad de que se trate y el emplazamiento en el que se mantiene la identidad de la variedad, con objeto de facilitar la información necesaria para determinar la permanencia inalterada de la variedad con arreglo al art. 64.3 RBC”* (sic).

<sup>1220</sup> Cfr. el art. 64.1 RBC. KIEWIET (*European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 41) indica que la obligación de verificar el mantenimiento de la variedad no tiene su fundamento en el Convenio de la UPOV, debido a que los redactores de este convenio eran partidarios de la opinión de que la variedad no podía permanecer inalterada.

A esta obligación de mantener la variedad por parte del obtentor se le une un deber de colaboración que recae sobre el titular de un TOV, ya que a tenor de lo establecido en el art. 28.2.a) LOV deberá presentar ante la autoridad competente los datos, documentos y material necesarios para comprobar el mantenimiento de los requisitos esenciales de la variedad protegida. Según se prevé en el art. 50.2 LOV, el Ministerio de Agricultura está facultado para requerir al titular de un TOV para que presente a dicha autoridad o a cualquier otra designada, en los plazos que reglamentariamente se establezcan, la información, documentos o material que se consideren necesarios para el control del mantenimiento de la variedad, así como para la renovación de las muestras oficiales. El incumplimiento de esta obligación de colaboración es causa de extinción del derecho de obtención vegetal a raíz de lo preceptuado en el art. 28.2.d) LOV.

En el art. 51 LOV se regula la verificación por parte del Ministerio de Agricultura de si las variedades objeto del título de obtención permanecen inalteradas<sup>1221</sup>, lo que se llevará mediante las comprobaciones técnicas correspondientes. Se dispone en dicho precepto en el apartado segundo que cuando existan indicios de que la variedad no está siendo mantenida adecuadamente por el titular del TOV, dicho ministerio ordenará un control del mantenimiento de la variedad estableciendo las modalidades del mismo mediante ensayos de campo u otros ensayos en los que el material suministrado por el titular será comparado con la descripción o la muestra oficial de la variedad. Cuando de dicho control se desprenda que el titular no ha mantenido las condiciones de la variedad se le advertirá de ello. En el apartado tercero de dicho art. 51 LOV se establece que en aquellos casos en que se compruebe que la variedad no es homogénea o estable, el Ministerio de Agricultura podrá decidir la extinción del derecho, previa audiencia del interesado y, en su caso, previo informe de los servicios correspondientes

---

<sup>1221</sup> El desarrollo reglamentario concerniente al *"mantenimiento del derecho del obtentor"* se encuentra en el Título VII del ROV que se desglosa de la siguiente manera: Capítulo I que lleva por denominación, *"Mantenimiento de las características varietales"* (art. 71 ROV *"verificación de la variedad"*) y Capítulo II que se intitula, *"Procedimiento"* (art. 72 ROV *"Procedimiento de comprobación"* y art.73 ROV *"Procedimiento de extinción"*).

de las Comunidades Autónomas que efectuaron los controles pertinentes<sup>1222</sup>.

## **5.2) Cláusulas respecto a esta obligación**

De la normativa comunitaria como española se desprende una especial atención por parte del legislador europeo como nacional por el mantenimiento de las características de la variedad protegida, lo cual se traduce en una serie de obligaciones que corre a cargo del titular de una PCOV y de un TOV que acaban de ser examinadas y cuyo incumplimiento puede acarrear la anulación del título comunitario o la extinción del homólogo título nacional.

Como acabamos de exponer, la regulación española es más exigente en este aspecto porque establece expresamente una obligación de mantener la variedad a cargo del titular de un TOV, mientras que esta obligación no aparece explícitamente formulada en la reglamentación comunitaria. La preocupación del legislador nacional en esta materia llega hasta el extremo de que en el art. 16.3 ROV se establece que la licencia deberá especificar si el titular de la licencia va a efectuar la conservación de la variedad. Por tanto esta disposición reglamentaria establece una mención que con carácter obligatorio ha de contener el contrato de licencia. Sin entrar en el debate de la legalidad o no de esta obligación al establecerse una exigencia en el reglamento que no se prevé en la ley, lo que si es claramente evidente que para el legislador nacional sí se contempla la posibilidad de un pacto por el cual el licenciataria asume el deber de conservar o mantener la variedad, cuyo alcance vendrá determinado por la voluntad entre las partes. Entendemos que dentro de este pacto igualmente se puede acordar que los deberes de colaboración para con el Ministerio de Agricultura han de quedar a cargo del licenciataria.

---

<sup>1222</sup> Este apartado tercero se recoge la extinción del TOV como una facultad que se le reconoce al Ministerio de Agricultura y no como una obligación.



Este tipo de cláusulas suele ser habitual cuando la licencia es de carácter exclusivo y el obtentor es una persona física o jurídica que tenga su domicilio fuera del territorio nacional y conceda una licencia a un empresario con domicilio o establecimiento abierto en aquel ámbito geográfico, ya que será quien en mejores condiciones esté de cumplir este tipo de obligaciones.

La única duda que existe es que si una vez que se pacta esta obligación de conservar la variedad a cargo de licenciatario ello conlleva que el titular de la variedad queda exento del cumplimiento de la misma con arreglo a las exigencias de la Ley de obtenciones vegetales española. Nuestra opinión es que el titular de un TOV no queda liberado del cumplimiento de las obligaciones que se establece en la norma española por el hecho de existir este pacto. Dicho en otros términos, el Ministerio podrá y deberá exigir a dicho titular toda la información para la cual esté facultado solicitar conforme al art. 50.2 LOV, así como imponerle las medidas de control a que se refiere el art. 50.3 LOV. Quiere ello decir que el acuerdo entre el licenciante y licenciatario sobre el mantenimiento de la variedad solo tiene alcance interno, y en caso de incumplimiento por parte de este último generara la responsabilidad contractual correspondiente, en caso de que se ocasione un daño.

Si desde el punto de vista del Derecho español es factible este tipo de acuerdos debido a la previsión reglamentaria a que hemos hecho referencia, no cabe duda que esta obligación es posible establecerla a cargo de un licenciatario de una PCOV, ya que no existe ninguna disposición comunitaria que así lo impida. Sin embargo como ya dijimos respecto a los títulos nacionales, este tipo de acuerdos no tendrá trascendencia alguna respecto a los deberes de colaboración que tiene el titular de una PCOV frente a la OCVV, como acabamos de exponer en relación a los TOV.

## **6) La obligación del licenciante de pagar las tasas. Cláusulas respecto a esta obligación**

### **6.1) La obligación del licenciante de pagar de las tasas**

Las normas comunitarias y españolas reguladoras del derecho de obtención vegetal establecen una serie de tasas cuya obligación de pago recae sobre el titular de aquel derecho de propiedad industrial<sup>1223</sup>. Los conceptos que originan el devengo de las mismas son diversos en función de las prestaciones que realizan los distintos organismos que intervienen en la ejecución de las mismas<sup>1224</sup>

De todas ellas la que tiene mayor relevancia son las correspondientes al mantenimiento del derecho de obtención vegetal por un doble motivo<sup>1225</sup>. En primer lugar, el devengo de las mismas se produce anualmente<sup>1226</sup>, lo cual constituye una carga periódica que ha de asumir desde el punto de vista formal el titular del derecho de obtención vegetal. En segundo lugar, el incumplimiento del pago de este tipo de tasa puede ocasionar la extinción del derecho de obtención vegetal tal como se recoge en los arts. 22.2.c) RBC y 28.2.b) LOV.

---

<sup>1223</sup> En el ámbito comunitario viene regulado por los arts. los arts. 83 y 113 RBC, así como por el Reglamento (CE) num. 1238/95 de la Comisión de 31 de mayo de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) num. 2100/94 del Consejo en lo que respecta a las tasas que deben de pagarse a la Oficina comunitaria de variedades vegetales.

En España se regula esta materia en los arts. 52 a 55 LOV (Título V, que lleva por nombre "Tasas").

<sup>1224</sup> Respecto a la reglamentación comunitaria los diferentes tipo de tasas vienen establecidas en el art. 113.2 RBC y son: a) La tramitación de solicitudes de concesión de una protección comunitaria, b) la preparación y la realización del examen técnico, c) La tramitación de un recurso hasta que se emita la decisión sobre el mismo, d) cada año del periodo de duración de la protección comunitaria de obtención vegetal.

A nivel nacional la Ley 3/2000 reconoce las siguientes: a) tasa por la tramitación y resolución (art. 53 LOV), b) tasa por la realización del examen técnico (art. 54 LOV), c) tasa de mantenimiento (art. 55 LOV) y d) tasa por prestación de servicios administrativos (art. 56 LOV).

<sup>1225</sup> Respecto a las tasas de mantenimiento a que hace referencia la Ley española, el art. 55.1 LOV, es muy explícito en cuanto viene a establecer que el hecho imponible es la realización de los trabajos y comprobaciones periódicas necesarias para verificar el mantenimiento de las condiciones que precisa la variedad para continuar siendo objeto de protección.

<sup>1226</sup> *Cfr.* los arts. 113.2.d) RBC y 55.2 LOV.

## 6.2) Cláusulas respecto a esta obligación

Dada la especial trascendencia que tiene la obligación de pago de las tasas de mantenimiento del derecho de obtención vegetal comunitario y español, ya que el incumplimiento de la referida obligación puede ocasionar la extinción de los citados derechos, dicha materia puede ser objeto de pacto entre la partes intervinientes en el contrato de licencia. Creemos que son totalmente trasladables a este tipo de pactos las reflexiones antes realizadas respecto al acuerdo de que el licenciatarario quede obligado al mantenimiento de la variedad, ya que ambos casos van a surgir una serie de deberes de tipo administrativo que han de cumplimentarse ante los organismos competentes. Dicho en otros términos, es posible el pacto por el cual el pago de la citada tasa queda a cargo del licenciatarario; sin embargo, este tipo de acuerdo no libera al titular del derecho de obtención vegetal de su respectiva obligación de pago frente a la OCVV o el Ministerio de Agricultura español, sin perjuicio de la responsabilidad contractual contraída por el licenciatarario en caso de que por causa del incumplimiento por parte del mismo de esta obligación contractualmente asumida se haya ocasionado un daño a aquel titular<sup>1227</sup>

De forma análoga a lo que dijimos anteriormente respecto al mantenimiento de la variedad, este tipo de pactos pueden ser especialmente interesantes en aquellos supuestos en los que la licencia es de carácter exclusivo y el obtentor es una persona física o jurídica que tenga su domicilio fuera del territorio comunitario o nacional y conceda una licencia a un empresario con domicilio o establecimiento abierto en aquel ámbito geográfico porque no vaya a proceder a la explotación directa de la obtención vegetal licenciada; o aún teniendo el domicilio en dicho territorio, la licencia exclusiva se pacta con carácter excluyente en el sentido de que en ningún caso está autorizado el licenciante a la explotación de la variedad licenciada, ya que será el licenciatarario quien se haga cargo directamente de dicha explotación

---

<sup>1227</sup> Estamos pensando en la extinción de una PCOV o de un TOV en caso de falta de pago de las tasas anuales.

## **7) Breve referencia a la responsabilidad del licenciante frente a terceros**

Nos estamos refiriendo a si es aplicable al contrato de licencia del derecho de obtención vegetal el art. 78.1 LP, el cual prevé que quien otorgue una licencia sobre una solicitud de patente o una patente responderá solidariamente con el licenciataria de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos a la invención objeto de la solicitud o de la patente. Dicho precepto que se enmarca dentro del seno de la responsabilidad extracontractual, persigue la finalidad de proteger a los consumidores como ha puesto de manifiesto nuestra doctrina<sup>1228</sup>

En el marco del contrato de licencia de marca, la doctrina no ha considerado aplicable analógicamente el art. 78.1 LP ante la ausencia de un precepto semejante al mismo en la Ley de marcas<sup>1229</sup>. Sin embargo en España, si bien es cierto que igualmente no existe en la Ley de obtenciones vegetales una disposición equivalente al art. 78.1 LP, consideramos que éste precepto es aplicable en virtud de la remisión que se contiene en la Disposición Adicional Segunda de la LOV.

No obstante cabe realizar una matización respecto al alcance de este tipo de responsabilidad de licenciante al amparo de lo ordenado en el art. 78.1 LP, y es que el régimen de la misma frente a terceros tiene una naturaleza diferente de la contenida en los art. 136 y ss. por razón de productos defectuosos de la Ley de Consumidores y Usuarios de 2007 (Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)<sup>1230</sup>, ya que el origen de dicha

---

<sup>1228</sup> En este sentido BERCOVITZ ÁLVAREZ ("Contratos sobre propiedad industrial", cit., p. 4.555) quien afirma que la finalidad es la de dar una mayor protección a los terceros consumidores o usuarios que pueden verse perjudicados cuando la tecnología que se ha transmitido con la licencia es defectuosa. Para lo cual se amplían los sujetos a los que se puede reclamar, estableciendo una responsabilidad solidaria de quien licenció la tecnología, con quien está efectivamente explotándola en el mercado.

<sup>1229</sup> Cfr. ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, Marcial, cit., pp. 443 y ss., quien se hace eco de las críticas que a dicho precepto han formulado los distintos autores nacionales, y RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia...*, cit., pp. 296 y ss.

<sup>1230</sup> Compartimos la opinión de RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia...*, cit., p. 296) que señala que el art. 78.1 LP establece una regulación de la responsabilidad del licenciante

responsabilidad ha de provenir de un defecto inherente a la obtención vegetal que se licencia, esto es que tenga su origen en un defecto de carácter tecnológico en virtud de la cual se consiguió la variedad en cuestión. En ningún caso entraría dentro de dicho precepto los daños que se hayan ocasionado por la forma en que se ha obtenido el producto de la cosecha mediante la multiplicación o el uso de la variedad, cuyo responsable directo y último puede ser exclusivamente el licenciatarario.

## **B) OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO**

Procederemos al examen de las obligaciones del licenciatarario del derecho de obtención vegetal, si bien debemos realizar unas precisiones previas al respecto.

En primer lugar, estudiaremos estas obligaciones desde el punto de vista contractual sin tener en cuenta la incidencia que sobre esta materia pueda tener el Derecho de la competencia por cuanto dicha labor excedería el propósito de este estudio, todo ello sin perjuicio de que se haga alguna referencia concreta a esta materia cuando ello sea necesario.

En segundo lugar, algunas de estas obligaciones ya han sido examinadas en este capítulo debido a que, siendo las mismas de cargo del licenciante, en virtud de pacto el cumplimiento de dichas obligaciones pueden recaer en el licenciatarario. Nos estamos refiriendo, entre otras, a las obligaciones de conservación de la variedad y pago de las tasas de mantenimiento del derecho de obtención vegetal, respectivamente.

Por último y en tercer lugar, cabe la posibilidad de que las obligaciones que estén a cargo del licenciatarario provengan de un pacto expreso de la partes; o bien, sin ser formuladas explícitamente en el contrato, se deduzca de los términos en que están redactadas las diferentes estipulaciones en el

---

de patente que juega al margen del régimen de responsabilidad general del fabricante por daños causados por productos defectuosos.

mismos en donde claramente aparezca una serie de deberes o cargas que hayan de ejecutarse por parte del beneficiario de la licencia.

## **1) La obligación del licenciario de explotar el derecho de obtención vegetal licenciado. Cláusulas respecto a esta obligación**

### **1.1) La obligación del licenciario de explotar el derecho de obtención vegetal licenciado**

Se ha discutido en la doctrina si en los contratos de licencia existe realmente una obligación de explotar el derecho licenciado por parte del licenciario, lo que ha propiciado que se genere un importante debate doctrinal sobre la materia con diversidad de posicionamientos sobre esta cuestión<sup>1231</sup>.

Sin necesidad de entrar en el examen de las diferentes opiniones que al respecto se han formulado, sí somos partidarios de la postura que a tal efecto adopta MARTÍN ARESTI cuando indica que la existencia de dicha obligación encuentra su fundamento, no tanto en la naturaleza del contrato, como en el establecimiento de una cláusula que expresamente obliga al licenciario a la explotación de la patente, o bien en la específica configuración del contrato<sup>1232</sup>. Dicho con otras palabras, a falta de un pacto expreso entre las partes, de los términos y condiciones del contrato puede resultar claramente la obligación del licenciario de explotar la variedad licenciada, como puede acontecer en aquellos casos en lo que en la licencia se establece un mínimo que producción que ha obtener el licenciario, como podría ser por ejemplo cuando se recoja una cláusula en donde se especifique un número mínimo de árboles plantados, o una cantidad determinada de kilos de alguna especie de semilla que sea objeto del contrato de multiplicación.

---

<sup>1231</sup> Vid. ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, Marcial, cit., pp. 456 y ss., RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid, 1999, pp. 247 y ss. y MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 216 y ss.

<sup>1232</sup> Cfr. MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 217.

## **1.2) Cláusulas respecto a esta obligación**

### **1.2.1) El pacto de explotar la variedad**

No cabe duda que la obligación del licenciatario de explotar la variedad licenciada se puede acordar expresamente, bien como una específica obligación que se recoja en el contrato de licencia; o bien de una forma indirecta, estableciendo la resolución de dicho contrato en caso de que no se proceda a la explotación del derecho de obtención vegetal licenciado.

Con independencia de la forma en que aparezca la citada obligación en el contrato de licencia, es evidente que la voluntad expresa de ambas partes de establecer este tipo de obligaciones a cargo del licenciatario, refuerza la configuración de la licencia como un instrumento recaudatorio cuando la retribución que haya de percibir el licenciante esté en función del rendimiento económico o agrario que la variedad licenciada genere. La existencia de este tipo de cláusulas en el contrato es reveladora de la intención de las partes, y en especial del licenciante, de que se proceda a la explotación de la variedad licenciada debido a que de la misma depende la retribución que a tal efecto tenga que pagar el licenciatario.

### **1.2.2) La obligación de explotar la variedad licenciada con arreglo a las instrucciones del licenciante**

Puede acontecer no solo que el licenciante esté interesando en que de forma expresa se establezca la obligación de explotar la variedad por parte del licenciatario, sino que esta explotación se realice con arreglo a las instrucciones que a tal efecto imparta el licenciante, las cuales pueden recogerse en el contrato o en un documento aparte coetáneo o posterior al mismo.

Las razones por las cuales se pacta esta clase de obligación pueden obedecer a diferentes motivaciones, pero básicamente podríamos reducirlas a dos.

Por una parte, el licenciante puede estar especialmente interesado en que el producto de la cosecha obtenido mediante la multiplicación o cultivo de la variedad licenciada responda a determinados parámetros de calidad, debido a que si no se alcanzan los mismos va a ser difícil que dicho producto tenga fácil comercialización. Pensemos, por ejemplo, que en España existe una estricta legislación en materia de semilla certificada las cuales han de cumplir como mínimo las características que normativamente se establecen para cada especie para que las mismas puedan ser comercializadas. Dicha exigencia obligará al multiplicador a cumplir su obligación de multiplicar con arreglo a las especificaciones técnicas que se pacten en el contrato de multiplicación con la finalidad de cumplir con las distintas exigencias normativas<sup>1233</sup>. En el caso de árboles frutales, la observancia de una determinada calidad de los frutos obtenidos será determinante para una adecuada comercialización de los mismos con una influencia decisiva en los precios. Por ejemplo en el ámbito de los cítricos, se suele pactar en los contrato de licencia de producción que la fruta tiene que alcanzar las características que específicamente se exijan en el contrato y que suelen estar en consonancia con los requerimientos que a tales efectos realizan los diferentes intermediarios en la cadena alimentaria para que dicha fruta se destine al consumo directo humano a través de diferentes mercados. El precio de la fruta así obtenida tendrá con toda seguridad un precio superior que aquella que no alcance las características pactadas, las cuales podrá utilizarse para la producción de zumos, en donde el precio a satisfacer será con toda probabilidad menor.

Por otra parte, no hay que desconocer que tanto a nivel legislativo como judicial es cada día mayor la importancia que se le está dando al cultivo o multiplicación de las diferentes especies vegetales en relación a los riesgos

---

<sup>1233</sup> A estos efectos, recordemos una vez más que el contrato de multiplicación puede ser ejecutado en régimen de prestación de servicios al licenciante quien procederá posteriormente a la comercialización del material multiplicado; o bien, dicho material será comercializado por el propio multiplicador porque se le haya conferido la facultad de comercializar el mismo. En el primer caso será el licenciante quien responda de los defectos del material obtenido, en el segundo caso quien responderá será el licenciatario. En esta segunda opción, aunque no exista en principio una responsabilidad directa del licenciante frente a terceros no cabe duda, que una defectuosa ejecución del contrato por parte del licenciatario afectara a la reputación comercial de la variedad licenciada.



medioambientales que dicha actividad puede llevar aparejada. Dicha circunstancia sin duda en numerosas ocasiones puede conllevar que en el contrato de licencia se establezca una serie de requisitos técnicos que hayan de cumplirse por parte del licenciatarario con la finalidad de evitar los daños de esta naturaleza. Este tipo de estipulaciones permitirán la exoneración del licenciante en la responsabilidad que se haya generado si el origen del daño tiene su origen en una falta de cumplimiento del licenciatarario de las instrucciones impartidas por aquél con arreglo a lo previamente estipulado en el contrato, o de las exigencias técnicas recogidas en el contrato. Nos remitimos a lo que ya dijimos a este respecto sobre las funciones del contrato de licencia, y en concreto a que el mismo puede constituir un instrumento de control del que se puede valer el licenciante respecto al uso que de la tecnología se realice por parte del licenciatarario, la cual se transfiere por medio del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal<sup>1234</sup>.

### **1.2.3) La obligación de etiquetar el producto de la cosecha de la variedad licenciada**

Es frecuente que en los contratos de licencia se imponga al licenciatarario (multiplicador o productor) la obligación de etiquetar el producto de la cosecha que por parte del mismo se vaya a comercializar. La dificultad en admitir la legalidad de dicha cláusula estriba en que como sabemos el derecho de obtención vegetal solo tiene por objeto el material de propagación o de multiplicación, nunca el producto que se obtenga del mismo, a excepción de los supuestos recogidos en la ley en los que el obtentor no ha tenido la oportunidad razonable de ejercitar su derecho con anterioridad<sup>1235</sup>. Quiere ello decir que el derecho de exclusión del titular de la obtención no se podrá extender a dicho material vegetal (el producto de

---

<sup>1234</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado E. Según MARTÍN ARESTI ("Cesión y licencia de patente...", cit., p. 2.158), desde el punto de vista del Derecho de la competencia este tipo de cláusulas son admisibles.

<sup>1235</sup> *Cfr.* los arts. 13.3 RBC y 13.1 LOV.

la cosecha), por lo que en principio no sería posible establecer obligaciones respecto al mismo que hayan de cumplirse por parte del licenciatario.

Sin embargo, la anterior reflexión debe ser matizada por las razones que a continuación vamos a exponer. Es práctica habitual que en los contratos de licencia se recoja la cláusula por la se obligue al licenciatario etiquetar el producto de la cosecha con el nombre de la variedad debido a que la normativa que regula las obtenciones vegetales no obliga a ello. Recordemos que tan solo es preceptivo utilizar la denominación para todo acto de venta o comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad, sin que en ningún caso esta exigencia legal se extienda al producto de la cosecha<sup>1236</sup>.

Este tipo de acuerdos puede tener un doble objetivo: El primero de ellos sería la proporcionar a los consumidores una información veraz sobre la especie a la cual pertenecen los frutos que son objeto de comercialización; información esta que se enmarca dentro de una tendencia legislativa generalizada de reforzar los derechos de dichos consumidores. En segundo lugar, el otro objetivo que se puede perseguir es la de implantar un sistema de control a través del etiquetado de la fruta que garantice el origen legal de la misma, esto es, que la misma provenga de productores que cuentan con la preceptiva licencia del obtentor<sup>1237</sup>.

Por dicho motivo entendemos que si las finalidades de imponer esta obligación al licenciatario son las que acabamos de indicar, en realidad no se está expandiendo el derecho del obtentor más allá de su objeto específico que es el material de producción o de propagación, ya que por medio de este tipo de cláusulas no se está limitando o condicionando al licenciatario la libre disposición que tiene sobre el producto de la cosecha<sup>1238</sup>, el cual puede elegir la forma y el procedimiento de

---

<sup>1236</sup> *Vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.2.1.3.

<sup>1237</sup> Pensemos en un sistema en que tan solo se proporcione o expida las etiquetas debidamente autorizadas a quienes tengan un contrato de licencia.

<sup>1238</sup> Si el derecho de obtención vegetal se extendiera hasta el producto de la cosecha de tal forma que sobre el mismo se pudieran imponer limitaciones o condiciones a su respectiva

comercialización del mismo. Con esta clase de pactos se está facilitando la identificación de la variedad como un instrumento de información y protección de los derechos de los consumidores; así como un eventual control del origen lícito de la fruta<sup>1239</sup> que a tal efecto se comercialice<sup>1240</sup>. Por ello entendemos que una cláusula de estas características es posible introducirla en el contrato porque no contraviene el contenido esencial del derecho de obtención vegetal.

Por los mismos razonamientos, somos de la opinión que es lícita la cláusula que obliga al licenciatario a etiquetar el producto de la cosecha con una determinada marca del licenciante, siempre y cuando la finalidad de dicha obligación sea la de acreditar el origen legal de la fruta, o en su caso de la especie ornamental, que se comercializa, y/o que la misma supera determinados parámetros de calidad exigidos contractualmente<sup>1241</sup>. Igualmente entendemos que con este tipo de obligaciones no se está extendiendo el derecho del obtentor más allá del material de producción o de propagación por cuanto el licenciatario siempre tendrá la posibilidad de comercializar los frutos o el producto de la cosecha a quien tenga por conveniente. Este tipo de pactos son admitidos sin ningún problema en el ámbito del Derecho de patentes, sin que veamos en este sentido que el derecho de obtención vegetal tenga que ser diferente cuando no hay motivo para ello<sup>1242</sup>.

---

comercialización, dicha circunstancia le permitiría al licenciante obtener una retribución adicional, ya que podría obligar al licenciatario a que venda dicho producto a los sujetos que dicho licenciante designe, de los cuales podría exigirles por parte de este último una compensación económica a cambio de la referida designación.

<sup>1239</sup> La medida es igualmente útil respecto a las variedades de tipo ornamental.

<sup>1240</sup> A tales efectos hay que recordar que el art. 7.2 ROV establece que: *“Se entenderá que existe utilización no autorizada por el obtentor cuando el material de la variedad no proceda de material de reproducción debidamente controlado por los servicios oficiales o hubiese sido producido sin la licencia de explotación correspondiente”*

<sup>1241</sup> Sería el supuesto en el se estipulase de que el producto de la cosecha (por ejemplo fruta) que no alcance las características establecidas en el contrato no podrán ir etiquetados con la marca que igualmente se licencia por el obtentor. En este caso la marca sería el signo distintivo que asegura un determinado estándar de un determinado nivel de calidad.

<sup>1242</sup> A este respecto MARTÍN ARESTI (“Cesión y licencia de patente...”, cit., pp. 2.160) señala que el licenciatario puede obligarse a utilizar la marca de fábrica del licenciante o la presentación determinada por este para distinguir el producto bajo licencia durante el periodo de validez del acuerdo.

## **2) La obligación de pagar el canon pactado al licenciante. Cláusulas relacionadas con esta obligación**

### **2.1) La obligación de pagar el canon pactado al licenciante**

Anteriormente hemos visto como el contrato de licencia es un contrato que por norma general se caracteriza por ser oneroso<sup>1243</sup> debido a que el mismo constituye un instrumento por medio del cual se retribuye el trabajo de investigación realizado por el obtentor<sup>1244</sup>. Igualmente examinamos las especialidades de este elemento del contrato por lo que se refiere a la licencia del derecho de obtención vegetal en el caso de que se constituya con carácter oneroso<sup>1245</sup>. Por ello, en los contratos de licencia de una variedad vegetal se suele recoger de forma expresa la obligación del licenciario de pagar el precio pactado por la explotación de dicha variedad. En numerosas ocasiones esta obligación de pago aparece reforzada con una cláusula resolutoria del contrato en caso de incumplimiento de dicha obligación de pago, a la cual puede ir asociada algún tipo de penalización que evalúe anticipadamente los daños y perjuicios que pueda sufrir el licenciante por el citado incumplimiento, o en su caso una cláusula de intereses de naturaleza moratoria.

En este aspecto el contrato de licencia no ofrece ninguna especialidad respecto a cualquier otro tipo de contrato oneroso, y en especial a los de tracto sucesivo como es el contrato de arrendamiento que como sabemos es el tipo contractual que más se le aproxima. No obstante sí cabe añadir, que si bien el incumplimiento de la obligación de pago puede implicar la resolución contractual, dicho hecho puede servir de base para que por parte del licenciante se ejercite las acciones protectoras del derecho de obtención vegetal frente al licenciario, si este último continúa con la explotación de

---

<sup>1243</sup> Dicha característica fue examinada en *supra*, Capítulo II, apartado D, epígrafe 2

<sup>1244</sup> Nos remitimos a lo que a este respecto dijimos sobre las funciones del contrato de licencia en *supra*, Capítulo II, apartado E.

<sup>1245</sup> *Vid. supra*, Capítulo III, apartado B, epígrafe 2.2.

la variedad vegetal que fue licenciada, y cuyo contrato fue resuelto por el incumplimiento por parte del mismo de la obligación de pago<sup>1246</sup>.

## **2.2) Cláusulas relacionadas con esta obligación**

En aquellos casos en los cuales la retribución que haya de satisfacer el licenciatario no consista en una cantidad previamente establecida, sino que la misma se determine en función de un porcentaje del rendimiento agrario o comercial de la variedad, es conveniente establecer una serie de cláusulas que permitan al licenciante controlar la forma en por parte de dicho licenciatario se cuantifica los *royalties* que se han de pagar en función de los parámetros previamente establecidos en el contrato.

A tales efectos se suele establecer las siguientes obligaciones que a continuación vamos a examinar.

### **2.2.1) La obligación del licenciatario de informar al licenciante de aquellos datos en base a los cuales se cuantifica los cánones o *royalties***

Si el precio se va determinar en función de una determinada producción o de una serie de unidades vendidas de la variedad licenciada, por regla general se suele pactar una obligación de información por parte del licenciatario en virtud de la cual el mismo ha de proporcionar al licenciante los datos en base a los cuales se va a cuantificar los *royalties* que han de ser satisfechos por parte de aquél. En este tipo de pacto se establece la forma y requisitos en que se ha de cumplimentar dicha obligación por parte del licenciatario.

---

<sup>1246</sup> Señala MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 214, que desde el punto de vista del Derecho de Patentes, el licenciatario que explota la patente una vez extinguido el contrato, en tanto actúa sin legitimación del titular de aquella, debe ser considerado un infractor de la patente, pudiendo ser demandado como tal por el titular.

Como es obvio el cumplimiento de esta obligación es esencial por cuanto por medio de la ejecución de la misma se va a poder igualmente atender la obligación de pago de la retribución establecida en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal. Por dicho motivo, como el cumplimiento de este tipo de obligaciones queda a cargo inicialmente del licenciataria, dicha circunstancia puede determinar una razonable desconfianza por parte del licenciante que le pueda aconsejar a conceder una licencia limitada en el tiempo y generalmente con el carácter de no exclusiva al objeto de que por parte del mismo se compruebe cual va a ser la conducta del licenciataria en relación a las obligaciones que dimanen del contrato, especialmente las que están directamente relacionadas con el pago de los *royalties*.

### **2.2.2) La obligación del licenciataria de someterse a una inspección o una auditoria por parte del licenciante o de un tercero**

Sin embargo con la obligación de información del licenciataria a que hemos referencia en el apartado anterior, no se garantiza de forma plena que el cálculo de los *royalties* se cuantifique con arreglo a lo establecido en el contrato ya que el cumplimiento de esta obligación depende exclusivamente del mismo. Para ello será preciso que dicho licenciataria pueda verse obligado a soportar una inspección de la documentación que sirve de base para la cuantificación de la retribución que se ha de satisfacer; o bien que dicha documentación sea objeto de una auditoria<sup>1247</sup>. Por regla general, esta cláusula aparece como una facultad que puede ser ejercitada por el licenciante.

Ambos trabajos pueden ser ejecutados, bien por el propio licenciante o bien por un tercero que contractualmente se designe. A este tipo de estipulaciones se le suele anudar el pacto en virtud del cual una desviación en un determinado porcentaje en el resultado de la inspección o de la auditoria respecto a los datos que haya proporcionado el licenciataria va a suponer que los gastos derivados de la ejecución de dichos trabajos de

---

<sup>1247</sup> En ocasiones la facultad de inspeccionar o de auditar se extiende a todo o parte de la documentación contable del licenciataria.

inspección o auditoria sean sufragados por el licenciatarario, ya sean realizados éstos por el propio licenciante o por un tercero independiente.

Para que sea efectiva esta obligación igualmente se le acompaña el pacto por el cual el licenciatarario tiene la carga de conservar la documentación en base a la cual se realizó la cuantificación de los cánones devengados, al objeto de que la misma sea objeto de verificación con arreglo al mecanismo que se prevea contractualmente.

Dependiendo del tipo de contrato de licencia y la variedad vegetal que tiene por objeto el mismo, la facultad de inspección que tiene el licenciante se suele extender a la forma en que por parte del licenciatarario se está procediendo a la multiplicación o cultivo de la variedad. Por tanto ya no se trataría de una verificación de los documentos que se utilizaron para cuantificar los *royalties*, sino que la facultad inspectora se extenderá a la forma en se está explotando la variedad licenciada por parte del licenciatarario. Así sucederá cuando se pueda comprobar la extensión superficial que se dedica a la producción de la variedad licenciada<sup>1248</sup>, y contrastar de esta forma si el licenciatarario está explotando el derecho de obtención vegetal conforme a las condiciones pactadas en el contrato<sup>1249</sup>.

### **C) Pactos que refuerzan el carácter *intuitus persoane* que tiene el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal**

Examinamos anteriormente que el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal tiene como una de sus características primordiales el ser un contrato *intuitus persoane* debido a que la reputación del licenciatarario será un elemento de especial importancia que ha de tenerse en cuenta a la

---

<sup>1248</sup> Pensemos por ejemplo en el que el *royalty* se cuantifica en función del número de hectáreas que se dediquen al cultivo o a la multiplicación. Dicha inspección permitirá que el licenciante pueda examinar si son ciertos los datos proporcionados por el licenciatarario.

<sup>1249</sup> Imaginemos el supuesto en el que el titular de la variedad tan solo autoriza al licenciatarario que dedique un determinado número de hectáreas a la multiplicación o cultivo de la variedad. La inspección por parte del licenciante permitirá comprobar si dicha obligación es correctamente ejecutada por parte del licenciatarario, ya que un exceso en la superficie que haya sido objeto de la licencia puede dar lugar a la resolución contractual o inclusive a las acciones protectoras del derecho licenciado.

hora de suscribir dicho contrato dada la facilidad con la que el material vegetal es susceptible de ser multiplicado o propagado, particularmente las especies autógamias y de reproducción asexual o vegetativa<sup>1250</sup>.

Esta última circunstancia va a determinar que frecuentemente aparezcan una serie de pactos en dicho contrato que refuercen esta característica a fin de evitar que se produzca una sustitución en el licenciario de un derecho de obtención vegetal

**1) La prohibición de subrogar a un tercero en el contrato de licencia en caso de que se proceda a la enajenación o cesión de la posesión de la parcela en donde se está explotando la variedad licenciada.**

Como no puede ser de otra manera la explotación de un derecho de obtención vegetal se materializa en una determinada parcela de terreno. Es una práctica habitual que en los contratos de licencia se identifique el inmueble en donde se va a realizar dicha explotación, exigencia esta que obedece a varios objetivos.

En primer lugar, la identificación del terreno es necesaria cuando en el contrato se pacta la facultad del licenciante de inspeccionar la forma en que por parte del licenciario se está desarrollando la explotación de la variedad licenciada<sup>1251</sup>.

En segundo lugar, se requiere esa concreta determinación del inmueble porque se suele incluir en los contratos de licencia el deber del licenciario de explotar la variedad en el mismo. De esta forma el licenciario no tiene la libertad de cambiar la ubicación del sitio o lugar en donde en virtud de lo acordado en el contrato ha de desarrollar su actividad. Para atender este requisito contractual se suele exigir previamente por el licenciante que el licenciario acredite el título jurídico en virtud del cual está en posesión del

---

<sup>1250</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado D, epígrafe 4.

<sup>1251</sup> A este respecto *vid. supra*, Capítulo IV, apartado B, epígrafe 2.2.2.



referido terreno, esto es si se trata de un propietario, un usufructuario, un arrendatario, etc.

Con la identificación en el contrato del terreno unido a la obligación del licenciataria de explotar la variedad en el mismo queda en gran medida garantizada la estabilidad de la persona que va a desarrollar la explotación de la variedad licenciada<sup>1252</sup>. Sin embargo no todo queda ahí, porque habitualmente se suele también pactar que la venta o cesión de la posesión de la parcela en donde se va a desarrollar la explotación de la variedad licenciada en ningún caso va a suponer la subrogación del nuevo propietario o cesionario en el contrato de licencia a menos que preste su autorización el licenciante. La finalidad de este pacto no es otra que evitar que mediante dicha enajenación o cesión del terreno en cuestión pueda aparecer un nuevo licenciataria en la variedad licenciada. En realidad la cláusula no es necesaria porque para que se produzca dicha subrogación siempre será preciso que sea autorizada por el licenciante. Sin embargo a pesar de que no existe ninguna discusión o duda sobre este razonamiento, se suele incluir en los contratos de licencia este tipo de cláusulas al objeto de que no se produzcan situaciones que por la vía de hecho conlleven a una subrogación tácita en los casos de que se materialice la enajenación o cesión de la posesión del inmueble en donde se va a desarrollar la explotación de la variedad licenciada. A dicha cláusula se le suele añadir como causa de resolución expresa del contrato de licencia la de que la explotación de la variedad se desarrolle por un sujeto distinto del licenciataria, porque dicha situación lleva implícita una subrogación no autorizada; o bien que se realice la enajenación o cesión de la posesión de la parcela donde se ubica la variedad licenciada sin haberse notificado al licenciante dichos negocios jurídicos en un determinado plazo fijado contractualmente.

---

<sup>1252</sup> Decimos en gran medida porque hay casos en los que no se puede evitar el cambio del licenciataria como por ejemplo en los supuestos en que éste sea una persona física y se ocasione su fallecimiento. Los herederos de dicho licenciataria serán sus sucesores *mortis causa* en todos los bienes y derechos de aquél, pudiendo los mismos continuar en la explotación del derecho licenciado, toda vez que el contrato de licencia no se extingue por causa de la muerte de aquél, salvo que exista pacto expreso a tal efecto.

Este cláusula en virtud de la cual se prohíbe la subrogación de un tercero en los supuestos antes enunciados tienen la dificultad de que en determinadas especies leñosas, uno de los elementos que proporciona un gran valor económico al terreno es que en el mismo se desarrolla una actividad agraria con una variedad especialmente demandada por los futuros licenciatarios porque la misma sea una fuente importante de rendimientos empresariales, especialmente si el número de licencias que se vayan a conceder respecto a la misma está limitado. En este caso esta prohibición de subrogar a un tercero puede conducir a situaciones de bloqueo ya que el interés del adquirente o cesionario del terreno estriba en que el mismo cuenta con una licencia de una variedad de gran valor económico. Por ello a fin de evitar estas situaciones conflictivas con esta clase de pactos, lo que también se suele acordar son las condiciones o términos en los cuales se autoriza la subrogación en estos supuestos, lo cual puede llevar aparejada una compensación económica al licenciante en caso de que se produzca dicha subrogación como consecuencia de la enajenación o cesión de la posesión.

## **2) La prohibición de ceder el contrato de licencia por parte del licenciatario**

Con la misma finalidad que la cláusula que prohíbe que un tercero se subrogue en el contrato en los casos enunciados en el apartado anterior, igualmente se suele pactar en los contrato de licencia del derecho de obtención vegetal la prohibición de que el licenciatario pueda ceder el contrato sin contar con la autorización del licenciante. El cumplimiento de este tipo de cláusulas igualmente se refuerza con la existencia de un pacto resolutorio del contrato de licencia en caso de que se produzca dicha cesión sin ser expresamente autorizada por el licenciante. Son trasladables a este tipo de pactos las reflexiones realizadas en el apartado anterior.

### **3) La resolución del contrato de licencia en caso de cambio de determinados porcentajes en la composición societaria del licenciatario persona jurídica**

Dado que en numerosas ocasiones la explotación del derecho de obtención vegetal por medio del contrato de licencia se desarrolla por parte de una persona jurídica, ya se trate de una sociedad de capital o de una cooperativa<sup>1253</sup>, un cambio significativo desde el punto de vista subjetivo en la composición societaria de dichas entidades conlleva un cambio de facto del licenciatario en dicho contrato.

Para evitar dicha circunstancia, es frecuente que en los contratos de licencia se establezca la obligación del licenciatario persona jurídica de comunicar al licenciante cualquier cambio en la estructura de propiedad de la misma, estableciéndose al mismo tiempo como causa de resolución contractual del contrato de licencia cuando el citado cambio supere determinados porcentajes sin que haya sido expresamente autorizado, previa o posteriormente por el citado licenciante. De esta forma se refuerza el carácter *intuitus personae* del contrato de licencia ya que garantiza la estabilidad del licenciatario a pesar de que se trate de una entidad en la cual se puede registrar cambios en los integrantes de la misma, con arreglo al régimen jurídico de cada una de ellas<sup>1254</sup>.

### **4) La prohibición de transferir material vegetal en los contratos de licencia de uso de la variedad vegetal**

Dentro del ámbito de los contratos de licencia de uso de la variedad vegetal se suele igualmente recoger la prohibición del licenciatario de transferir material vegetal a otros terceros, sean o no licenciatarios de dicha variedad licenciada.

---

<sup>1253</sup> En España los tipos societarios más utilizados en el sector agrario son las sociedades de capital y las sociedades cooperativas.

<sup>1254</sup> En la práctica en los contratos de licencia en donde se recoge dicho pacto se suele acompañar como anexo el listado de socios que integra el licenciatario persona jurídica.

La finalidad de dicha prohibición no es otra que la de controlar la explotación que se realice por parte del licenciataria de la obtención vegetal objeto de la licencia, impidiendo que por parte del mismo se realice entregas de material vegetal de dicha variedad que puedan suponer la aparición de terceros infractores; o bien en el caso de que el destinatario de las mismas sea un licenciataria, este último pueda aumentar la superficie autorizada en su contrato de licencia o proceda a la renovación del material de la variedad licenciada sin una expresa autorización del licenciante.

En ocasiones este pacto se refuerza con la prohibición de que el mismo licenciataria pueda multiplicar o reinjertar para uso propio o de terceros el material vegetal de la obtención vegetal licenciada. De esta forma la licencia queda circunscrita al uso de la variedad mediante el cultivo de la misma, debiendo dicho licenciataria adquirir el citado material del propio licenciante, o bien solicitar una autorización expresa del mismo para proceder a la multiplicación de la variedad licenciada a partir del material vegetal del que ya dispone.

## **CAPÍTULO V.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DEL DERECHO DE OBTENCIÓN VEGETAL**

La extinción de la licencia tiene su origen bien por circunstancias propias inherentes al contrato de licencia; o bien, por la propia extinción del derecho de obtención vegetal licenciado, lo que lleva implícito la resolución en este caso último caso del contrato de licencia que tenga por objeto el mismo<sup>1255</sup>.

Respecto a ambos grupos de causas tan solo estudiaremos aquellas que sean más relevantes desde el punto de vista tráfico empresarial en donde se desarrolla la explotación de las diferentes variedades licenciadas, toda vez que en diversos pasajes de este trabajo han sido examinadas la mayoría de esas causas de extinción<sup>1256</sup>; y porque además, algunas de esas causas no se suelen presentar en la práctica debido al riguroso control que la concesión de un derecho de obtención vegetal lleva consigo<sup>1257</sup>, o al estricto régimen que respecto al mantenimiento de la variedad protegida, está previsto tanto en la normativa comunitaria como española con la finalidad de impedir que el derecho de obtención vegetal sea extinguido o anulado por la pérdida sobrevinida de aquellas características de la misma en base a las cuales se concedió la protección<sup>1258</sup>.

### **1) El transcurso del término por el cual se concedió la licencia**

Nos estamos refiriendo en este apartado a aquellos supuestos en los que el contrato de licencia tenga establecido una duración temporal inferior a la

---

<sup>1255</sup> En relación a la patente, MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 317, señala que la caducidad de dicho derecho implica su extinción y desencadena la extinción del vínculo contractual entre licenciante y licenciatario.

<sup>1256</sup> Por ejemplo, entre otros, *vid. supra*, Capítulo I, apartado B, epígrafe 2.5, Capítulo IV, apartado A, epígrafes 4.2, 5 y 6.

<sup>1257</sup> Falta de cumplimiento, al momento de la concesión, de los requisitos relativos a la distinción, novedad, uniformidad y estabilidad a que se refieren los arts. 20. 1 RBC y 27 LOV.

<sup>1258</sup> *Cfr.* los arts. 21.1 RBC y 28.1.c) LOV.

que tiene o le queda al derecho de obtención vegetal licenciado en la misma<sup>1259</sup>.

Al ser el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal un contrato *intuitus personae* o *instrumenti*, como ya examinamos anteriormente<sup>1260</sup>, dicha característica puede determinar que el licenciante a la hora de conceder la autorización para explotar su variedad, lo haga por un plazo inferior al tiempo de vigencia del derecho licenciado, hasta que por parte del mismo se compruebe que el licenciario está ejecutando el contrato de licencia con arreglo a los términos pactados.

Esta opción será especialmente interesante en las licencias exclusivas, en las cuales el licenciante no tendrá la facultad de conceder otras licencias a terceros mientras esté vigente la exclusiva, lo que sin duda supone la asunción de un riesgo significativo por parte del mismo. Esta incertidumbre se reducirá en la medida en el que la licencia exclusiva se limite temporalmente, ya que al momento de extinguirse el contrato por transcurso del término tendrá el licenciante la posibilidad de decidir si continua la exclusiva con el mismo licenciario o un tercero, o si pasa a un sistema de licencias no exclusivas con varios licenciarios respecto al mismo derecho de obtención vegetal.

El transcurso del término pactado en el contrato de licencia supondrá la imposibilidad de que por parte del licenciario se continúe en la explotación del derecho licenciado, ya que de lo contrario se constituirá en un infractor del derecho obtención vegetal que previamente le fue licenciado. Por ello, una vez transcurrido el término establecido en el contrato, si el licenciario continúa ejecutando aquellos actos para los cuales estaba autorizado durante la vigencia del contrato de licencia, podrá ser demandado por el titular del derecho de obtención vegetal por la infracción del mismo<sup>1261</sup>. La

---

<sup>1259</sup> Se recoge esta causa de extinción del derecho de obtención vegetal en el art. 28.1.a) LOV, sin que tenga su equivalente en el Reglamento Base Comunitario.

<sup>1260</sup> *Vid. supra*, Capítulo II, apartado D, epígrafe 4.

<sup>1261</sup> En este sentido en relación al contrato de licencia del derecho de patente, *vid. MARTÍN ARESTI, La licencia contractual de patente, cit., p. 314.*

extinción del contrato de licencia por cumplimiento del plazo pactado acontecerá de forma automática sin necesidad de que se tenga que instar la misma judicial o extrajudicialmente por parte del licenciante.

## **2) La caducidad del derecho de obtención vegetal por el transcurso del plazo previsto en la normativa**

El derecho de obtención vegetal, al igual que otros derechos de propiedad industrial, tiene una duración limitada en el tiempo. El agotamiento de los plazos previstos en la normativa<sup>1262</sup> conlleva la extinción de dicho derecho. Dicha causa de extinción tiene un reconocimiento explícito en la norma española, en concreto en el art. 28.1.a) LOV, sin que exista un precepto equivalente en el régimen comunitario.

Debido a la naturaleza temporal del derecho de obtención vegetal, el contrato de licencia del citado derecho se caracteriza por ser un contrato limitado en el tiempo, lo cual inhabilita que el mismo pueda extender sus efectos más allá de la vida del mismo.

En ausencia de plazo alguno en el contrato de licencia, sería aplicable el art. 75.4 LP, el cual dispone que: *"Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente"*<sup>1263</sup>. La aplicación de dicho precepto, en el supuesto de inexistencia de un término concreto de duración del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, supondrá que dicho contrato surtiré efectos por el tiempo de vigencia que le quede al derecho de obtención vegetal objeto del mismo.

---

<sup>1262</sup> El plazo es de 25 años a contar desde la concesión del derecho de obtención vegetal, extendiéndose a los 30 años en casos de vid y especies arbóreas, *cfr.* los arts. 19. 1 RBC y 18.1 LOV.

<sup>1263</sup> Dicho precepto se recoge en el art. 83.4 NLP.

Sin embargo, cuando el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal no tenga establecido un plazo concreto, el mismo puede extinguirse por el desistimiento de cualquiera de las partes como así ha venido a reconocer nuestra doctrina<sup>1264</sup> para los contratos de licencia de otros derechos de propiedad industrial, así como por parte de nuestros tribunales en diferentes resoluciones judiciales<sup>1265</sup>, al tratarse el mismo de un contrato de tracto sucesivo, de colaboración y basado en la confianza recíproca.

Una vez extinguido el derecho de obtención vegetal por el transcurso del plazo legalmente previsto, se producirá la extinción del contrato de licencia, pudiendo continuar el licenciario en la explotación de la variedad licenciada debido a que la misma pasará al dominio público, sin que pueda el licenciante exigir más *royalties* al pasar la misma al dominio público.

---

<sup>1264</sup> Cfr. MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 314-317. Señala RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia de marca...*, cit., pp. 368 y 369, que partir del reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico de la posibilidad de extinguir la relación obligatoria en algunos tipos contractuales concretos en virtud de la declaración unilateral de uno de los contratantes [contrato de arrendamiento de obra (art. 1.594 CC), contrato de sociedad (arts 1.700 y 1705), contrato de mandato (arts. 1.732, 1733 y 1.736 CC), etc.], tanto la doctrina como la jurisprudencia han extraído como principio general la admisibilidad del desistimiento unilateral como causa de cualquier vinculación obligatoria en la que concurren las tres circunstancias siguientes: que se trate de una relación obligatoria duradera (de tracto sucesivo), que carezca de plazo legal o contractual de duración y que se encuentre fundada en la recíproca confianza de las partes (carácter personal o *intuitus personae*).

<sup>1265</sup> En la STS de 2 de junio de 2009 en el FD segundo, se indica: "Con carácter previo al examen de los motivos debe señalarse que cuando se trata de contratos de duración indefinida, por no haberse pactado un plazo determinado para su determinación, con o sin previsión de prórrogas o renovaciones, la doctrina jurisprudencial admite la resolución o disenso unilateral, por decisión "ad nutum", tanto más si hay en la relación una impronta de confianza -"personae intuitu"-, y así sucede en los contratos de agencia, concesión o distribución mercantil, y otros afines de colaboración comercial, como el del caso. La extinción del vínculo contractual por ejercicio de la facultad resolutoria unilateral se produce en todo caso, incluso aunque sea arbitraria o injustificada, pero sus consecuencias económicas son distintas según las circunstancias concurrentes". Igualmente en este sentido, cfr. el FD cuarto de la STS de 5 de junio de 2009. Ambas sentencias son citadas por la SAAPP BARCELONA de 28 enero de 2015, resolución esta última a la que hace alusión GONZÁLEZ NAVARRO, "Derecho concursal y propiedad industrial: el contrato de licencia", *RDCyP*, num. 19, 2013, pp. 11-12.



### **3) El incumplimiento por parte del licenciante o licenciario de algunas de las obligaciones principales del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, o en virtud del acaecimiento de algunas de las causas previstas como supuestos específicos de resolución contractual.**

No existe en la normativa que regula el derecho de obtención vegetal en los ámbitos comunitario y nacional una disciplina específica que regule las consecuencias jurídicas del incumplimiento contractual del contrato de licencia. A este respecto, nuestra doctrina para el contrato de licencia de marca, en donde tampoco existe ese régimen concreto, ya ha señalado que serán aplicables las normas generales de las obligaciones y responsabilidad contractual<sup>1266</sup>, razonamiento este que sería plenamente trasladable al contrato de licencia de un derecho de obtención vegetal, a excepción de aquellas normas que sean aplicables de la normativa que regula las patentes en virtud de la remisión que a tal efecto realiza el la Disposición Final Segunda LOV.

No cabe duda que el incumplimiento en sentido estricto del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal permite instar la resolución del mismo en virtud de la aplicación del art. 1.124 CC<sup>1267</sup>. Para ello se necesita que se cumplan los requisitos que nuestros tribunales exigen para que sea posible el ejercicio de la facultad resolutoria prevista en dicho precepto; esto es, que se trate de obligaciones recíprocas y sinalagmáticas de tipo principal<sup>1268</sup>, no de carácter meramente accesorio, y la existencia de una

---

<sup>1266</sup> RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, cit., pp. 273 y 274) quien señala que el incumplimiento en sentido amplio comprende los casos de mora, ejecución defectuosa o inejecución definitiva o incumplimiento en sentido propio o estricto.

<sup>1267</sup> Así lo prevé para el contrato de licencia de marca, RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, cit., p. 288).

<sup>1268</sup> En la resolución de un contrato de franquicia señala la STS de 18 julio de 2012 en su parágrafo 74: *“Para facultar la resolución unilateral en las obligaciones recíprocas, a instancia de quien no incumplió o incumplió justificadamente, la jurisprudencia exige que el incumplimiento revista cierta entidad, y así la sentencia 210/2008, de 14 de marzo, exige el incumplimiento grave, de “una obligación principal dentro de la economía del contrato”; y, en la 223/2011, de 12 de abril, con cita de numerosas anteriores, que se trate de un incumplimiento caracterizado como “verdadero y propio”, “grave”, “esencial”, “que tenga importancia y trascendencia para la economía de los interesados o entidad suficiente para impedir la satisfacción económica de las partes o bien genere la frustración del fin del*

voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de lo convenido, o de un hecho obstativo que de modo absoluto, definitivo e irreformable impida el cumplimiento del contrato<sup>1269</sup>.

En el Capítulo IV del presente trabajo examinamos cuales son las obligaciones de cada una de las partes en el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, lo que nos permitiría en principio identificar cual de esas obligaciones tendrían el carácter de principal. Sin embargo este análisis dependerá en gran medida de la voluntad de las partes recogidas en el contrato, ya que podrán asignar dicho carácter a las obligaciones que tengan por conveniente o incluso a todas ellas pactando expresamente la resolución contractual en el supuesto del incumplimiento de cualquier obligación establecida en el contrato de licencia; solución esta recomendable porque de esta forma se evitará tener que realizar dicho análisis en caso de conflicto entre las partes, máxime cuando dicho contrato es de tracto sucesivo y de colaboración basada en la confianza de las partes intervinientes en el mismo<sup>1270</sup>.

---

*contrato", "la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin práctico"*.

<sup>1269</sup> Así lo indica RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, cit., pp. 288 y ss.). Para este autor, la afinidad existente entre el contrato de licencia y el contrato de arrendamiento permitiría la aplicación analógica de las normas de este contrato, lo que facilitaría la resolución contractual en caso del incumplimiento de cualquier obligación sin necesidad de que revista carácter recíproco o principal, a tenor de lo establecido en el art. 1.569 CC (en este precepto se prevé que el arrendador puede desahuciar judicialmente al arrendatario por la infracción de cualesquiera de las condiciones estipuladas en el contrato). Igualmente opina que no sería exigible, entre otros requisitos, la existencia en el deudor demandado de una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento, como exige el TS para el ejercicio de la acción resolutoria en base al art. 1.124 CC.

<sup>1270</sup> Tal como se pone de manifiesto en el FD primero de la STS de 27 octubre de 2004: *"Como puso de relieve la Sentencia de 19 de noviembre de 1984, no cabe desconocer la existencia de poderes que permiten al sujeto en una situación singular prevista en la norma legal o establecida por los contratantes en lícito ejercicio del principio de autonomía negocial, ocasionar por su exclusiva voluntad un determinado efecto jurídico, sea constitutivo, modificativo o cancelatorio de la relación, poniendo término a la misma en este último caso; derechos o facultades que se actúan normalmente no por medio de una acción, sino de una declaración de voluntad recepticia que genera el efecto deseado una vez producida la notificación del destinatario, de suerte que la intervención de los organismos jurisdiccionales sólo es menester cuando el afectado discuta la eficacia de la declaración potestativa, salvo supuestos excepcionales. El ejercicio en el aspecto funcional de tales derechos o facultades de modificación jurídica mediante una declaración de voluntad unilateral y recepticia, sin necesidad de pretensión ante los Tribunales, que en caso de conflicto se limitarán a proclamar un efecto ya producido, cobra todo su relieve en las hipótesis de denuncia de la relación obligatoria como facultad atribuida para extinguirla por la sola voluntad de una o de cualquiera de las partes, según lo estipulado en el contrato básico, pacto frecuente en las relaciones basadas en la recíproca confianza y con prevista larga duración"*.

Igualmente entendemos que sería aplicable al contrato de licencia del derecho de obtención vegetal las consideraciones que realiza RONCERO SÁNCHEZ en relación al contrato de licencia de marca, y que van referidas a la posibilidad de que dicho contrato sea resuelto en aquellos supuestos en el que el licenciatarario se extralimite en el ejercicio del derecho de marca autorizado por el licenciante<sup>1271</sup>. De esta forma dicho licenciante tendría la facultad, no solo para ejercitar contra el licenciatarario las acciones por infracción del derecho de marca, sino para instar la resolución del contrato, la cual puede ser solicitada a los tribunales en caso de oposición del licenciatarario.

Cabe destacar que en el ámbito del Derecho español es factible ejercitar extrajudicialmente la resolución del contrato en caso de incumplimiento del mismo o el acaecimiento de una causa resolutoria expresamente pactada, sin perjuicio de la existencia de un control judicial del ejercicio de dicha potestad resolutoria<sup>1272</sup>. Esta posibilidad permite que el contrato de licencia

---

Sobre los pactos que refuerzan el carácter *intuitus personae* del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, *vid. supra* Capítulo IV, apartado C.

<sup>1271</sup> *Vid.* RONCERO SÁNCHEZ (*El contrato de licencia de marca...*, cit., pp. 293 y 294). Se basa este autor para llegar a dicho razonamiento en la idea de que el licenciatarario asume la obligación de ejercer su derecho sobre la marca conforme al uso pactado, constituyendo un incumplimiento el uso abusivo de la misma. Su fundamento estaría en la aplicación análogica al contrato de licencia del art. 1.555.2 CC, en virtud del cual, el arrendatario está obligado a usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia destinándola al uso pactado; y en defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada según la costumbre de la tierra. El incumplimiento de esta obligación autoriza a instar la resolución del contrato con arreglo a lo establecido en el art. 1.556 CC.

<sup>1272</sup> Así la STS de 18 julio de 2012 en su parágrafo 72 señala: *“Por el contrario, la moderna jurisprudencia afirma que la facultad resolutoria de los contratos “puede ejercitarse en nuestro ordenamiento, no sólo en la vía judicial sino mediante declaración no sujeta a forma y dirigida a la otra parte, a reserva de que sean los Tribunales quienes examinen y sancionen su procedencia cuando es impugnada, bien negando el incumplimiento, bien rechazándola oportunidad de extinguir el contrato” - Sentencia 399/2007, de 27 de marzo- .Y que “ no cabe desconocer la existencia de poderes que permiten al sujeto en una situación singular prevista en la norma legal o establecida por los contratantes en lícito ejercicio del principio de autonomía negocial, ocasionar por su exclusiva voluntad un determinado efecto jurídico, sea constitutivo, modificativo o cancelatorio de la relación, poniendo término a la misma en este último caso; derechos o facultades que se actúan normalmente no por medio de una acción, sino de una declaración de voluntad recepticia que genera el efecto deseado una vez producida la notificación del destinatario, de suerte que la intervención de los organismos jurisdiccionales sólo es menester cuando el afectado discuta la eficacia de la declaración potestativa, salvo supuestos excepcionales”* (sentencias 1048/2004, de 27 de octubre, y 700/2005 de 3 octubre)”. Igualmente la STS de 3 de julio de 2013 indica en su FD cuarto que: *“Sin embargo, la jurisprudencia, en su función complementaria de nuestro ordenamiento - artículo 1, apartado 6 , del Código Civil -, ha venido interpretando el artículo*

del derecho de obtención vegetal sea resuelto mediante una declaración de voluntad emitida por el licenciante dirigida al licenciatarario, sin necesidad de interponer una demanda judicial a tal efecto. En este caso, la resolución judicial tendrá lugar desde que se produzca dicha manifestación, y no desde que tenga lugar el acaecimiento de la causa que motiva la misma<sup>1273</sup>. Dicha declaración por la que se ejercita la resolución del contrato no requerirá ninguna forma específica para que surta efectos<sup>1274</sup>.

Sin embargo en determinadas especies no bastará con que se produzca dicha declaración de forma extrajudicial, sino que será necesario acudir a los órganos judiciales ya que será preciso obtener un pronunciamiento de los mismos <sup>1275</sup> al objeto de evitar de que por parte del licenciatarario se

---

*1124 en el sentido de entender que el mismo también permite un ejercicio de la facultad resolutoria mediante declaración extrajudicial dirigida a la parte incumplidora, siempre a reserva de que ésta, si es que no estuviera conforme, acuda a los Tribunales para negar el incumplimiento resolutorio o rechazar la oportunidad de hacerlo valer como causa de extinción sobrevenida de la relación contractual - sentencias de 10 de mayo de 1979 (RJ 1979, 1764) , 20 de junio (RJ 1980, 2412) , 5 de julio y 6 de octubre de 1980, 5 de noviembre de 1982, 19 de noviembre de 1984, 14 de junio de 1988, 28 de febrero de 1989, 594/1993, de 15 de junio (RJ 1993, 4836) , 380/2005, de 20 de mayo (RJ 2005, 6365) , 478/2011, de 27 de junio , 162/2012 , de 29 de marzo, entre otras muchas".*

<sup>1273</sup> STS de 3 de julio DE 2013 en su FD cuarto dice "*Sin embargo, la jurisprudencia, en su función complementaria de nuestro ordenamiento - artículo 1, apartado 6 , del Código Civil - , ha venido interpretando el artículo 1124 en el sentido de entender que el mismo también permite un ejercicio de la facultad resolutoria mediante declaración extrajudicial dirigida a la parte incumplidora, siempre a reserva de que ésta, si es que no estuviera conforme, acuda a los Tribunales para negar el incumplimiento resolutorio o rechazar la oportunidad de hacerlo valer como causa de extinción sobrevenida de la relación contractual - sentencias de 10 de mayo de 1979 , 20 de junio, 5 de julio y 6 de octubre de 1980, 5 de noviembre de 1982, 19 de noviembre de 1984, 14 de junio de 1988, 28 de febrero de 1989 , 594/1993, de 15 de junio, 380/2005, de 20 de mayo, 478/2011, de 27 de junio , 162/2012 , de 29 de marzo, entre otras muchas -*

*De acuerdo con esa doctrina y tomando en consideración que el artículo 1124 reconoce al contratante perjudicado la facultad de "escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación", hay que entender que ésta última tiene lugar, no cuando se produjo el incumplimiento, sino cuando aquel, tras optar por resolver la relación, lo comunica a la otra parte - con la que había perfeccionado un negocio jurídico bilateral -, mediante una declaración de naturaleza recepticia - sentencia 639/2012, de 7 de noviembre (RJ 2013, 1245) , entre otras - o, en su caso, mediante un acto concluyente con el mismo significado y eficacia - " facta ex quibusvoluntad concludi potest "*.

<sup>1274</sup> En opinión de CLEMENTE MEORO ["La resolución por incumplimiento en la *propuesta para la modernización del derecho de obligaciones y contratos (2009)* de la Sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación Española", Boletín del Ministerio de Justicia, Año LXV, num. 2.131, mayo de 2011, p. 8, disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3915564> (consultada el 19 agosto 2015)] viene a señalar que después de la STS de 17 de julio de 2009 esta declaración se podrá realizarse incluso verbalmente, ya que el problema será solo de prueba.

<sup>1275</sup> Señala ALFARO AGUILA-REAL ["La excepción de resolución por incumplimiento ha de oponerse por vía de reconvención", p. 1, disponible en

continúe con la explotación del derecho de obtención vegetal que fue licenciado. Así nuestros tribunales en diversas resoluciones, a petición de la parte actora en relación a determinada especie frutal, han condenado a la parte demandada no solo a la resolución del contrato de licencia sino incluso al reinjerto, arranque o destrucción de la variedad que es objeto del contrato de licencia sometido a la controversia judicial<sup>1276</sup>. De no solicitarse dicha condena obligaría al titular de la obtención vegetal licenciada a entablar otro procedimiento por infracción del derecho que protege la misma, en caso de que el antiguo licenciatario continuase en la explotación de la variedad a pesar de haberse declarado la resolución judicial o extrajudicial del contrato.

#### **4) La renuncia del titular del derecho de obtención vegetal**

Se recoge esta causa de extinción del derecho obtención vegetal tanto en la reglamentación comunitaria en el art 19.3 RBC, como en el art. 28.b) LOV en el ámbito nacional. Si bien serán excepcionales los supuestos en los que el titular de una PCOV o un TOV proceda a renunciar a dichos derechos, realizaremos respecto a dicha causa de extinción unas reflexiones dada la trascendencia que la misma puede tener para el contrato de licencia.

Por lo que se refiere al precepto comunitario, se reconoce esta causa de extinción de la PCOV, la cual ha de realizarse mediante declaración escrita del titular de la misma dirigida a la OCVV. El único efecto que se prevé en el Reglamento Base Comunitario respecto a dicho motivo de extinción es que la renuncia producirá efecto a partir del día siguiente al de la entrada de la citada declaración del titular en dicho organismo europeo. VAN DER KOOIJ ha puesto de manifiesto que la norma europea no recoge una disposición

---

<http://derechomercantiles.espana.blogspot.com.es/2015/04/la-excepcion-de-resolucion-por.html> {consultada el 19 agosto 2015}): *“Es evidente que, en nuestro Derecho, la resolución de un contrato es extrajudicial. El contratante que ejerce su derecho a resolver un contrato por incumplimiento de la otra parte sólo necesitará el auxilio judicial cuando la contraparte no acepte la resolución o para exigir las consecuencias de la misma (liquidación retroactiva del contrato y/o indemnización de daños por el incumplimiento)”*.

<sup>1276</sup> A este respecto, *cfr.* SSAAPP Murcia de 24 abril de 2012, Valencia 7 de noviembre de 2011 y 27 febrero de 2012.

protectora de los intereses de los terceros, entre los cuales se encuentran los licenciarios, de forma similar a como se hace en otros apartados del Reglamento Base Comunitario, concretamente se refiere a los arts. 23.3, 80.5 y 100.2 RBC. Sugiere este autor que una previsión contractual para esta causa de extinción puede ser introducida en los contratos que tenga por objeto la explotación de una PCOV<sup>1277</sup>, a los efectos de tutelar dichos intereses. No especifica qué tipo de pactos se pueden alcanzar a este respecto, pero entendemos que los mismos serán de tipo indemnizatorio con la finalidad de resarcir los eventuales daños que se produzcan en el licenciario en el caso que de forma injustificada se produzca dicha renuncia por parte del titular de una PCOV.

En España dicha causa de extinción se reconoce en el art. 28.b) LOV, como antes hemos señalado, sin que tampoco se prevea específicamente una norma protectora de los terceros interesados en la explotación de un TOV, en concreto, de los licenciarios. Sin embargo el planteamiento a nivel nacional de la extinción de un derecho de obtención vegetal por causa de la renuncia del titular del mismo difiere al que tendríamos en el ámbito comunitario. La diferencia estriba en que en virtud de lo ordenado en la Disposición Final Segunda de la LOV, sería aplicable supletoriamente lo establecido en el art. 118. 4 LP, en cuya virtud *"No podrá admitirse la renuncia del titular de una patente sobre la que existan derechos reales o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de los derechos inscritos"*<sup>1278</sup>, con lo cual si la licencia está inscrita en el Registro Oficial de Variedades Protegidas de España, resultaría que dicha renuncia no sería admisible sin que conste el consentimiento del licenciario. Esta protección registral permitirá a dicho licenciario a exigir una indemnización al titular del derecho de obtención vegetal para que haga efectiva su renuncia en el supuesto de que opte hacer extinguir dicho derecho de propiedad mediante la renuncia del mismo

---

<sup>1277</sup> Cfr. VAN DER KOOIJ, *European Community Plant Variety Protection*, cit., p. 166.

<sup>1278</sup> En términos similares se recoge dicha disposición en el art. 110.4 NLP. En esta disposición se amplían los supuestos en los que no se pueden hacer efectiva la renuncia a las opciones de compra y embargos protegidos.

antes de la expiración del tiempo de duración del mismo, según los plazos que se establecen en la ley<sup>1279</sup>.

No debe existir inconveniente alguno para que se aplique de forma supletoria el art. 118.4 LP, por cuanto el mandato contenido en la Disposición Final Segunda es claro en cuanto al carácter supletorio de las normas que regulan las invenciones respecto al derecho de obtención vegetal español, sin que exista ninguna excepción contenida en la misma que impida la aplicación de la referida reglamentación por parte de a OEVV, de quien dependerá en definitiva que no se inscriba la renuncia del titular del TOV.

Sin embargo, si la licencia no está inscrita, la renuncia de un TOV no impedirá la extinción de dicho derecho y con ello de la licencia o las licencias que respecto al mismo se hayan otorgado, lo que determinará que la variedad protegida pasará al dominio público, y que el licenciario o los licenciarios puedan reclamar, en su caso, los perjuicios que dicha extinción le ocasionen eventualmente como consecuencia del incumplimiento contractual del licenciante de asegurar el disfrute del derecho licenciado al licenciario o licenciarios afectados por dicha renuncia<sup>1280</sup>.

---

<sup>1279</sup> En este sentido MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., p. 323, quien señala que es de suponer que el licenciario recibirá una compensación por parte del titular, sobre todo cuando de la incorporación de la regla técnica al dominio público se deriven perjuicios para el mismo.

<sup>1280</sup> Así lo pone de manifiesto en relación a la licencia de patente MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 323 y 324.

## **CONCLUSIONES**



**PRIMERA.-** El derecho de obtención vegetal es un derecho de propiedad industrial que tiene por objeto la protección de aquellas variedades vegetales que hayan sido creadas o descubiertas y puestas a punto.

El derecho de obtención vegetal no protege los procedimientos para crear o descubrir y poner a punto esas nuevas variedades vegetales susceptibles de ser protegidas

Dicho derecho de propiedad industrial es regulado en el Convenio de la UPOV aprobado por Acta de 19 de marzo de 1991, en el cual se establecen los principios y criterios con arreglo a los cuales se establece un sistema de protección específico y armonizado para esas nuevas obtenciones vegetales por aquellos Estados y organizaciones supranacionales que se adhieran al citado Convenio.

**SEGUNDA.-** El derecho de obtención vegetal regulado con arreglo al sistema UPOV protege la obtenciones vegetales que sean nuevas, distintas, estables homogéneas, a las cuales se le asigna una denominación para su identificación. Dicho derecho de propiedad industrial se concederá a las obtenciones vegetales que cumplan dichos requisitos cualesquiera que sea la naturaleza del procedimiento en virtud de la cual se hayan creado o descubierto y puesto a punto las mismas.

El alcance de dicho derecho se concreta en el material de reproducción o multiplicación respecto al cual el titular del mismo tiene el derecho de excluir a quienes sin su autorización ejecuten sobre dicho material los actos que se enumeran en los arts. 14.1 del Convenio de la UPOV de 1991, 13.2 RBC y 12.2 LOV. Sin embargo, el derecho de obtención vegetal excepcionalmente se extiende al producto de la cosecha (frutos y grano destinada al consumo) y sucesivamente a los productos fabricados directamente a partir de dicho producto de la cosecha, cuando el titular del mismo no haya podido ejercer razonablemente su derecho con anterioridad.

El derecho de obtención vegetal se agota con la venta o comercialización de la variedad protegida con la autorización del obtentor, a menos que se proceda a una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión (*cf.* los arts. 16 del Convenio de la UPOV de 1991, 16 RBC y 16 LOV).

El derecho de obtención vegetal tiene dos instituciones que son específicas de dicho derecho de propiedad industrial.

Por una parte, el privilegio del obtentor, en virtud del cual el derecho de obtención vegetal no se extiende a los actos realizados a los fines de la creación de una nueva variedad a partir de una anterior protegida. Igualmente en virtud del citado privilegio, dicho derecho de propiedad industrial tampoco se extiende a los actos de explotación de aquella nueva obtención vegetal, excepto en el caso de que se trate de una variedad esencialmente derivada de la anterior protegida. Esta facultad del obtentor tiene carácter obligatorio para todos los miembros adheridos al Convenio de la UPOV, por lo cual tiene que ser recogido en sus respectivas legislaciones.

Por otra parte, el privilegio del agricultor, por el cual, los agricultores podrán utilizar en su propia explotación el producto obtenido de una variedad protegida en un nuevo ciclo de cultivo. Dicho derecho tiene carácter facultativo para los integrantes del sistema UPOV, y deberá estar sujeto a límites razonables, y a reserva de los intereses legítimos del obtentor.

**TERCERA.-** El art. 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste.

El sistema de protección de las obtenciones vegetales establecido por el Convenio de la UPOV satisface los requisitos del Artículo 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC al proporcionar un sistema *sui generis* eficaz para

la protección de las obtenciones vegetales a escala nacional y, por medio de la armonización internacional, a escala internacional, según la intervención realizada por dicha organización internacional el 19 de septiembre de 2002 ante el Consejo de los ADPIC.

El sistema de protección de las obtenciones vegetales con arreglo al sistema UPOV está ampliamente extendido al estar actualmente adheridos al mismo 72 miembros entre Estados y organizaciones internacionales. Unos de los factores que han contribuido a dicha expansión es precisamente el cumplimiento de la exigencia del art. 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC con la finalidad de formar parte de la OMC.

La Unión Europea forma parte de la UPOV. En el seno de la UE se regula el derecho de obtención vegetal comunitario con efectos uniformes en todo el territorio de dicha organización supranacional mediante el Reglamento num. 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994 relativo a la "Protección Comunitario de las Obtenciones Vegetal". Dicha regulación coexiste con las distintas regulaciones que del derecho de obtención vegetal realizan cada unos de los Estados de la UE. Sin embargo la Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales tiene preferencia sobre el derecho de obtención vegetal nacional si recae sobre una misma variedad, siendo incompatible que surta efectos al mismo tiempo ambas protecciones con arreglo a los criterios establecidos en el art. 92 RBC.

España es miembro de pleno derecho de la UPOV, y el derecho de obtención vegetal se reglamenta en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales, cuya normativa está armonizada con el Reglamento Base Comunitario (*cf.* La Exposición de Motivos de la LOV)

**CUARTA.-** El derecho de obtención vegetal está en conexión con la patente en diversos aspectos en lo que concierne a las plantas.

**A)** En primer lugar, las plantas pueden ser objeto de protección a través de la patente. Sin embargo en Europa, especialmente en el ámbito comunitario, no son susceptibles de ser protegidas de forma específica las variedades vegetales por medio de dicho derecho de propiedad industrial (*cfr.* los arts. 53.a) CPE; 4. 1.a) y 2 Directiva 98/44 CE; 92.1 RBC; 4.2 LP y 5.2 NLP).

Sin embargo no existe ningún impedimento para que una variedad registrada contenga materia vegetal que esté patentada. De esta forma esa obtención vegetal estará indirectamente protegida a través de la patente como consecuencia de la extensión de los efectos de la misma (*cfr.* los arts. 8.1 y 9 de la Directiva 98/44/CE; 50.2 y 4 LP y 59.2 y 4 NLP).

Igualmente se pueden patentar los procedimientos no esencialmente biológicos y los microbiológicos de obtención de plantas, así como los productos que se obtengan a partir de los mismos, siempre y cuando estos últimos no constituyan variedades vegetales (*cfr.* los arts. 8.2 Directiva 98/44/CE; 5.3 LP y 5.3 NLP). En este caso, la protección se extenderá a la materia biológica directamente obtenida por ese procedimiento y a cualquier otra materia biológica que proceda de la misma obtenida por reproducción en forma idéntica o diferenciada y que posea estas mismas propiedades (*cfr.* los arts. 64.2 CPE, 8.2 de la Directiva 98/44/CE; 50.3 LP y 59.3 NLP). Como consecuencia de la extensión de la protección de la patente no solo al procedimiento patentado sino también a los productos derivados del mismo, sería posible que una variedad obtenida por medio del mismo estuviera protegida por dicha patente aunque la variedad *per se* no fuera patentable, y sin que por ello exista impedimento alguno para que la obtención vegetal fuera protegible mediante el derecho de obtención vegetal si se cumplen los requisitos necesarios para ello.

En segundo lugar, como consecuencia del solapamiento que se puede producir entre el derecho de obtención vegetal y la patente sobre una

misma materia vegetal, se pueden plantear una serie de problemas de carácter práctico respecto a los cuales la Directiva 98/44/CE intenta darles en parte una solución al objeto de salvaguardar primordialmente los privilegios del obtentor y del agricultor mediante un sistema de concesión de licencias no exclusivas, las cuales vienen específicamente reguladas en el RBC, LOV, LP y NLP.

**B)** El derecho de obtención vegetal y la patente son dos derechos de propiedad industrial totalmente diferenciados, en los cuales igualmente son distintos los requisitos necesarios que la normativa exige para la concesión de dichos derechos. Sin embargo ambos derechos de propiedad industrial presentan una gran afinidad entre sí en diversos aspectos, hasta al punto que de no existir en el ámbito europeo la prohibición de patentar las variedades vegetales de forma específica, las mismas serían protegibles mediante la patente tal como acontece en los EEUU.

Dicha proximidad ha sido reconocida por el legislador español cuando en la Disposición Final Segunda LOV establece el mandato de que *“en defecto de norma expresamente aplicable a los derechos del obtentor regulados en dicha ley, se aplicará supletoriamente las normas que regulan la protección legal de las invenciones”*, lo cual supone una clara remisión al régimen jurídico de las patentes.

**QUINTA.-** Los sistemas de protección de las plantas instaurados por el Convenio de la UPOV y la patente, están relacionados con otros instrumentos normativos internacionales que regulan la materia vegetal desde otro ámbito de protección. Estas reglamentaciones internacionales son las que se refieren al “Convenio de la Diversidad Biológica” y “El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura”.

Sin embargo ninguno de dichos textos normativos introduce nuevos requisitos que condicionen la concesión del derecho de obtención vegetal,

configurado con arreglo a los criterios de la UPOV, ni de la patente con arreglo a los requisitos tradicionales de patentabilidad.

**SEXTA.-** Ante la ausencia de una definición normativa del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, y teniendo en cuenta los conceptos que la doctrina ha proporcionado en relación a los contratos de licencia de otros derechos de propiedad industrial, proponemos la siguiente: "aquel contrato en virtud del cual el titular del derecho de una obtención vegetal a otro a utilizar o explotar dicho bien inmaterial con la finalidad de conseguir un rendimiento económico a cambio, por regla general, de una remuneración, en los términos en que ambas partes establezcan".

Por tanto las variedades vegetales individualmente consideradas son específicamente protegidas por el derecho de obtención vegetal, siendo el contrato de licencia de dicho derecho de propiedad industrial el tipo contractual que permite la explotación de las mismas por una persona diferente al obtentor.

**SÉPTIMA.-** El reglamento comunitario y la legislación española que tienen por objeto la regulación del derecho de obtención vegetal se caracterizan por dedicarle una escueta normativa al contrato de licencia del derecho de obtención vegetal. Esta escasa regulación obedece a que el legislador quiere que sean las partes intervinientes en el mismo las que libremente den al referido contrato el contenido que estimen oportuno. Por tanto, será la autonomía de la voluntad de las partes las que hayan jugar un papel predominante en el contenido del contrato, y como consecuencia de ello será aplicable la normativa que regula con carácter general las obligaciones y contratos.

Sin perjuicio de lo anteriormente manifestado hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones por lo que se refiere al régimen jurídico del contrato de licencia del derecho de obtención vegetal:

1) La licencia del derecho de obtención vegetal presenta características similares o idénticas a los contratos de licencia de otros derechos de propiedad industrial. Esta similitud permitirá acudir, en caso de ausencia de norma aplicable en un determinado supuesto de hecho, a como se regula dicho asunto en los contratos de licencia de los otros derechos de propiedad industrial en el caso de que exista una previsión normativa al respecto. No obstante cabe matizar al respecto, que este recurso será limitado ya que por regla general las normas que tienen por objeto regular los contratos de licencia de los diferentes derechos de propiedad son igualmente escasas.

2) La doctrina de forma mayoritaria ha resaltado que el contrato de licencia de los diferentes derechos de propiedad industrial se caracteriza por ser un contrato con singularidad propia y naturaleza diferente a los demás contratos típicos. Sin embargo, dicha doctrina igualmente ha puesto de manifiesto que el contrato de licencia presenta una especial afinidad con el contrato de arrendamiento, debido a que por parte del licenciante y del arrendador existe una obligación de mantener, respectivamente, al licenciatario y al arrendatario en una posición que le permita el ejercicio pacífico de sus respectivos derechos.

Dicho razonamiento es plenamente trasladable al contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, siendo la consecuencia jurídica que se deriva de ello que en determinados supuestos será aplicable la normativa del contrato de arrendamiento al citado contrato de licencia.

3) Que el carácter autónomo que en principio tiene la regulación que del derecho obtención comunitario se contiene en el Reglamento Base Comunitario con arreglo a lo previsto en el art. 2 RBC, ha de relativizarse por las dos siguientes razones, las cuales tiene influencia directa sobre el contrato de licencia de dicho derecho de propiedad industrial:

La primera de ellas consiste en que al no existir una jurisdicción propiamente comunitaria, la eficacia del derecho de obtención comunitario vulnerado dependerá de los tribunales nacionales que resulten competentes

con arreglo a lo establecido en el art. 101 RBC, los cuales estarán sujetos a las leyes procesales nacionales para el mismo tipo de acción prevista para el derecho de obtención vegetal nacional (*cf.* el art. 103 RBC). Está prevista la aplicación subsidiaria de la legislación nacional, con arreglo a los criterios establecidos en el art. 97 RBC, por lo que se refiere a la regulación de la restitución en caso de infracción de una PCOV. Dicha remisión a la normativa comunitaria será relevante en aquellos supuestos en los que el licenciante pueda demandar por infracción del derecho de obtención vegetal a licenciatario.

La segunda de las razones se basa en que, al no contener la reglamentación comunitaria una regulación completa del derecho industrial que en ella se regula, el art. 22.1.a) RBC prevé que la protección comunitaria de las obtenciones vegetales como objeto de propiedad será considerada en su totalidad y en todo el territorio de la Comunidad como un derecho de propiedad equivalente del Estado miembro en donde el titular de la protección comunitaria tenga su domicilio o su sede o un establecimiento. Dicha disposición nos permitirá aplicar el Derecho nacional al contrato de licencia de una PCOV en caso de ausencia de una disposición comunitaria, en el caso de que se cumpla los requisitos del art. 22.1 RBC. En este caso para que sea aplicable la norma española, el titular de una PCOV o su representante deberán tener en España, al tiempo de la inscripción de dicho derecho de propiedad industrial, su domicilio, sede o establecimiento.

**OCTAVA-** La licencia del derecho de obtención vegetal se caracteriza por ser un contrato consensual, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, *Intuitus Personae* o Instrumenti y de colaboración.

De las características anteriormente enumeradas tiene especial relevancia las relativas al *Intuitus Personae* o Instrumenti. Ello se debe a que las variedades vegetales, en especial las autógamas y las de propagación asexual, son fácilmente autorreproducibles. Esta circunstancia va a determinar que, por una parte, sea fundamental la elección del licenciatario por cuanto la reputación del mismo será un factor de especial importancia a



la hora de conceder una autorización para explotar una obtención vegetal. Por otra parte, esa facilidad en la propagación sexual o asexual de las variedades vegetales puede conllevar la imposición al licenciatario de una serie de obligaciones que hayan de cumplirse por parte de éste con la finalidad de que el obtentor preserve sus derechos mediante la suscripción del contrato de licencia. Estas obligaciones pueden consistir en el deber del licenciatario de someterse a una auditoria sobre determinados documentos relacionados con la explotación del derecho obtención vegetal licenciado, la de autorizar la inspección de los terrenos o parcelas en donde se está desarrollando dicha explotación. Igualmente con la misma finalidad de reforzar el carácter personal en que se basa el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, se suele recoger en los mismos una serie de cláusulas que contienen una serie de prohibiciones que bloquean el cambio del licenciatario, como puede ser, entre otras, la prohibición de ceder o subrogar a un tercero en el contrato de licencia

**NOVENA.-** Al ser el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal, por regla general de un contrato oneroso, la función primordial que desempeña el mismo es de carácter económico ya que por medio del mismo se posibilita que el derecho de obtención vegetal sea rentabilizado por aquellos licenciatarios que tienen la capacidad empresarial para ello. La autorización por parte del titular de un derecho de obtención vegetal para que se proceda a la explotación del mismo, le permitirá obtener como contraprestación una retribución en compensación a su trabajo investigador. De esta forma el obtentor estará especialmente incentivado para conseguir nuevas variedades vegetales que son constantemente demandadas, especialmente por el sector agrario.

Sin perjuicio de esta importantísima función de naturaleza económica, el contrato de licencia del derecho de obtención vegetal es el mecanismo jurídico que facilita el acceso a la tecnología que hay detrás de la creación de las nuevas variedades o en su caso el descubrimiento y puesta a punto de las mismas. El perfil tecnológico de dicho contrato de licencia quedará reforzado mediante la asunción por parte del licenciante de aquellas

obligaciones que tenga por objeto la de responder de determinadas cualidades de la obtención vegetal que se licencia, así como la de transmitir aquellos conocimientos técnicos que sean precisos para una adecuada explotación de la misma.

Por otra parte, el contrato de licencia constituirá facilita la protección del derecho de obtención vegetal mediante el establecimiento de aquellas obligaciones a cargo del licenciatarario que refuercen el carácter personal (*Intuitus Personae*) de dicho contrato, como hemos señalado en la conclusión anterior.

Igualmente el contrato de licencia permitirá al licenciante controlar la explotación de la variedad licenciada desde el punto de vista técnico al tener por objeto la misma un producto esencialmente tecnológico como es la creación o descubrimiento y puesta a punto de una variedad nueva. Dicho control se ejercerá imponiendo al licenciatarario la obligación de seguir las instrucciones que a tal efecto dicte el licenciante, o en su caso, el cumplimiento del protocolo que contenga la directrices para dicha explotación.

**DÉCIMA.-** Si conforme a lo previsto en los arts. 16 RBC y LOV la venta o cualquier otra forma de comercialización de una variedad vegetal va a determinar el agotamiento del derecho de obtención vegetal que protege la misma, siempre que dichos actos no impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión, el contrato de licencia del citado derecho de propiedad industrial, igualmente determinará dicho agotamiento cuando a través del mismo el titular de dicho derecho perciba su retribución, y por parte del licenciatarario se respeten los límites que se establezcan en el citado contrato de licencia.

En el contrato de licencia se pueden establecer una serie de límites por lo que se refiere al uso o ejercicio del derecho de obtención vegetal licenciado, los cuales si son vulnerados pueden determinar la infracción del citado derecho. En este caso, el titular del derecho vulnerado dispondrá de

acciones por dicha causa contra el licenciatarlo infractor con arreglo a lo previsto en el art. 27.1 RBC, como así lo ha puesto de manifiesto la STJUE de 20 de octubre de 2011 en el asunto C-140/10 *Greenstar-Kanzi c. Hustin y Goossens* en relación a un contrato de licencia sobre una obtención vegetal protegida mediante un título comunitario; así como contra los terceros que hayan adquirido material vegetal de dicho licenciatarlo.

Sin embargo, en la misma resolución el tribunal comunitario matiza el anterior razonamiento, en el sentido de que no cualquier tipo de vulneración de los límites pactados en el contrato va a determinar la existencia de una infracción de la PCOV, resurgiendo de esta forma de nuevo las facultades del obtentor para proteger su derecho de exclusiva frente al licenciatarlo. Dicho tribunal señala que solo existe infracción del derecho protegido cuando que se incumplan las condiciones o restricciones que se refieran directamente a los elementos esenciales de la protección comunitaria, ya que la vulneración de disposiciones contractuales de cualquier otro tipo en el contrato de licencia no impide el agotamiento del derecho del titular. Si bien el tribunal europeo no especifica qué ha de entenderse por elementos esenciales de la protección comunitaria, a este respecto la doctrina comunitaria ha puesto de manifiesto que dichos elementos vienen definidos por el alcance del citado derecho de propiedad industrial con arreglo a lo que se dispone en el art. 13 RBC, en donde se establecen los actos que precisan la autorización del titular de la protección.

**DÉCIMO PRIMERA.-** Los actos que son susceptibles de ser autorizados por parte del obtentor son los que se enumeran en los arts. 14.1 del Convenio de la UPOV de 1991, 13.2 RBC y 12.2 LOV, y que siguiendo la terminología de la UPOV son los que siguen a continuación: La producción o la reproducción (multiplicación), la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación y la importación, la posesión para cualesquiera de los fines mencionados.

Dichos actos han de tener por objeto el material de reproducción o de multiplicación y pueden licenciarse en todo o en parte, así como separadamente con diferentes licenciarios.

Igualmente los citados actos constituyen una lista cerrada que integran el contenido esencial del derecho de obtención vegetal como ha reconocido la doctrina comunitaria, como antes hemos señalado.

En base a los arts. 15.a) RBC y LOV no entra dentro del ámbito de protección del derecho de obtención vegetal, no siendo por ello preciso la autorización del obtentor, para todo acto de producción o reproducción de una variedad vegetal con una finalidad estrictamente privada y carente por ello del objetivo de explotarla comercialmente, como acontece en los supuestos en los que un agricultor realizara dichos actos en un ámbito de subsistencia personal o familiar, como así lo ha reconocido nuestros tribunales.

**DÉCIMO SEGUNDA.-** Del catalogo de actos contenidos en los arts. 14.1 del Convenio de la UPOV de 1991, 13.2 RBC y 12.2 LOV tiene especial interés los relativos a "producción o reproducción (multiplicación)" por la indudable trascendencia práctica que puede tener el significado que se le pueda atribuir a dichos términos.

No existe duda alguna en la doctrina que dentro de la expresión "producción o reproducción (multiplicación)" están comprendidas todas aquellas actuaciones que tengan por objeto la propagación de la variedad vegetal a través de la multiplicación o la reproducción asexual con la finalidad de crear nuevos ejemplares destinados al cultivo de la misma. En base a ello se ha sostenido por parte de algunos autores que la única licencia que el obtentor puede conceder es aquella que tenga por objeto el material de reproducción o multiplicación con la finalidad de propagar o multiplicar el mismo, ya que el derecho de obtención vegetal no tiene por objeto las operaciones de obtención de fruto ni de su respectiva comercialización de los mismos.

El fundamento de este posicionamiento está en que el derecho del obtentor quedaría centrado en el material de reproducción y no en el producto cosechado, el cual quedaría fuera del alcance de su alcance, debido a que la norma no contempla la posibilidad de extender el derecho de obtención vegetal al fruto de la planta si respecto de la misma el obtentor ya percibió el pago del primer *royalty* en el momento de la multiplicación o reproducción. Avala esta interpretación el art. 16 ROV en el que el legislador español dispone que la licencia de la explotación de variedades protegidas se refiera únicamente al material de reproducción y serán concedidas por el obtentor al productor de dicho material. Quiere ello decir que, el tipo de licencia que se concibe por parte del legislador español es aquella en virtud de la cual el obtentor autoriza a un tercero a explotar la variedad licenciada mediante la propagación y posterior comercialización del material de reproducción con la finalidad de que sea utilizado después por parte de los agricultores con fines de producción. En este caso estaríamos en presencia de una licencia que se concede por parte de un obtentor a un vivero en el que se le autoriza la multiplicación y venta de plantas, árboles o en su caso semillas para que sean adquiridos por parte de los agricultores, los cuales serían utilizados por los mismos en sus respectivas explotaciones para la producción agrícola con la finalidad de destinar sus frutos o cosechas a su consumo mediante una ulterior comercialización.

Mayor duda cabe si dentro de las facultades de producción o reproducción del material de propagación de la variedad vegetal está incluido el cultivo de la misma. A diferencia de lo que acontece en el derecho a la patente, en donde está reconocida al titular del mismo la facultad de excluir a los terceros que no cuenten con su consentimiento la utilización del objeto patentado, en la normativa que regula el derecho de obtención vegetal no se emplea el término "uso" de la variedad vegetal, lo que plantea el debate doctrinal de si esta facultad está integrada dentro del alcance de dicho derecho de propiedad industrial. La problemática que se suscita a este respecto, tiene una indiscutible trascendencia de orden práctico, ya que lo que se discute es si el obtentor puede licenciar el uso de una variedad para

que la misma sea objeto de cultivo a través de la respectiva plantación o siembra.

Sobre esta cuestión cabe destacar que los tribunales españoles en diversas resoluciones no han dudado en apreciar la existencia de infracción por quienes explotan la obtención vegetal mediante su cultivo sin contar con la preceptiva autorización (SAAPP Zaragoza de 2 de julio de 2007 y SAAPP Murcia de 3 de marzo de 2011, entre otras), si bien es en la SAAPP Valencia de 22 de diciembre de 2011 en donde se contempla de forma explícita esta problemática. En dicha resolución judicial se define el término "producción" diferenciándolo al mismo tiempo del vocablo "reproducción" al objeto de entender que la explotación comercial de una variedad para la obtención de frutos está dentro del alcance del derecho del obtentor. Así, en el FD Tercero de esta resolución judicial de la AP Valencia se sostiene que el término *"producción" se puede entender en sentido diverso y no propiamente sinónimo al de "reproducción (multiplicación)", dado que por producción se entiende (en la 22ª Edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española) la "suma de los productos del suelo o de la industria"*.

Desde esta premisa resultaría que el concepto de producción sería equivalente al uso de la variedad, o del derecho que protege a la misma, con la finalidad de generar el producto de la cosecha cuyo destino sería el consumo, y no el material de propagación. Con ello defendemos que es posible la concesión directa de una licencia del obtentor al productor (agricultor) para que por parte del mismo se proceda a la explotación directa de la variedad mediante la comercialización del producto de la cosecha.

De esta forma estamos sosteniendo que el derecho de obtención vegetal abarca el uso de la variedad con la finalidad de producir frutos, sin que en ningún caso el derecho de exclusiva de dicho derecho de propiedad industrial alcance al citado producto de la cosecha, el cual pertenecería al productor (agricultor) y sobre el cual tendría la libre disposición del mismo.

No sería obstáculo para dicho posicionamiento el argumento del agotamiento del derecho de obtención vegetal en base al art. 16 RBC respecto a aquellos agricultores que hayan pagado la compra del material de reproducción, ya que dicha teoría parte del supuesto en el que el productor o agricultor procede a la adquisición del material vegetal de un vivero autorizado por el obtentor para que proceda a su multiplicación y venta. En este caso no cabe duda de que el titular del derecho de obtención vegetal consigue su remuneración del vivero que es quien retribuirá al mismo por la concesión de la referida licencia, lo que le permitirá multiplicar el material y proceder a la venta de las plantas.

La realidad es bastante más compleja de la que se concibe por parte del legislador, ya que existen situaciones diferentes a la señalada en el párrafo anterior, en las cuales el obtentor percibe su retribución directamente del productor (agricultor) mediante el otorgamiento de la correspondiente licencia agotándose de esta forma el derecho de obtención vegetal:

Por una parte, estarían aquellos supuestos en que los agricultores que han conseguido las plantas de forma ilícita dada la facilidad con la que estas son susceptibles de ser reproducidas en numerosas especies de ellas. En estos casos, para que agricultor no infrinja el derecho de obtención vegetal deberá de obtener una autorización del titular de la misma para continuar con la explotación de las plantas adquiridas ilegalmente, la cual normalmente se concederá a cambio de la oportuna contraprestación.

Por otra parte, existirán otros supuestos en los que el vivero tan solo estará autorizado para la multiplicación del material vegetal, el cual será entregado al obtentor en el marco de una prestación de servicios que dicho vivero realice para el citado obtentor. En este caso será el obtentor el que posteriormente suministre el referido material vegetal al agricultor obteniendo la oportuna compensación económica en el marco de un contrato de licencia. Será pues en el seno de la relación contractual entre el titular de la variedad y el agricultor en donde se produzca el agotamiento, porque aquél percibirá de éste último la justa retribución por el esfuerzo investigador llevado a cabo. El vivero multiplicador nunca pagará

compensación económica alguna, sino todo lo contrario deberá remunerado por la realización del servicio de multiplicación a tal efecto prestado.

En este segundo grupo de casos, el modelo de negocio que subyace tras este tipo de licencia es diferente al previsto por la norma española, ya que el obtentor va a recibir su contraprestación directamente del productor (agricultor) mediante la concesión al mismo de la oportuna licencia para que proceda al uso de la variedad licenciada. Con el establecimiento de una relación contractual entre el obtentor y el productor, el primero podrá ejercer un control directo del uso que se realice de la variedad por parte del segundo que tendrá su fundamento en el contrato de licencia, protegiéndose el derecho de obtención vegetal de forma más eficaz, lo cual será una indiscutible ventaja dada la facilidad con la cual se autorreproduce un gran número de variedades vegetales, en especial aquellas de gran valor económico como son las especies frutales.

**DÉCIMO TERCERA.-** El derecho de obtención vegetal configurado con arreglo a las directrices del Convenio de la UPOV de 1991 recoge la figura jurídica de las "variedades esencialmente derivadas". Dicha institución limita el privilegio del obtentor en aquellos casos en que se consigue una nueva obtención vegetal, la esencialmente derivada (VED), mediante la introducción de unas pequeñas modificaciones de escasa relevancia en los caracteres de la variedad inicial protegida de la cual proviene, permitiéndole de esta forma cumplir con el requisito de la distinción. La finalidad es la de prevenir el uso abusivo del citado privilegio penalizando el plagio de una variedad inicial protegida mediante la creación de otra variedad (la VED) que conserva los caracteres esenciales de aquella.

Con arreglo a lo previsto en los arts. 14.5.b) del Convenio de la UPOV de 1991, 13.6 RBC y 13.4 LOV, tres son los requisitos para que estemos ante una VED:

a) Una variedad inicial protegida sobre la cual se haya concedido un título de protección.



b) La VED ha de ser distinta de la variedad inicial de la que proviene.

c) La conformidad de la VED a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de esta última, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación.

Este último presupuesto es el más polémico de esta figura ya que su interpretación no es pacífica. Existe dos posiciones contrapuestas en la interpretación de este requisito. Una primera línea estaría representada por aquellos que consideran que hay que estar al genotipo para comprobar si una variedad es esencialmente derivada de la otra, es decir, se tendría que valorar la coincidencia genética entre la variedad inicial y la presuntamente derivada de aquella. La segunda de las interpretaciones opina que serán los caracteres fenotípicos de la obtención vegetal los que fundamentalmente hayan de tenerse en cuenta para saber si estamos en presencia de una VED, no siendo suficiente la comparación genética, ya que una modificación en el genoma de una especie vegetal sin que la misma conlleve un cambio morfológico en la misma impedirá apreciar si estamos en presencia de una variedad distinta

La categoría de las variedades esencialmente derivadas encuentra su equivalente en el régimen de las patentes dependientes. A tal efecto el hecho de que una variedad tenga la consideración de VED no será obstáculo para su protección mediante su inscripción en el registro de la OCVV o de la OEVV, si la misma reúne los requisitos necesarios para ello. Lo único que exige la normativa para que sea posible su explotación comercial es el consentimiento del titular de la variedad inicial protegida (*cf.* lo previsto en el art. 13.5.a) RBC en relación a los apartados 1 a 4 de dicho precepto y el art. 13. 3.a) LOV en relación a los apartados 1 y 2 de los arts. 12 y 13 LOV). Por ello el titular de una VED necesitará la autorización del titular de la variedad inicial para ejecutar los actos incluidos dentro de su ámbito de protección.

En el caso de que el titular de la VED quiera proceder a la explotación comercial de dicha variedad mediante la concesión de licencias, habrá de estar autorizado para ello previamente por el titular de la variedad inicial, ya que de lo contrario el licenciataria de la VED devendrá en un infractor de la variedad inicial. A tal efecto, el potencial licenciataria de la VED deberá tener la autorización no solo del titular de ésta para proceder a la explotación comercial de dicha obtención vegetal, sino que también deberá de recabar el consentimiento del titular de la variedad inicial, lo que conllevará la suscripción de dos contratos de licencia con cada uno de los titulares de aquellas variedades. También cabe la posibilidad de que se suscriba un solo contrato de licencia en donde el titular de la VED acredite estar autorizado previamente por el titular de la variedad inicial para conceder licencias para que se explote aquella variedad; o bien, que en dicho único contrato comparezcan ambos titulares (el de la variedad inicial y el de la VED) para prestar su consentimiento a la explotación de la VED mediante la concesión de una licencia por parte de los mismos en los términos en que así se pacten por ambos con el referido licenciataria.

En el caso de que se declare que una variedad es esencialmente derivada de otra después del otorgamiento de cualquier tipo de licencia por parte del titular de aquélla, el licenciataria de la VED devendrá en un infractor de la variedad inicial, ya que es precisa la autorización del titular de esta variedad para poder continuar explotando la VED. En el caso de que no obtenga dicha autorización, el licenciataria de una VED tendría la opción de resolver el contrato de licencia en virtud de lo previsto en el art. 1.556 CC, al no poder el licenciante mantener al licenciataria en la explotación pacífica del derecho de obtención vegetal licenciado por todo el tiempo del contrato por aplicación analógica del art. 1.554. 3 CC.

**DÉCIMO CUARTA.-** Es posible que una obtención vegetal protegida contenga materia vegetal que esté patentada, lo que conlleva que la misma planta esté directa o indirectamente dentro del alcance de dos derechos de propiedad industrial diferentes, cuales son respectivamente el derecho de

obtención vegetal y la patente, dando lugar a un solapamiento de ambos sistemas de protección.

En el caso que la titularidad de la patente y del derecho de obtención vegetal corresponda a dos sujetos distintos, nos encontramos en una situación jurídica similar a la existente con las variedades esencialmente derivadas, ya que para proceder a la explotación comercial de la obtención vegetal que tenga elementos patentados será preciso contar con el consentimiento del titular de la patente de la materia patentada. En caso de no contar con dicho consentimiento, el licenciario será un infractor de dicha patente.

Por ello el titular del derecho de obtención vegetal que dependa de una patente anterior podrá licenciar el citado derecho de obtención vegetal, pero dicha variedad no podrá ser explotada por el licenciario de la misma sin contar con la autorización del titular de la patente. Son trasladables a este supuesto los planteamientos que se han realizado en el ámbito de las VED con respecto a las diferentes situaciones en que se puede encontrar el licenciario de una variedad vegetal cuya explotación esté en situación de dependencia de una patente.

**DÉCIMO QUINTA.-** La solicitud de un derecho de obtención vegetal puede ser objeto de un contrato de licencia debido a que tanto la normativa comunitaria como la nacional reconocen, antes del nacimiento de dicho derecho, la existencia de una determinada protección que es denominada por la doctrina como "provisional" y que tiene por objeto la solicitud del mismo.

Esta protección es de especial importancia debido a que la concesión de una PCOV o de un TOV usualmente se dilata en el tiempo desde que se presenta la correspondiente solicitud de dichos derechos, ya que es preciso realizar los ensayos técnicos que exige la normativa a fin de comprobar que la variedad cumple con los requisitos necesarios para que se le conceda la protección.

Existen algunas diferencias entre la reglamentación comunitaria y como nacional por lo que se refiere a la protección provisional:

Por una parte, el momento inicial de dicho periodo provisional es distinto en cada una de esas reglamentaciones; así, mientras en el Reglamento Base Comunitario dicho término vendría determinado a partir de la publicación de la solicitud de protección (*cf.* el art. 95 RBC); en la ley española el *dies a quo* sería el de la presentación de dicha solicitud (*cf.* el art. 18.2 LOV), si bien se condiciona su eficacia a que el solicitante deberá poner en conocimiento del tercero la existencia de la misma, según se desprende del art. 18.3 LOV.

Por otra parte, la protección provisional en el ámbito comunitario es más limitada ya que despliega sus efectos, con carácter retroactivo, una vez que se ha concedido la PCOV como así se desprende del tenor literal art. 95 RBC, el cual se refiere al titular de dicha protección. Sin embargo, en la Ley española esta tutela opera durante el periodo provisional si nos atenemos a lo establecido en el art. 18.2 LOV, ya que se hace alusión al solicitante, lo que supone que las consecuencias jurídicas derivadas de la misma surten efectos desde la presentación de la solicitud, esto es que las mismas pueden ser activadas por quien presente una solicitud de un TOV sin tener que esperar al momento de la concesión del citado título de protección. No obstante, dichos efectos jurídicos están condicionados a la concesión definitiva de referido derecho de obtención vegetal, debido a que el art. 18.4 LOV dispone que las compensaciones económicas percibidas por el solicitante han de ser reembolsadas con el interés legal en el supuesto de que el título de obtención vegetal no fuera concedido, salvo pacto expreso en contrario entre las partes.

El debate que mayor controversia se ha suscitado en torno a la protección provisional es el relativo al contenido de la misma. Existen básicamente dos posicionamientos, divergentes entre sí, los cuales gravitan sobre fundamentos diferenciados:

A) Por una parte, están aquellos autores que consideran que la protección provisional tan solo permite al obtentor percibir una “*indemnización razonable*” o una “*compensación económica*”, sin que le sea factible desplegar el *ius prohibendi* en aquellos supuestos en que en dicho periodo provisional se ejecutaran los actos para los cuales tanto la normativa comunitaria como la nacional requieren la oportuna autorización sobre el material de reproducción o multiplicación. Varios son los argumentos que se han ofrecido al respecto para sustentar este razonamiento, pero el principal de ellos descansa en que el título de obtención vegetal nace desde su concesión por la autoridad competente, no existiendo antes de ese momento ningún monopolio a favor del obtentor sobre la variedad objeto de la solicitud de protección.

B) Por otra parte estarían aquellos autores que defienden que en el periodo de protección provisional, el contenido de la misma no solo se limitaría a la percepción de esa indemnización razonable, sino que estaría integrada por todas las facultades que componen el *ius prohibendi* del derecho de obtención vegetal que se recogen en los arts. 13.2 RBC y 12.2 LOV, y respecto a las cuales se exige la correspondiente autorización por parte del titular de dicho derecho. Esta tesis tendría su apoyo normativo a nivel nacional en el art. 44.2 LOV en donde se prevé expresamente que la protección otorgada por el título de protección producirá efectos con carácter retroactivo desde el momento de la presentación de la solicitud.

Compartimos esta segunda postura si bien con las siguientes precisiones:

a) Las acciones que protegen el *ius prohibendi* solo podrán ejercitarse una vez concedido el derecho de obtención vegetal.

b) Las acciones tan solo se podrían ejercitar respecto los actos de explotación del material vegetal ejecutados con posterioridad a la concesión del título y que provenga de individuos que se habían comercializado para su producción durante el periodo provisional. No alcanzaría pues las acciones que tutelan el *ius prohibendi* a los actos de explotación ejecutados

antes de la concesión del título, para los cuales el contenido de la protección quedaría limitado a la percepción de una indemnización razonable.

Este segundo posicionamiento es el que se sigue por nuestros tribunales, el cual tiene su inicio en la SAAPP de Zaragoza de 2 de julio de 2007, al que le han seguido otros pronunciamientos de otras Audiencias Provinciales, y que vendría a defender, como señala la SAAPP Granada de 28 de junio de 2013, que la indemnización razonable por el primer periodo infractor no agota ni impide el posterior ejercicio del derecho de exclusión o "*ius prohibendi*" inherentes a la concesión frente a practicas posteriores infractoras, dado que otra solución sería tanto como vaciar de contenido el derecho concedido por el simple hecho de la tardanza de su reconocimiento respecto a los actos infractores realizados después de la concesión.

En definitiva con este planteamiento lo que lo que se viene a distinguir respecto a los actos infractores dos periodos diferenciados; por una parte, el periodo de protección provisional en el cual la sanción prevista por la norma es la denominada "*indemnización razonable*"; por otra, el periodo de protección definitiva, en el cual las acciones ejercitables son las indemnizatorias así como las de cesación y de prohibición, siendo las consecuencias derivadas de ambos ciclos de protección por la ejecución de los actos infractores totalmente compatibles entre sí, ya que el pago de esa "*indemnización razonable*" no agota el derecho del obtentor.

Por ultimo y por lo que atañe a la expresión "*indemnización razonable*" que se utiliza por la normativa europea en el art. 94 RBC (en el art. 18.2 LOV se utiliza la expresión "*compensación económica*"), nuestros tribunales han venido a manifestar de forma mayoritaria en diversas resoluciones que la misma no puede ser equivalente a la indemnización prevista para los actos de infracción ejecutados en el periodo definitivo, sino que la misma ha de concebirse en menor extensión e intensidad.

**DÉCIMO SEXTA.-** El derecho de obtención vegetal tiene carácter constitutivo, lo cual implica que el obtentor no tiene ningún derecho de exclusión respecto aquellas nuevas variedades que haya creado o descubierto y puesto a punto y que no han sido objeto de una solicitud de protección en el registro competente. Estas variedades pertenecen al dominio, ya que como se ha afirmado en la STS. de 11 de marzo de 2004 el Registro de Variedades Protegidas tiene carácter constitutivo. El TS alcanza dicha conclusión después de aseverar que no existen derechos preexistentes de los particulares sobre las variedades vegetales debido a que: *“tienen una simple expectativa de adquirirlos en virtud del pronunciamiento favorable de la Administración. Al no haber derecho preexistente no se están exactamente transfiriendo facultades sobre el dominio público, sino que en virtud del acto administrativo se otorga en su caso un derecho (que antes no existía) de utilización de ciertos elementos del dominio público, la especie vegetal, en los cuales se introduce una mejora”*

No obstante el carácter publico de este tipo de variedades, las mismas son el fruto del esfuerzo del obtentor y merece una indiscutible protección, aunque no pueda incardinarse dentro del derecho de obtención vegetal por no haberse presentado respecto a las mismas la correspondiente solicitud de una PCOV o un TOV. A este respecto nuestra doctrina no ha dudado en destacar que las obtenciones vegetales pueden ser objeto de un secreto de carácter industrial o empresarial, siempre que se cumplan los requisitos necesarios que la normativa exige para ser merecedor de la tutela jurídica que la misma prevé para este tipo de información.

Como ha puesto de manifiesto nuestra doctrina, en España la LOV nos proporciona las bases jurídicas que nos llevan a la consideración de que antes de la presentación al registro competente de la correspondiente solicitud de protección de la nueva variedad vegetal, la misma tiene el carácter de secreto industrial. En concreto el art. 39.1 ROV establece expresamente que la formula concreta de la variedad tendrá siempre la consideración de secreto de obtención.

En el ámbito comunitario no existe una mención expresa al secreto de obtención vegetal, sí bien se establece un estatuto jurídico de las variedades respecto a las cuales se han concedido la protección comunitaria o es objeto de una solicitud de dicho derecho, que tiene por finalidad tutelar los intereses de los propietarios de dichas variedades de forma análoga a como lo hace la normativa española.

Consideramos que es posible que el contrato de licencia tenga por objeto aquellas variedades respecto a las cuales no han sido objeto de una solicitud de un derecho de obtención vegetal, si bien dicho contrato de licencia deberá contener una estipulación que proteja el secreto de obtención en los términos que lo regula la norma española en el art. 39.1 ROV, esto es pactando el carácter confidencial *inter partes* del mismo contrato de licencia y de toda la información contenida en el mismo.

Este contrato de licencia en realidad será un contrato de licencia de Know-how, al menos en el periodo que antecede a la presentación de la correspondiente solicitud del derecho de obtención vegetal en el registro oportuno, en virtud del cual se autorizaría la explotación comercial de la variedad vegetal secreta. Con este tipo de contrato de licencia, tanto el licenciante como el licenciatarario no gozarían frente a los terceros de la protección del sistema del derecho de obtención vegetal como un genuino derecho de exclusión, sino que tan solo podrían ampararse en las normas que protege los secretos empresariales. Después de la presentación de la solicitud en el registro competente funcionaría como un contrato mixto de licencia de una solicitud de un derecho de obtención vegetal y de Know-how.



AAVV, *Breeding Business, The future of plant breeding in the Light of the developments in patents rights and plant breeder's right*, Centre for Genetic Resources, Wageningen UR disponible en <http://www.seedquest.com/News/pdf/2010/BreedingBusiness.pdf> (consultada el 18 de junio de 2010).

AAVV, *Hacia un Derecho para las redes empresariales*, dir. RUIZ PERIS, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009.

AAVV, *Los derechos de propiedad de las obtenciones vegetales*, dir. NUEZ, LLACER, CUARTERO, Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, Madrid, 1998

AAVV, *Nuevas Perspectivas del Derecho de Redes Empresariales*, dir. RUIZ PERIS, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012

AAVV, *Transgénicos*, Csic, 2010.

AIPH (Association Internationale des Producteurs de l'Horticulture,), *Checklist for breeder and Grover to make a license agreement for the commercial exploitation of plant varieties (april 2004)* disponible en [http://aiph.org/wp-content/uploads/2015/04/8\\_AIPH-Checklist-on-license-agreements.pdf](http://aiph.org/wp-content/uploads/2015/04/8_AIPH-Checklist-on-license-agreements.pdf) (consultada el 15 mayo de 2015).

ALFARO AGUILA-REAL, "La excepción de resolución por incumplimiento ha de oponerse por vía de reconvención", p.1, disponible en <http://derechomercantiles pana.blogspot.com.es/2015/04/la-excepcion-de-resolucion-por.html> (consultada el 19 agosto 2015).

AMAT LLOMBART, "Noción jurídica de la empresa agraria y sus elementos a partir de la Legislación Española de Reforma, Modernización y Desarrollo de la Agricultura y el Medio Rural", *Revista de Derecho Agrario y Alimentario*, num. 54, enero-junio 2009.

- "Especialidades de los contratos privados como instrumentos para la organización, gestión y actividad en el ámbito de la empresa agraria", *Revista de Derecho Agrario y Alimentario*, num. 61, enero-junio 2013.

- "Concepto, contenido y límites del derecho del obtentor de variedades vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y el Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*". coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007.

AOKI, *Seed Wars, controversies and cases on plant genetic resources and plant intellectual property*, Carolina Academia Press, Durham North Carolina, 2008.

APARICIO VAQUERO, *Licencias de uso no personalizadas de programas de ordenador*, COMARES, Granada, 2004.

ARCUDIA HERNÁNDEZ, *La protección jurídica de las obtenciones vegetales*, Tesis Doctoral Inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2008.

AREZZO y DI CATALDO, "Alcance de la patente y uso del producto (2ª parte)", *ADI*, tomo 28, 2007-2008.

ARROYO ARROYO, "Obtenciones vegetales: contenido del derecho y alcance de la protección para los actos anteriores a la concesión de la obtención (protección provisional), *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, num. 13, segundo semestre 2013, laleydigital.es.

BALLARÍN MARCIAL, "Nociones de empresa y de empresario, de agricultor y de explotación. La noción de actividad agraria. El concepto de estructura agraria", AAVV, *Homenaje a D. Juan Francisco Delgado De Miguel*, Thomson-Civitas, 2007.

BANCO MUNDIAL, *Agricultura para el desarrollo, Informe sobre el desarrollo Mundial 2008*, Banco Mundial, Mundi- Prensa, Mayol Ediciones, Bogotá, 2008.

BABER CARCAMO, "La eficacia de los derechos patrimoniales", *ADC*, tomo LXI, 2008.

BARTON, "Acquiring Protection for improved Germplasm and inbred lines", ERBISCH AND MAREDA coord., *Intellectual property rights in agricultural biotechnology*, CABI Publishing, Cambridge, USA, 2004.

BATALLER GRAU y ESPINOSA CALABUIG, "La protección comunitaria de las obtenciones vegetales: requisitos para su concesión", *ADI*, tomo 26, 2005-2006.

BATTERSBY, "Anatomy of the Merchandising License Agreement (Part 1)", *The license Journal*, mayo 2011.

BAYLINA MELÉ y CUERVA DE CAÑAS, "¿(AB) Used Soft? Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de La Unión Europea de 3 de julio de 2012 (Caso Oracle c. Usedsoft)", *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, CEFI, num. 67, septiembre-diciembre 2012).

BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas, Madrid, 2009.

BENTTON S. DUFFETT, *Basic Principles of Plants patents and Utility patents in The United States*, CIOPORA intellectual Property Seminar, 5 marzo de 2010, Sevilla, documento inédito en poder del autor.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, "Contratos sobre propiedad industrial", *Tratado de contratos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Problemática de la protección de las invenciones biotecnológicas desde una perspectiva europea", *Revista de instituciones Europeas*, disponible en [http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/5/RIE\\_017\\_001\\_035.pdf](http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/5/RIE_017_001_035.pdf) (consultada el 2 de noviembre de 2008).

- "El derecho de patentes", *Derecho de la propiedad Industrial*, Consejo general de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 1991.

- "Notas sobre las licencias obligatorias de patentes", *ADI*, tomo 20, 1999.

BERGEL, "La Directiva Europea 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones Biotecnológicas", *Revista de Derecho y Genoma Humano* num 13, 2000

BLAKENEY, "Plant Variety Protection, Internacional Agricultural Research, and Exchange of Germplasm: Legal Aspects of Sui Generis and Patent Regimes", *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (edit. Krattiger, Mahoney, Nelsen). MIHR: Oxford, UK and PIPRA: Davis, USA, disponible en [www.ipHandbook.org](http://www.ipHandbook.org) (consultada el 25 de septiembre de 2009).

BONDÍA GARCÍA, "La reivindicación de los derechos humanos emergentes bioculturales: Los logros del Protocolo de Nagoya", *Alimentación y Derecho Internacional. Normas, Institucionales y procesos*. AAVV, Marcial Pons, Madrid, 2013.

BOTANA AGRA, "La patentabilidad de las invenciones microbiológicas", *ADI*, tomo 6, 1979-1980.

- "Precisiones de la Alta Cámara de Recursos de la OEP sobre la prohibición de patentar variedades vegetales", *ADI*, Madrid, tomo 21, 2000.

- "El TJCE confirma la legalidad de la Directiva sobre la protección jurídica de las invenciones Biotecnológicas", *ADI*, tomo 22, 2001.

- "Entrada en vigor del Acta de Revisión-2000 del Convenio sobre concesiones de patentes europeas (CPE)", *ADI*, tomo 27, 2006-2007.

- "Buenas costumbres y Derecho de patentes", *Estudios sobre Derecho industrial. Homenaje a H. Baylos*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1992.

- "El Reglamento de la Ley 3/200 de protección jurídica de las obtenciones vegetales", *ADI*, tomo 26, 2005-2006.

- "Las licencias exclusivas sobre obtenciones vegetales no son necesariamente inconciliable con el artículo 85 (1) del Tratado CEE", *ADI*, tomo 8, 1982.

BURCHFIEL, *Biotechnology and the Federal Circuit*, 2005 cumulative supplement, The Bureau of National Affairs, Washington, DC, 2005.

BURK, "Legal constrain of Genetic Use Restriction Technologies", *Agriculture Biotechnology and Intellectual Property: seeds of Change*, Ed. Kesan, CAB International, Wallingford (UK), 2007.

BUTLER, *A guide to UK and EU plant variety rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

CABANELLAS DE LA CUEVAS, *Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho privado*, Heliasta, Buenos Aires, 1980

CABAÑAS GARCÍA, *La tutela judicial del tercero*, Dijusa, Madrid, 2005.

CABRERA MEDAGLIA, "Study on the relationship between the ABS international Regimen and other international instruments which govern the use of genetic resources: The World Trade Organization (WTO); The World Intellectual Property Rights Organization (WIPO); and The International Union for the Protection of the New Varieties of Plants (UPOV)", *Replay of January 23, 2009, to the Letter of the Executive Secretary of the Convention Biological Diversity (CBD) of the December 19, 2008, providing a peer review of the Draft Study*, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/upov\\_comments\\_Medaglia\\_study\\_final.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/pdf/upov_comments_Medaglia_study_final.pdf) (consultada el 14 de mayo de 2009).

- "Propiedad intelectual, recursos genéticos y Derecho a la alimentación: Recientes desarrollos de interés", *Alimentación y Derecho Internacional. Normas, Institucionales y procesos*. AAVV, Marcial Pons, Madrid, 2013.

CAMARA ÁGUILA, *La venta voluntaria en pública subasta en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista*, Comares, Granada, 2004.

CARRASCO PERERA, *Derecho de contratos*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2010.

CARRETERO GARCÍA, *Empresa agraria y profesionales de la agricultura en el Derecho Español y Comunitario*, Comares, primera edición, 2003.

CASADO CERVIÑO, "La protección de la materia viva y su patentabilidad en el Derecho español y en el Derecho Europeo, *DN*, num. 38, 1993.

- *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, AAVV, coord. CASADO CERVIÑO y LLOBREGAT HURTADO, Universidad de Alicante, 1996.

CASTILLO SAN MARTÍN, "El alcance de protección de la secuencias genéticas desde la perspectiva del artículo 9 de la Directiva 98/44/CE y del artículo 50.4 de la ley de patentes", *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, num. 55, julio- septiembre 2009.

CAZORLA GONZÁLEZ, "Comentario al proyecto de real decreto sobre coexistencia de cultivos modificados genéticamente con los convencionales y ecológicos" AAVV, *Sociedad de Consumo y Agricultura Biotecnológica*,

HERRERA CAMPOS y CAZORLA GONZÁLEZ (Eds). Editorial Universidad de Almería, Almería, 2006.

- "Obligaciones del agricultor de OGMs y su responsabilidad frente al medio ambiente y fincas colindantes", AAVV, *Agricultura transgénica y medio ambiente perspectiva legal*, HERRERA CAMPOS y CAZORLA GONZÁLEZ, Coords., Reus, Madrid, 2009.

CELADA, "Canal de distribución y valorización vegetal, las modas en los vegetales", FITECH IV, Valencia, 1998, disponible en [www.horticom/fitech4/ponencias/epon2html](http://www.horticom/fitech4/ponencias/epon2html). (consultada el 21 de septiembre de 2008).

.

CERRO PRADA y URQUÍA FERNÁNDEZ, "En torno a la patentabilidad de los híbridos vegetales: el caso Lubrizol", *RGD*, num. 570, 1992.

CIERCO SEIRA, "El principio de precaución: reflexiones sobre su contenido y alcance en los derechos comunitario y español", *Revista de Administración Pública*, num. 163, 2004, disponible en <http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=1&IDN=649&IDA=26850> (consultada el 14 de noviembre de 2010).

CIOPORA, *GREEN PAPER ON PLANT VARIETY PROTECTION, Policy Statemant (November 2002)*, disponible en [http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2004/05/CIOPORA\\_Greenpaper\\_en.pdf](http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2004/05/CIOPORA_Greenpaper_en.pdf) (consultada el 13 de diciembre de 2009).

- *Variedades Esencialmente Derivadas (VED)*, disponible en [http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2008/VARIEDADES\\_ESENCIALMENTE\\_DERIVADAS\\_-\\_Posicion\\_de\\_CIOPORA\\_-\\_Enero\\_2008.pdf](http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2008/VARIEDADES_ESENCIALMENTE_DERIVADAS_-_Posicion_de_CIOPORA_-_Enero_2008.pdf), p. 2 (consultada el 16 de enero 2010).



- *Why infringement of IP- rights should concern everybody*, p.5, disponible en

[http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2007/neu/CIOPORA\\_Strategy\\_paper\\_on\\_the\\_negative\\_effects\\_of\\_infringements\\_of\\_Plant\\_Variety\\_Rights.pdf](http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/2007/neu/CIOPORA_Strategy_paper_on_the_negative_effects_of_infringements_of_Plant_Variety_Rights.pdf) (consultada el 20 de julio de 2012).

- *CIOPORA POSITION PAPERS ON IP, Minimum Distance, The Scope of the Right, Breeder's Exemption, Exhaustion*, disponible en [http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/CIOPORA\\_Papers/CIOPORA\\_Position\\_Papers\\_on\\_IP\\_2014/CIOPORA\\_Positions\\_on\\_IP\\_2014\\_with\\_COVER.pdf](http://www.ciopora.org/fileadmin/assets/pageDownloads/CIOPORA_Papers/CIOPORA_Position_Papers_on_IP_2014/CIOPORA_Positions_on_IP_2014_with_COVER.pdf) (consultada el 27 de junio de 2015).

CLARK, "Exhaustion, geographical licensing restrictions and transfer prohibition: two surprising decisions", *Journal Of Intellectual Property law & Practice*, Oxford University Press, Vol.8, num. 6, 2013.

CLEMENTE MEORO, "La resolución por incumplimiento en la *propuesta para la modernización del derecho de obligaciones y contratos (2009)* de la Sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación Española", Boletín del Ministerio de Justicia, Año LXV, num. 2.131, mayo de 2011, p. 8, disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3915564> (consultada el 19 agosto 2015).

COMISIÓN EUROPEA, *Informe de evaluación de la Comisión sobre el reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología (CE) nº 240/96- Los acuerdos de transferencia de tecnología a la luz del art. 81*, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0786:ES:HTML> (consultada el 20 de enero de 2012).

CORREA, "Considerations on the Standard material Transfer Agreement Under the FAO Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agricultura", *The Journal of World Intellectual Property*, Vol.9, num. 2, 2006.

- *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Comentary on The Trips Agreement*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

CORRIPIO GIL DELGADO y COUTO GÁLVEZ, "Los derechos de propiedad Intelectual en el sector biotecnológico agrario y la protección de los conocimientos tradicionales", *ICADE. Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y empresariales*, num. 75, 2008.

CUBERO SALMERÓN, *Introducción a la mejora genética vegetal*, Ediciones Mundi-Prensa; Madrid, 2ª edición, 2003.

CUBERO SALMERÓN, NADAL MOYANO y MORENO YANGUELA, *Recursos Filogenéticos*, Editorial Agrícola Española, SA, Madrid, 2006.

CURTO POLO, "Las protecciones de las invenciones Biotecnológicas", *Revista General del Derecho*, Valencia, num. 642, 1998.

CHANZÁ JORDÁN, "El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesión de las obtenciones vegetales", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*". coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007.

CHEN, "The Parable of the Seeds: Interpreting the plant variety protection act in furtherance of innovation policy", *Notre Dame Law Review*, Vol. 81, num. 4, 2006, Minnesota Legal Studies Reserach Paper, disponible en

[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=290634](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=290634) (consultada el 4 de diciembre de 2009).

DE LA COLINA, "Tomates y Brécol: los productos obtenidos por procesos esencialmente biológicos sí son patentables", *Blog Ezalburu, Propiedad Industrial e Intelectual*, disponible en <http://elzaburu.blogspot.com.es/2015/04/tomates-y-brecol-los-productos.html> (consultada el 3 de septiembre de 2015).

DE LAS HERAS. *El agotamiento del derecho de marca*, Editorial Montecorvo, SA, Madrid, 1994.

- *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, AAVV, coord. CASADO CERVIÑO y LLOBREGAT HURTADO, Universidad de Alicante, 1996.

DIAMOND, *Armas, Gérmenes y Acero*, DeBolsillo, segunda edición, octubre, 2007.

DI CATALDO, "Alcance de la patente y uso del producto", *ADI*, tomo 27, 2006-2007.

- Alcance de la patente y uso del producto ( 2ª parte) ", *ADI*, tomo 28, 2007-2008.

DI CATALDO y AREZZO, "Alcance de la patente y uso del producto", *ADI*, tomo 27, 2006-2007.

DÍEZ PICAZO, "Introducción teoría del contrato", *Fundamentos del Derecho patrimonial*, Vol. I, Thomson Civitas, Madrid, sexta edición, 2007.

- "Las particulares relaciones obligatorias", *Fundamentos del Derecho patrimonial*, Vol. IV, Thomson Reuters Civitas, Madrid.

- "Las relaciones jurídicos-reales. El registro de la propiedad-La posesión", *Fundamentos del Derecho patrimonial*, Vol. II, Civitas, Madrid, segunda edición, 1986.

- "Las relaciones obligatorias", *Fundamentos del Derecho patrimonial*, Vol. II, Thomson Reuters Civitas, Madrid, Sexta Edición, 2008.

DHAR, *Sistemas Sui generis para la protección de las Variedades Vegetales*, disponible en <http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Discussion/Sui-Generis-Systems-for-Plant-Variety-Protection-Spanish.pdf> (consultada el 8 de junio de 2009).

DOMENECH MARTÍNEZ, "La comercialización de los productos agroalimentarios a través de los contratos tipo de productos agroalimentarios y la mediación en la resolución de sus controversias", *Revista de Derecho Agrario y Alimentario*, num. 60, enero- junio 2012.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, *La Venta en Pública Subasta en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009.

DRAHOS, "Biotechnology patents, markets and morality", *European Intellectual Property Review*, Vol. 21, num. 9, 1999.

DUNLEAVY y VINNOLA, "A comparative Review of Patenting of Biotechnological Inventions in United States and Europe", *The Journal Of World Intellectual Property*, Wiley-Blackwell, Vol. 3, Issue 1, January 2000.

DUTFIELD, *Intellectual Property Rights and Life Science Industries: a 20<sup>th</sup> century history*, Ahsgate Publishing Limited, Hampshire, England, reimpression, 2004.

- "Turning Plant Varieties into Intellectual Property: The UPOV Convention", *The Future control of food*, ed. Tansey y Rajotte, Erathscan/IDRC, 2008, p. 7, disponible en [http://www.idrc.ca/es/ev-119946-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/es/ev-119946-201-1-DO_TOPIC.html), p.7.

- "Should we terminate terminator technology", *European Intellectual Property Review*, Vol. 25, num 11, 2003.

ELENA ROSELLÓ, "La protección de las obtenciones vegetales en la CEE", *Agricultura: Revista Agropecuaria*, Madrid, num. 715, febrero de 1992.

EKVAD, *European Community Plant Variety Protection*, dir. WÜRTEMBERGER, VAN DER KOOIJ, KIEWIET, EKVAD, Oxford University Press, Oxford, 2006

ENCISO ALONSO-MUÑUMER, "Los contratos de licencia de patentes y de know- How como formas de transferencia de tecnología", *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, AAVV, dir. VARGAS VASSEROT, La ley, Madrid, 2012.

ENDRES, "Constitucional Implications Of State Seed-Saving Statutes", *Agriculture Biotechnology and Intellectual Property: seeds of Change*, Ed. Kesan, CAB International, Wallingford (UK), 2007.

ERBISCH AND MAREDIA, *Intellectual property rights in agricultural biotechnology*, CABI Publishing, Cambridge (USA), 2004.

EUROPEAN SEED ASSOCIATION, *IP Enforcement Tool-Kit for vegetable seed companies*, disponible en [http://www.euroseeds.org/publications/position-papers/intellectual-property/esa\\_11.0068.7/view](http://www.euroseeds.org/publications/position-papers/intellectual-property/esa_11.0068.7/view) (consultada el 7 de julio de 2013).

FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA, "Regalías sobre uso propio de semillas, el derecho de los demás termina donde empieza el de los otros", *AgroParlamento*. Com, disponible en <http://www.agroparlamento.com/agroparlamento/desarrollada.asp?id=116>, (consultada el 15 de mayo de 2014).

FEMENÍA TORRES, "Protección de las variedades hortofrutícolas. El pre-uso en las obtenciones vegetales", *Revista jurídica de la Comunidad Valenciana*, num. 38, abril 2011.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, "Incumplimiento total", *Cumplimiento e incumplimiento de contrato*, AAVV, Consejo General del Notariado, Editorial Ramón Areces, Madrid, 2012.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, "Marco legal del Derecho de patentes", *Propiedad Industrial*, Estudios de Derecho Judicial, 2003.

FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001

- *El sistema comunitario de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1995.

FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009.

- *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995

FERNANDO MAGARZO, *La Directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*, Tesis Doctoral Inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2003.

FERRITER, "The Coexistence of Plant Patents and Utility Patents in the United States", conferencia pronunciada en el Congreso de CIOPORA celebrado en Sevilla el 3 de marzo de 2010 sobre *Plant Breeder's Rights*, diapositivas del congreso en poder del autor.

FITA FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ BURRUEZO y PROHENS TOMÁS, *Genética y Mejora Vegetal*, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2008.

FUNDACIÓN GENOMA, en su informe *sobre Impacto de la Biotecnología en los Sectores Agrícola, Ganadero y Forestal*, año 2004, [http://www.gen-es.org/12\\_public/docs/impacto\\_agrganfor.pdf](http://www.gen-es.org/12_public/docs/impacto_agrganfor.pdf) (consultada el 26 de septiembre de 2008).

GARCÍA OLMEDO, "Biotecnología agrícola", *La Agricultura española ante los retos de la biotecnología*, GARCÍA OLMEDO, SANZ-MAGALLÓN Y MARÍN PALMA, Institutos de Estudios Económicos, Madrid, 2001.

GARCÍA VIDAL, "Las variedades esencialmente derivadas", *Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales*, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.

- "El contenido del derecho de obtentor de una variedad vegetal (luces y sombras del Convenio de la UPOV)", *RDM*, num. 279, 2011.

- "El Aseguramiento de los daños y de la responsabilidad civil por presencia adventicia de transgénicos en cultivos y productos ajenos", *Revista Española de Seguros*, num. 147, 2011.

-. "La transferencia tecnológica en el marco de la transmisión de la empresa", *AAVV, Adquisiciones de empresas*, dir. ÁLVAREZ ARJONA Y CARRASCO PERERA, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), Tercera Edición, 2010.

- "Bienes públicos, bienes inmateriales y propiedad industrial", *AAVV, Derecho de los bienes públicos*, dir. PAREJO ALFONSO y PALOMAR OLMEDA, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, tomo 2, Parte III, Capítulo 1.

GIANNI, "Marco jurídico vigente en determinados miembros de la UPOV: legislación y jurisprudencia pertinentes-Argentina", *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor, UPOV*, 31 de octubre de 2008 disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov\\_sym\\_ge\\_08/upov\\_sym\\_ge\\_08\\_2.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov_sym_ge_08/upov_sym_ge_08_2.pdf), consultada el 18 julio de 2013.



GÓMEZ MONTERO, "Algunas consideraciones sobre la propuesta de directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas", *ADI*, tomo 15, 1993.

GÓMEZ SEGADE, "Derecho Europeo de Patentes", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

- Patentes y Bioética en la encrucijada: del onco raton al genoma humano", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

- "La falta de patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos", *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, CEFI, Barcelona, num. 7, 1990.

- "Patentabilidad de los animales: el ratón transgénico", *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, CEFI, Barcelona, num. 9, 1992.

- "Patente Europea para el ratón transgénico", *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, CEFI, Barcelona, num. 11, 1993.

- "La propuesta de directiva comunitaria sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas", *ADI*, tomo 12, 1987-1988.

- "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

- "La mundialización de la propiedad industrial y del derecho de autor", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez*

*Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001

- "La propiedad industrial en España", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

- "Panorámica de la nueva ley de patentes española", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

- "Licencia obligatoria y agotamiento del derecho de patente en el marco comunitario", *Tecnología y Derecho, Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

- "El ámbito de protección de las patentes biotecnológicas", *ADI*, tomo 28, 2007-2008.

- "España: Confirmados en apelación los límites a la extensión horizontal del ámbito de las patentes biotecnológicas" (Noticia), *ADI*, tomo 29, 2008-2009.

- "El Tribunal de Justicia precisa el ámbito de protección de las patentes biotecnológicas. Apunte sobre el caso Monsanto c Cefetra", *ADI*, tomo 30, 2009-2010.

- "Organización Europea de Patentes: Revocación de una patente europea para maíz de aceite" (Noticia), *ADI*, tomo 23, 2003.

- "Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización" (Noticia), *ADI*, tomo 31, 2010-11.

- *La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad*, Civitas, Madrid, 1988.

GONZALEZ, *La protección jurídica de las invenciones menores en la Unión Europea. Especial referencia al modelo de utilidad*, Tirant on Line.

GÓNZALEZ CASTILLA "La aplicación del principio de relatividad de los contratos a las redes de distribución", AAVV, *Hacia un Derecho para las redes empresariales*, dir. RUIZ PERIS, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009.

GONZÁLEZ NAVARRO, "Derecho concursal y propiedad industrial: el contrato de licencia", *RDCyP*, num. 19, 2013.

- *Acción de indemnización por infracción de patentes farmacéuticas: las licencias hipotéticas*, disponible en [http://www.cuatrecasas.com/media\\_repository/docs/esp/accion\\_de\\_indemnizacion\\_por\\_infraccion\\_de\\_patentes\\_farmaceuticas\\_las\\_licencias\\_hipoteticas.\\_comunicaciones\\_en\\_propiedad\\_industrial\\_y\\_derecho\\_de\\_la\\_competencia,\\_n\\_68\\_2013\\_\(enero-abril\)\\_396.pdf](http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/accion_de_indemnizacion_por_infraccion_de_patentes_farmaceuticas_las_licencias_hipoteticas._comunicaciones_en_propiedad_industrial_y_derecho_de_la_competencia,_n_68_2013_(enero-abril)_396.pdf) (consultada el 6 de febrero de 2015).

GÓNZALEZ VAQUÉ, "El principio de precaución en el Derecho de la UE: la aplicación de un principio general basado en la incertidumbre", *DN*, num. 174, Sección Artículos, marzo 2005, disponible en [Laleydigital.es](http://Laleydigital.es).

GÓRRIZ LÓPEZ, "Hipoteca mobiliaria de una patente", *ADI*, tomo 30, 208-2009.

GRACE, "Experiencias de obtentores: la función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor- Estados Unidos de America", *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, UPOV, 31 de

octubre de 2008, disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov\\_sym\\_ge\\_08/upov\\_sym\\_ge\\_08\\_6.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov_sym_ge_08/upov_sym_ge_08_6.pdf) (consultada el 19 de julio de 2013).

GRAIN, "Diez razones por la que la UPOV es un mal negocio", disponible en <http://www.grain.org> (consultada el 21 de septiembre de 2008).

- "¿Privilegio para las empresas semilleros, represión para los agricultores?. Aspiraciones de la industria semillera de cara a la próxima revisión del convenio de la UPOV". GRAIN, disponible en <http://www.grain.org/briefings/?id=204> (consultada el 19 de octubre de 2008).

GREENGRASS, "The 1991 Act of the UPOV Convention", *European Intellectual Property Review*, Vol. 13, num 12, 1991.

- "UPOV and The Protection of Plant Breeders-Past Developments, Future Perspectives", *IIC*, Vol. 20, num. 5/1989.

GRUBB y THOMSEN, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology*, Oxford University Press, Oxford New York, USA, 2010.

GUILLEN CARRAU, *La protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*, Congreso de los Diputados, Serie Monográficas, num. 85, Madrid, 2011

HAUDA, "Evolution of Plant Variety Protection and Patent Claims in the Us", *conferencia pronunciada en Copenague en Junio de 2006 en ISF International Seminar, Patent protection of Plant-Related Innovations: Facts and Issues*. documento en formato CD en poder del autor de la Tesis.

HEIMES, "Post- Sale Restrictions on Patented Seds: Which Law Governs?", *Wake Forest Intellectual Property Law Journal*, disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1593230nos](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1593230nos) (consultada el 10 de julio de 2010).

HELPER, *Derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales: una visión de conjunto con opciones para los gobiernos nacionales, Estudio Legislativo de la FAO en Línea nº31, julio 2002*, [www.fao/legal/prs-ol/lpo31-s.pdf](http://www.fao/legal/prs-ol/lpo31-s.pdf) (consultada el 21 de septiembre de 2008).

HOLTMANN YODATE, "La propiedad intelectual sobre las plantas después de la Ley 3/2000 de Obtenciones vegetales", *Actualidad Civil*, Madrid, num. 39, 2000.

HOLTMANN YODATE y SERIÑÁ RAMÍREZ, "La patentabilidad de animales, de plantas y de elementos de origen humano en la Directiva 98/44/CE de invenciones biotecnológicas" *Noticias de la Unión Europea*, num. 183, 2000.

HUERTA, "Legislación y Convenio Internacional", *Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales*, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.

ISAA, *Resumen Ejecutivo sobre el informe sobre la comercialización de cultivos transgénicos/ GM 2009*, disponible en <http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/41/executivesummary/default.asp> (consultada el 29 de octubre de 2010).

ISF, Position Paper "ISF View on Intellectual Property", aprobado en Bangalore en junio de 2003, disponible en

[http://www.worldseed.org/cms/medias/file/PositionPapers/OnIntellectualProperty/View\\_on\\_Intellectual\\_Property\\_2009.pdf](http://www.worldseed.org/cms/medias/file/PositionPapers/OnIntellectualProperty/View_on_Intellectual_Property_2009.pdf) (consultada el 20 de octubre de 2009).

JANIS, "Supplemental Forms of Intellectual Property Protection for Plants", *1 MINNESOTA J. LAW SCI. TECH.* 305, (2004) [http://www.mjlst.umn.edu/pdfs/janis\\_s7.pdf](http://www.mjlst.umn.edu/pdfs/janis_s7.pdf). (consultada el 2 de enero 2009).

- "Intellectual property Issues in Plant Breeding and Plant Biotechnology", *Biotechnology, Gene Flow, and Intellectual Property Rights: An Agricultural Summit*, Purdue University, disponible en [http://www.agriculture.purdue.edu/arp/ag\\_summit.pdf](http://www.agriculture.purdue.edu/arp/ag_summit.pdf) (consultada el 21 de junio de 2010).

JANIS y KESAN, "US Plant Variety Protection: Sound and Fury...", *39 Houston Law Review* 727, 2002, disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=384140](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=384140) (consultada el 26 de diciembre de 2008).

- "Intellectual Property protection for plant Innovation: Unresolved issues after *JEM v Pioneer*", *Illinois Public Law And Legal Theory Research Papers Series*, Research Paper nº 03-01, February 10, 2003, disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=378820](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=378820) (consultada el 31 diciembre de 2008).

- "Weed- Free IP: The Supreme Court, Intellectual Property Interfaces, and the problem of Plants", *Illinois Public Law and legal Theory Research Papers Series*, disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=290634](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=290634) (consultada el 4 de diciembre de 2009).

JANIS & SMITH, "Technological change and the design of plant variety protection regimes", *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82, num. 3, 2007, disponible en <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Janis.pdf> (consultada el 2 de octubre de 2009).

JANIS, JERVIS y PEET, *Intellectual Property Law of Plants* Oxford University Press, United Kingdom, 2014.

JIMÉNEZ LIEBANA, "Riesgos y responsabilidades civiles en los cultivos y productos agroalimentarios", AAVV, *Sociedad de Consumo y Agricultura Biotecnológica*, HERRERA CAMPOS y CAZORLA GONZÁLEZ (Eds). Editorial Universidad de Almería, Almería, 2006.

JORDÁN DIAZ-RONCERO y COMES RAGA, "Tutela Penal de la propiedad industrial: aspectos sustantivos y procesales, *RDP*, num. 30, 2010.

JÖRDENS, "Antecedentes jurídicos y tecnológicos del presente simposio: la perspectiva de la UPOV", *Simposio OMPI-UPOV sobre la coexistencia de las patentes y los derechos de obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico*, Ginebra, 25 de octubre de 2002, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2002/wipo\\_upov\\_sym\\_02\\_2.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2002/wipo_upov_sym_02_2.pdf). (consultada el 3 de octubre de 2010).

KAMSTRA, *Patens on Biotechnological Inventions: The EC Directive*, Sweet & Maxwell, London, 2002.

KARIYAWASAM, "Terminador Technology as a Technological Means of forcing Intellectual Property Rights in Plant Germplasm: its implications for World agriculture", *European Intellectual Property Review*, Vol. 31, num. 1, 2009.

KESAN, "Intellectual Property Protection and Agriculture Biotechnology a Multidisciplinary Perspective", *Law and Economics Working Papers Series, Working Paper nº 00-22, April, 2001*, University of Illinois, College of Law, disponible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=267573](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=267573) (consultada el 1 de febrero de 2009).

KEVLES, "Patent in life. A historical Overview of law, interests, and Ethics", *Legal Theory Workshop, Yale Law School*, diciembre de 2001 disponible en <http://artsci.wustl.edu/~anthro/bnc/articles/kevles%202001.pdf> (consultada el 19 de abril de 2009).

KIEWIET, "Plant variety rights in a community context", *discurso realizado con ocasión del simposium organizado por the Vereniging voor Agrarisch Recht el 11 de septiembre de 2002*, disponible en <http://www.cpvo.fr/documents/articles/Speech11092002.pdf> (consultada el 11 de diciembre de 2008).

- "Plant variety protection in the European Community", *World Patent Information*, num. 27, 2005.

- *European Community Plant Variety Protection*, dir. WÜRTENBERGER, VAN DER KOOIJ, KIEWIET, EKVAD; Oxford University Press, Oxford, 2006.

- "Essentially derived varieties", disponible en [http://www.cpvo.eu.int/documents/articles/EDV\\_presentation\\_PlantumNL\\_March\\_2006\\_BK.pdf](http://www.cpvo.eu.int/documents/articles/EDV_presentation_PlantumNL_March_2006_BK.pdf) (consultada el 15 de enero de 2010).



- "Do Hybrids fall within the scope of the definition of plant variety?", disponible en [http://www.cpvo.europa.eu/documents/articles/BK\\_Article\\_on\\_hybrids\\_%20final\\_July\\_2011.pdf](http://www.cpvo.europa.eu/documents/articles/BK_Article_on_hybrids_%20final_July_2011.pdf) (consultada el 19 noviembre de 2012).

KOCK, PORZIG y WILLNEGGER, "The legal Protection of Plant-Biotechnological Inventions and Plant Varieties in Light of the EC Biopatent Directive", *IIC*, Vol. 37, num. 2/2006.

KOCK, "Effects of Patents on Enabling Technologies and Plant Breeding", *ISF Internacional Seminar Patent protection of Plant- Related Innovations: facts and Issues*, Copenhagen, 1-2 June 2006, documento en formato CD en poder del autor de la Tesis.

- "Essentially biological processes: the interpretation of the exception under Article 53 (b) of the European Patent Convention", *Journal Of Intellectual Property law & Practice*, Oxford University Press, Vol.2, num. 5, 2007.

LAGO CANDEIRA, "El protocolo de Nagoya. El éxito de una ardua y compleja negociación", *Ambienta*, num. 94, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, disponible en <http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Lago.htm> (consultada el 6 de julio de 2012).

LE BUANEC, "Protection of plant-related innovations: Evolution and current discussion", *World Patent Information*, num. 28, 2006.

LEMA DEVESA, "El Convenio Europeo de Munich ante la protección de las nuevas tecnologías", *AC*, num. 34, 1993.

- "Las patentes sobre biotecnología en el Derecho español y en el Derecho comunitario europeo", *ADI*, tomo 20, 1999.

LESSER, "Plant Breeders' Rights: An Introduction", *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (edit. Krattiger, Mahoney, Nelsen). MIHR: Oxford, UK, and PIPRA: Davis, USA, disponible en [www.ipHandbook.org](http://www.ipHandbook.org) (consultada el 25 de septiembre de 2009).

- "From penury to prodigal: protection Creep for US Plant Varieties", *Virginia Journal Of Law & Tecnology*, Vol. 14, num. 235, Winter 2009, disponible [http://www.vjolt.net/vol14/issue4/v14i4\\_235%20-%20Lesser.pdf](http://www.vjolt.net/vol14/issue4/v14i4_235%20-%20Lesser.pdf) (consultada el 11 de febrero de 2011).

LOBATO GARCÍA-MIJAN, "Sobre la protección de las invenciones vegetales a través del modelo de utilidad", *RDM*, num. 219, 1996

- "La Ley 10/2002, de 29 de abril, de modificación de la ley de patentes, para la incorporación al Derecho Español de la Directiva 98/44/CE", *Genética y Derecho II*, Estudios de Derecho Judicial, num. 40, dir. Romeo Casabona, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2002.

- "El derecho de patentes y las invenciones Biotecnológicas", *Revista de Derecho y Genoma Humano*, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación Foral de Derecho y Genoma Humano, num. 9, 1998.

- "Las disposiciones en materia de patentes del acuerdo ADPIC", *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio*, dir. Iglesias Prada, Instituto de Derecho y Ética Industrial, tomo I, 1997.

LÓPEZ DE ARANDA, *La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales y la evolución del contenido del derecho del obtentor. El problema de la protección jurídica de la materia viva vegetal*, Tesis doctoral inédita (Universidad de Málaga, Facultad de Derecho) 1970.

LÓPEZ DE ARANDA, PARDO DE TAVERA SEMÓN y RODRÍGUEZ CARRIÓN, "La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*". coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007.

LÓPEZ DE HARO y WOOD, "La protección de Obtenciones vegetales, *Agricultura: Revista Agropecuaria, Madrid*, num. 715, febrero de 1992.

- "Los derechos del obtentor de variedades vegetales ampliación del derecho del obtentor al producto de la cosecha. Objetivos de la normativa internacional (UPOV)", *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, AAVV, dir. PLAZA PENADÉS, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, monografía num. 31, 2014.

LÓPEZ FRIAS (*Los contratos conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal*, José María Bosch Editor, SA, Barcelona, 1994.

LÓPEZ SAN LUIS, "Análisis de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos", *Derecho agrario y alimentario y de la Unión Europea*, AAVV, coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007.

LÓPEZ VILLAR, Derecho y transgénicos: regulando la incertidumbre; Atelier, Barcelona, 2008.

LLEWELYN y ADCOCK, *European Plant Intellectual Property*, Hart Publishing, Oxford, 2006.

MARM, *Registro de Variedades Protegidas*, disponible en [http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/semillas/variedades\\_protegidas.htm](http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/semillas/variedades_protegidas.htm) (consultada el 10 de marzo de 2010).

MARTÍ MIRAVALLS, "Transparencia y redes empresariales", *Hacia un Derecho para las redes empresariales*, dir. RUIZ PERIS, Tirant Lo Blanch, Valencia 2009

- El contrato de master franquicia, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009.

MARTIN EKVAD, "Community Legislation on Enforcement of Plant Variety Rights", *Seminar on Enforcement of Plant Variety Rights in the European Community*, Madrid 22 a 23 de febrero de 2007, documento en poder del autor de la Tesis.

MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, Aranzadi, Pamplona, 1997.

- "Cesión y licencia de patente y marca", en *Contratos Mercantiles*, AAVV, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO y CALZADA CONDE (adjunta), Thomson Aranzadi, Tercera Edición, Cizur Menor (Navarra), 2007, Vol. II, p. 2.096 a 2.206

- *Comentarios a la ley de Marcas*, AAVV, dir. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, Cizur Menor, 2008.

MARTÍN URANGA, *La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas. Especial consideración de su protección penal*, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 2003.

MARTÍNEZ BARRABÉS, "La regulación jurídica internacional de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura", *Alimentación y Derecho Internacional. Normas, Institucionales y procesos*. AAVV, Marcial Pons, Madrid, 2013.

MARTÍNEZ CAÑELLAS, "Algunos problemas jurídicos privados referentes a la producción y el comercio de alimentos transgénicos", *Indret*, num. 1, 2012, disponible en [http://www.indret.com/pdf/873\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/873_es.pdf), consultada el 10 de marzo de 2013.

- "Monopolio legal e integración vertical de la producción de semillas transgénicas por la empresa biotecnológica: Patentes biotecnológicas y contratos de integración vertical", *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, num. 13, segundo semestre 2013, [laleydigital.es](http://laleydigital.es).

MARTOS CALABRUS, "La problemática de la seguridad en los movimientos transfronterizos de OMV: protocolo de bioseguridad", *Agricultura transgénica y medio ambiente. Perspectiva legal*, Coord. HERRERA CAMPOS y CAZORLA, Editorial Reus, Madrid, 2009.

- "El etiquetado de los productos con OMG y el derecho de información al consumidor en el ámbito de la Unión Europea", *Sociedad de Consumo y Agricultura Biotecnológica*, Libro Homenaje al profesor Agustín Luna

Serrano; Coord. Herrera Campos y Cazorla González, Editorial Universidad de Almería, 2006.

MASSAGUER FUENTES, "Algunos aspectos de la protección jurídica de los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos mediante el sistema de propiedad intelectual", *ADI*, tomo 23, 2002.

- "El contenido y alcance del derecho de patente", *Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez)*, num. Especial, diciembre 2006, disponible en [http://www.uria.com/esp/actualidad\\_juridica/n15-E/art12.pdf](http://www.uria.com/esp/actualidad_juridica/n15-E/art12.pdf) (consultada el 14 de diciembre de 2009).

- *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Librería Bosch, Barcelona, 1989.

- *Mercado Común y Patente Nacional*, Barcelona, 1989, disponible en Vlex.com.

- "En torno al art. 53 LP: El agotamiento del derecho de patente", *ADI*, tomo 12, 1987-1998.

- "Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual", *Diario La Ley*, 1995, La Ley Digita.

- *El contrato de licencia de Know-How*, Librería Bosch, Barcelona, 1989.

MASSOT, "Análisis económico de los derechos de propiedad intelectual en semillas", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. SCHÖTZ, Heliasta, Buenos Aires, 2006.

MÉNDEZ SERRANO, *El contrato de arrendamiento urbano y su protección registral*, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2000.

MILLÁN SALAS, "Registro de variedades comerciales", *Agricultura transgénica y medio ambiente. Perspectiva legal*, Coord. HERRERA CAMPOS y CAZORLA, Editorial Reus, Madrid, 2009.

MILLS, *Biotechnological Inventions: Moral restraints and Patent Law*, Ashgate Publishing Limited, England, Reprinted 2006.

MIRANDA SERRANO, "La oferta pública de contrato: entre la solución vienesa y el criterio tradicional español", *RdP*, num. 27, 2011.

MONSANTO, What are the implications of the Quanta v LG Supreme Court Ruling, disponible en [http://www.monsanto.com/monsanto\\_today/for\\_the\\_record/lg\\_quanta\\_ruling.asp](http://www.monsanto.com/monsanto_today/for_the_record/lg_quanta_ruling.asp) (consultada el 10 de julio de 2010).

MOELLER y SLIGH, "Farmers' Guide to GMOs", en *The National Agricultural Law Center*, enero 2005, disponible en [http://nationalaglawcenter.org/assets/articles/moeller\\_gmos.pdf](http://nationalaglawcenter.org/assets/articles/moeller_gmos.pdf) (consultada el 19 de julio de 2013).

MUELLER, "Patent Controls on GM Crop Farming", *Santa Clara Journal Of International Law*, Vol. 4, 2006, disponible en <http://www.scujil.org/volumes/v4n1/1> (consultada el 10 de marzo de 2013).

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, *Registro de Variedades*, disponible en <http://www.marm.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/semillas-y-plantas-de-vivero/registro-de-variedades/> (consultada el 13 de abril de 2011).

NABORS, *Introducción a la Botánica*, Pearson Educación, SA, Madrid, 2006.

NIEVA FENOLL, *La sustitución procesal*, Marcial Pons, Madrid, 2004.

NO PATENTS ON SEED, "European Patent Office upholds patents on broccoli and tomato. Patent on plant and animals derived from conventional breeding can also be granted in future", disponible en <https://no-patents-on-seeds.org/en/information/news/european-patent-office-upholds-patents-broccoli-and-tomato> (consultada el 3 de septiembre de 2015).

NOIR y SHÖTZ "contrato de licencia de patentes sobre genes", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. SCHÖTZ, Heliasta, Buenos Aires, 2006.

NUEZ VIÑALS, "La protección mediante patente de las obtenciones vegetales", *Diez conferencias magistrales sobre tecnologías y propiedad industrial*, Comunicaciones del Instituto de Derecho y Ética Industrial, num. extraordinario; Madrid 2001.

NUEZ VIÑALS y HOLTSMANN YODATE, "El marco Jurídico de la Biología Vegetal", *Genómica y mejora vegetal*, Coord. Nuez, Carrillo y Lozano, Junta de Andalucía, Ediciones Mundi-Prensa, Sevilla, 2002.



OCDE, *Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices*, disponible en <http://www.oecd.org/dataoecd/42/21/2491084.pdf> (consultada el 8 de octubre de 2010).

OCVV, *The main steps in applying for Community Plant Variety Protection*, disponible en <http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/about-the-cpvo/its-mission> (consultada el 10 de marzo de 2010).

- *Guidelines with explanatory notes on article 63 of Council Regulation (EC) 2100 of 27 July on Community plant variety rights*, disponible en [http://www.cpvo.eu.int/documents/lex/guidelines/VD\\_Guidelines\\_EN.pdf](http://www.cpvo.eu.int/documents/lex/guidelines/VD_Guidelines_EN.pdf) (consultada el 21 de abril de 2010).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Guía de licencias de Biotecnología*.

ORTUÑO BAEZA, *Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y Derecho concursal, el contrato de Licencia como referente*, Marcial Pons, 2010.

- *La licencia de marca*, Marcial Pons, 2000.

OTERO GARCÍA CASTRILLÓN, *Las Patentes en el Comercio Internacional*, Dykinson, Madrid, 1997.

OTERO LASTRES, LEMA DEVESA, CASADO CERVIÑO y GÓMEZ MONTERO, *Comentarios a la Ley de Patentes*, Editorial Praxis, SA, Barcelona, 1987.

OVIEDO ARANDA, "Novedades de la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, en relación con la anterior Ley 12/1975 de protección de obtenciones vegetales", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*. coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007.

PABLO-ROMERO, "Derecho Europeo de la Competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial", *Gaceta Jurídica de la Unión Europea*, num. 246, noviembre-diciembre 2006.

PADIAL ALBAS y PUYALTO FRANCO, "La propiedad industrial del obtentor de una variedad vegetal nueva", *RDP*, Vol. 94, num. 9-10, 2010.

PAGENBERG, *license agreements*, Carl Heymanns Verlag, 2008.

PANIAGUA ZURERA, "Empresa, empresario agrario individual y Derecho Mercantil", *RDM*, num. 238, 2000

PAU PEDRÓN, "La hipoteca de propiedad intelectual", *RCDI*, num. 642, 1997.

PALAU RAMÍREZ "Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud", *RDM*, num. 266, 2007.

- "Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección", *RDM*, num. 280, 2011.

PEET, MOHAN- RAM y VLAEMMINCK, *The future of biotechnology patents in the European Union*, disponible en <http://www.ip-watch.org/weblog/2010/08/17/the-future-of-biotechnology-patents-in-the-european-union/> (consultada el 8 de septiembre de 2010).

PEÑA ROMERO, *El pacto de exclusiva*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012.

PÉREZ CARRILLO, "En torno al Recurso de Nulidad y a la solicitud de medidas suspensivas de la directiva 98/44/CE sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, *ADI*, tomo 21, 2000.

PÉREZ DAUDÍ, "Las medidas cautelares y la acción de nulidad de patentes en el proceso de propiedad industrial", *RDM*, num. 280, 2011.

PÉREZ MELLADO, "Introducción", *La Biotecnología aplicada a la agricultura*, coord. Sebiot, Eumedia, Madrid, 2000.

PÉREZ SALOM, *Recursos Genéticos, Biotecnología y Derecho Internacional. La distribución justa y equitativa de beneficios en el Convenio sobre la Biodiversidad*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2002.

- "Hacia un régimen internacional sobre el acceso a los recursos Genéticos y la participación en sus beneficios", *Biotecnología, desarrollo y justicia*, Romeo Casabona (Ed.), Comares, Granada, 2008.

PETIT LAVAL, "Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en derecho europeo y español", *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, num. 23, septiembre-octubre 2011, [laleydigital.es](http://laleydigital.es).

PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS regime of patents rights*, Kluwer Law International, The Hague, Second Edition, 2005.

PORCELLI, "Bowman v. Monsanto and an introduction to the Patent Exhaustion/Fritz Sale Doctrine in the United States", *GRUR Int.*, num. 1/2013, Beck-on line.

PRADERA, "La patentabilidad de las invenciones biotecnológicas: Reglas 23 (b) a 23 (e) CPE y su aplicación", *Sociedad de Consumo y Agricultura Biotecnológica*, Libro Homenaje al profesor Agustín Luna Serrano; Coord. HERRERA CAMPOS y CAZORLA GONZÁLEZ, Editorial Universidad de Almería, 2006.

- Requisitos sustantivos y formales de una solicitud de patente", *Agricultura transgénica y medio ambiente. Perspectiva legal*, Coord. HERRERA CAMPOS y CAZORLA, Editorial Reus, Madrid, 2009.

PRIETO, "Proceso técnico para la concesión del derecho del obtentor", *Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales*, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.

QUINTANA DE CARLO, "La protección de las obtenciones vegetales y la ley española de 12 de marzo de 1975", *ADI*, tomo 2, 1975.

- "El Reglamento CE numero 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales", *ADI*, tomo 16, 1994-1995.

- "El nuevo Régimen Jurídico de las Obtenciones Vegetales", *ADI*, tomo 20, 1999.

RAINER MOUFANG, "Patentabilidad de las invenciones biotecnológicas", *Cuarto seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina*, Madrid y Munich 11 de octubre de 2005, disponible en [http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem\\_jueces\\_05/Modulos/Mod9Cues\\_01\\_B.pdf](http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_05/Modulos/Mod9Cues_01_B.pdf) (consultada el 28 de noviembre de 2008).

RALLO ROMERO y FERNÁNDEZ ESCOBAR, *Diccionario de Ciencias Hortícolas*, Ediciones Mundi Prensa, Madrid, 1998.

RANJAN, "Recent Developments in India's Plant Variety Protection, Seed Regulation and Linkages with UPOV's proposed Membership", *The Journal Of World Intellectual Property*, Vol 12, num. 3, 2009.

RAPELA, "Sistemas de captura de valor de regalías en semillas", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. SCHÖTZ, Heliasta, Buenos Aires, 2006.

- "Características de la propiedad varietal general y de la oferta de semilla de trigo y soja en Argentina", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. SCHÖTZ, Heliasta, Buenos Aires, 2006.

- "Excepción y derecho del agricultor: Origen y desarrollo", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. SCHÖTZ, Heliasta, Buenos Aires, 2006.

REICHMAN, "Legal Hybrids between the patent and the copyright paradigms", *Columbia Law Review*, December 1994, Vol. 94, num. 98 disponible en [http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=faculty\\_scholarship](http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=faculty_scholarship) (consultada el 31 de marzo de 2010).

RENOBALES SCHEIFLER, *Alimentos más sostenibles: Las semillas transgénicas en la agricultura ecológica*”, premio Junta general del Principado de Asturias- Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), 2009.

RIVERO HERNÁNDEZ, “Usufructo del derecho de propiedad intelectual”, *La notaria*, num. 1, 2011.

ROBERTS, “Patenting Plants Around The Word”, *European Intellectual Property Review*, Vol. 18, num. 10, 1996.

ROBIN, *El Mundo según Monsanto, de la dioxina a los OGM una multinacional que les desea lo mejor*, Ediciones Península, Barcelona, 2008.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, *El principio de relatividad de los contratos en el Derecho español*, Colex, Madrid, 2000.

ROMERO FERNÁNDEZ, “La patentabilidad de las invenciones biotecnológicas”, *DN*, num. 149, 2003.

RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid, 1999.

RUIZ PERIS, *Intromisión en la clientela ajena y redes de distribución (Encroachment)*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007.

- “Redes de distribución e intromisión en la clientela ajena: un análisis desde el derecho de la competencia”, AAVV, *Los contratos de distribución*,

dir. Alonso Ureba, Velasco San Pedro, Alonso Ledesma, Echevarría Sáenz, Viera González, La Ley, Madrid, 2010.

SALDAÑA VILLOLDIO, "Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento (CE) num. 2100/94", *Cuadernos de Derecho y Comercio*, num. 59, 2013.

- "La protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento (CE) nº 2100/94: Delimitación y agotamiento de sus derechos", *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, AAVV, dir. PLAZA PENADÉS, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, monografía num. 31.

SALVADOR JOVANI, *El ámbito de protección de la patente*, Tirant on Line.

SALAIQUES SÁNCHEZ, "El Sistema de protección de los derechos del obtentor", *Jornadas sobre protección de las obtenciones vegetales*, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 2010.

SÁNCHEZ GIL, "La ley Española de protección de obtenciones vegetales, a la luz de la última reforma del Convenio UPOV de 19 de marzo de 1991", *ADI*, tomo 17, 1996.

- "Efectos de la Convención UPOV sobre la patentabilidad de las invenciones vegetales en el Derecho Europeo y, en particular, en los Derechos nacionales español y alemán", *DN*, num. 98, noviembre de 1998, *La Ley-Actualidad*, Madrid.

- *La Protección de las obtenciones vegetales. El privilegio del Agricultor*, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Madrid, 2008.

- "El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la ley 3/2000", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*". Coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007.

SÁNCHEZ HERRERO, "la excepción del agricultor: análisis dogmático", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola AAVV*, dir. Rapela, Coord. SCHÖTZ, Heliasta, Buenos Aires, 2006.

SÁNCHEZ PADRÓN, "The institucional choice in biotechnology: patents and ethics", *Revista de Derecho y Genoma Humano*, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBV- Diputación Foral de Derecho y Genoma Humano, num. 16, 2002.

SANZ JARQUE, "La nueva figura del agricultor empresario", AAVV, *Libro homenaje a Alberto Ballarín Marcial*, Colegios notariales de España, 2008.

SÁNCHEZ PÉREZ, "La hoguera de las variedades, esencialmente derivadas: comentario a la sentencia de 14 de diciembre de 2011 del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (asunto Nadorcott-Tango)", *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, num. 13, segundo semestre 2013, [laleydigital.es](http://laleydigital.es).

SAVICH, "Monsanto V. Scruggs. The negative impact of patent exhaustion on self-replicating technology", *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 1, 2007.



SEBIOT, *Plantas Transgénicas, preguntas y respuestas*, Séptima Edición, disponible en <http://www.sebiot.org/Pdf/plantas.pdf> (consultada el 17 de octubre de 2010).

SEASE, "From Microbes, to Corn Seeds, to Oyster, to Mice: Patentability of new Life Forms", *38 Drake Law Review* 551 (1989), disponible en [http://www.nationalaglawcenter.org/assets/bibarticles/sease\\_microbes.pdf](http://www.nationalaglawcenter.org/assets/bibarticles/sease_microbes.pdf) (consultada el 11 de junio de 2010).

- "Protection Available for Plants Under United States Laws, Both federal and State", en *ISF Internacional Seminar Patent protection of Plant-Related Innovations: facts and Issues*, Copenhagen, 1-2 June 2006, documento en formato CD en poder del autor.

SHERMAN, "Taxonomic Property", *Cambridge Law Journal*, 67 (3) November 2008.

SIEVERS, "Not so fast my friend: What the patent exhaustion doctrine means to the seed industry after *Quanta v. LG. Electronics*", *Drake Journal of Agricultural Law*, Summer 2009.

SOLER LERMA, "Las obtenciones vegetales y sus diferencias con otras modalidades de propiedad industrial", *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007.

STRACHAN, "Plant Variety Protection in the USA", ERBISCH AND MAREDA coord., *Intellectual property rights in agricultural biotechnology*, CABI Publishing, Cambridge, USA, 2004.

STRAUS "Medidas necesarias para una coexistencia equilibrada entre las patentes y el derecho de obtentor: un punto de vista predominantemente europeo", *Simposio OMPI-UPOV sobre la coexistencia de las patentes y los derechos de obtentor en el fomento del desarrollo biotecnológico*, Ginebra, 25 de octubre de 2002, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2002/wip\\_o\\_upov\\_sym\\_02\\_7.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2002/wip_o_upov_sym_02_7.pdf) (consultada el 3 de octubre de 2010).

STRUBBIA y SÁNCHEZ HERRERO, "La cláusula de regalía extendida en el contrato de compraventa de semillas", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola*, AAVV, dir. Rapela, Coord. SCHÖTZ, Heliasta, Buenos Aires, 2006.

- "Contrato de multiplicación", *Innovación y propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola* AAVV, dir. Rapela, Coord. Schötz, Heliasta, Buenos Aires, 2006

SUÑOL LUCENA, *El Secreto empresarial, un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Cizur Menor, 2009.

TANSEY, *Seguridad Alimentaria, Biotecnología y Propiedad Intelectual*, disponible en <http://www.qiap.ca/documents/FSspanish.pdf> (consultada el 11 de junio de 2009).

TANSEY y RAJOTTE, *The Future Control of Food, a Guide to International Negotiations and Rules on Intellectual Property, Biodiversity and Food Security*, disponible en [http://www.idrc.ca/en/ev-118094-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/en/ev-118094-201-1-DO_TOPIC.html) (consultada el 11 de junio de 2009).

TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, Sweet&Maxwell, London, Third Edition, 2008.

TEMIÑOS CENICEROS y ORTEGA SÁNCHEZ, "Comentarios de la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de diciembre de 2011 asuntos acumulados C-446/09 (Philips) y C- 495/09 (Nokia) retención provisional de mercancías por las aduanas y decisión sobre el fondo", *Comunicaciones En Propiedad Industrial Y Derecho De La Competencia*, num 66, mayo- agosto 2012.

THEVENON, "La función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor- España", *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, UPOV, 31 de octubre de 2008, disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov\\_sym\\_ge\\_08/upov\\_sym\\_ge\\_08\\_7.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov_sym_ge_08/upov_sym_ge_08_7.pdf), consultada el 7 de marzo 2014.

TORRUBIA CHALMETA, "Algunas cuestiones acerca de la cesión y la licencia de marca", *Revista Aranzadi Doctrinal*, num. 4, julio 2004.

UBERTAZZI, "License Agreements Relating to IP Rights and the EC Regulation on Jurisdiction", *IIC*, Vol. 40, num. 8/2009.

UPOV, *Como sacar el máximo partido de su obtención vegetal*, en [www/upov.int/es/about/pdf/wipo\\_upov\\_sme\\_.pdf](http://www/upov.int/es/about/pdf/wipo_upov_sme_.pdf), p. 1 (consultada el 21 de septiembre de 2008).

- *El Sistema de la UPOV de Protección de variedades Vegetales*, en [www/upov.int/es/about/UPOV\\_system.htm](http://www/upov.int/es/about/UPOV_system.htm) (consultada el 5 de julio de 2008).

- *La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido en el sistema de protección de obtenciones vegetales basado en el convenio de la UPOV*, aprobado por el Consejo de la UPOV en su decimonovena sesión extraordinaria el 19 de abril de 2002, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/pdf/c\\_extr\\_19\\_2\\_rev.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/about/pdf/c_extr_19_2_rev.pdf) (consultada el 9 de octubre de 2009).

- *Introducción General al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales*, disponible en [http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg\\_1\\_3.pdf](http://www.upov.int/es/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf) (consultada el 26 de octubre de 2009).

- *Notas explicativas sobre las variedades esencialmente derivadas con arreglo al acta de 1991 del Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_edv\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_edv_1.pdf) (consultada el 10 de enero de 2010).

- *Notas explicativas sobre las excepciones al derecho del obtentor con arreglo al acta de 1991 del Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_exc\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_exc_1.pdf) (consultada el 16 de enero de 2010).

- *Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_nov\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_nov_1.pdf) serie de supuestos (consultada el 19 de marzo de 2010).

- *Notas explicativas sobre la defensa de los derechos del obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_enf\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_enf_1.pdf) (consultada el 25 de abril de 2010).

- *Notas explicativas sobre la nulidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV*, disponible en

[http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_nul\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_nul_1.pdf) (consultada el 17 de mayo de 2010).

- *Notas explicativas sobre la caducidad del derecho de obtentor con arreglo al Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_can\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_can_1.pdf) (consultada el 21 de mayo de 2010).

- *Notas explicativas sobre la definición de variedad con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov\\_exn\\_var\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/publications/pdf/upov_exn_var_1.pdf) (consultada el 27 de marzo de 2011).

- *Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o de multiplicación con arreglo al convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/es/publications/explanatory\\_notes\\_index.htm](http://www.upov.int/es/publications/explanatory_notes_index.htm) (consultada el 31 de octubre de 2011).

- *Notas explicativas sobre el derecho de prioridad con arreglo al Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov\\_exn\\_pri\\_1.pdf](http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_pri_1.pdf) (consultada el 19 de mayo de 2012).

- "Evolución de la biotecnología vegetal en el marco internacional", *Simposio Ompi-Upov sobre los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la biotecnología vegetal*, p.9, párrafo 19 disponible [http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2003/wipo\\_upov\\_sym\\_1.pdf](http://www.upov.int/export/sites/upov/es/documents/Symposium2003/wipo_upov_sym_1.pdf) (consultada el 9 de octubre de 2012).

- *Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV*, disponible en [http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov\\_exn\\_brd\\_1.pdf](http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_brd_1.pdf) (consultada el 7 de noviembre de 2013).

- *Introducción al Sistema de la UPOV de Protección de la Variedades Vegetales en virtud del Convenio de la UPOV* (curso de enseñanza a distancia organizado por la UPOV en colaboración con la Academia de la OMPI).

VAN DER KOOIJ, *Introduction to EC Regulation on Plant Variety Variety Protection*, Kluwer law International, 1997.

- "Towards an EC directive on plant breeder´s right", *Journal Of Intellectual Property law & Practice*, Oxford University Press, 2008, Vol.3, num. 2.

- *European Community Plant Variety Protection*, dir. WÜRTEMBERGER, VAN DER KOOIJ, KIEWIET, EKVAD, Oxford University Press, Oxford, 2006.

- "Towards a Breeder´s Exemption in Patent Law?", *European Intellectual Property Review*, Vol. 32, num. 10, 2010.

VAN OVERWALLE, *The legal Protection of Biotechnological Inventions in Europe and in United States*, Leuven University Press, Leuven, 1997.

- "Patent Protection for Plants: a comparison of American and European Approaches", *IDEA: The Journal of law and Technology*, num. 39.

- "A man of flowers: a reflection on plant patents, the right to food and competition law", *Technology and competition contribution in honour of Hanns Ullrich*, Larcier, Bruselas, 2009.

VÁZQUEZ LÉPINETTE, *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.

VELAYOS MARTÍNEZ, *El Proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarios Españoles*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2004.

VIDAL PORTABALES, "Algunas consideraciones sobre las licencias de uso de programas de ordenador de distribución masiva", *ADI*, tomo 27, 2006-2007.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, *Estudios sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, JM Bosch Editor, Barcelona, 2005, disponible en Vlex.com.

VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, El contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales, *La propiedad industrial sobre las obtenciones vegetales y organismos transgénicos*". coord. AMAT LLOMBART, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007.

-. "Experiencias de obtentores: La función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor- España", *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, UPOV, 31 de octubre de 2008, disponible en [http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov\\_sym\\_ge\\_08/upov\\_sym\\_ge\\_08\\_5.pdf](http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/upov_sym_ge_08/upov_sym_ge_08_5.pdf), consultada el 18 de julio de 2013.

WUESTHOFF, LEBMANN Y WÜTENBERG, *Handbuch zum deutschen und europäischen Sortenschutz*, Wiley-VCH, Weinheim, 1999.

WÜRTEMBERGER, *European Community Plant Variety Protection*, dir. WÜRTEMBERGER, VAN DER KOOIJ, KIEWIET, EKVAD, Oxford University Press, Oxford, 2006.

- Review of Community plant varieties decisions. The ECJ Speaks”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 5, num. 9, 2010.

- “Plant variety rights and breach of license”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7, num. 3, 2012.

WRIGHT, *Plant Genetic Engineering and intellectual Property Protection*, Agriculture Biotechnology in California Series, Publication 8186, University of California, Division of Agriculture and Natural Resources disponible en <http://anrcatalog.ucdavis.edu/pdf/8186.pdf> (consultada el 25 de junio de 2010).

ZALBIDEA GUERRERO, “Problemas actuales en los sectores ornamentales, y frutales y hortalizas”, *Jornadas sobre la protección de las obtenciones vegetales*, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.